

**CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO ALIMENTARIO**

*“Las indicaciones de calidad de los alimentos en la U.E.”*

**II FORO INTERNACIONAL DEL OBSERVATORIO DE  
LEGISLACIÓN Y APOYO AL SECTOR AGRARIO, PESQUERO  
Y ALIMENTARIO.**

**MILAN, 27-28-29 NOVIEMBRE 2008**

## INDICE

1.- LA CONVENCIÓN DE LA UNESCO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE 17 DE OCTUBRE DE 2003 Y LAS INDICACIONES DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Alberto A. Herrero de la Fuente. Universidad de Valladolid. .....p.5	
2.- INDICACIONES DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN LA UE. LAS SANCIONES Jose M <sup>a</sup> de la Cuesta Sáenz. Universidad de Valladolid. ....p. 21	
3.- LOS SUJETOS DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA. Ángel Sánchez Hernández. Universidad de La Rioja.....p. 27	
4.-INDICACIONES DE CALIDAD EN PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES. Pablo Amat Llombart. Universidad Politécnica de Valencia.....p. 35	
5.- COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN Pedro Alberto de Miguel Asensio.Universidad Complutense de Madrid..... p. 46	
6.- TERRITORIALIDAD Y ESTADO DE ORIGEN EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS Carmen Otero García-Castrillón. Universidad Complutense de Madrid.....p. 64	
7.- I RAPPORTI FRA SISTEMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI QUALITÀ. V.O. Giuseppe Coscia. Università degli Studi del Piemonte Orientale.....p. 78	
7.1- RELACIONES ENTRE SISTEMAS INTERNACIONALES Y COMUNITARIOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE CALIDAD. ( <i>Traducción</i> ) Giuseppe Coscia. Università degli Studi del Piemonte Orientale.....p. 90	
8.- LE INDICAZIONI DI QUALITÀ DEI CIBI NELLA UE: IL CONTENUTO DELLA TUTELA. V.O. Marco Cian. Università di Padova.....p.101	
8.1- LAS INDICACIONES DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN LA UE. CONTENIDO DE LA TUTELA. ( <i>Traducción</i> ). Marco Cian. Università di Padova.....p.110	
9.- I REQUISITI DELLA TUTELA. V.O. Paolo Borghi. Università di Ferrara.....p.120	

9.1- LOS REQUISITOS DE LA TUTELA. <i>(Traducción)</i> . Paolo Borghi. Università di Ferrara.....	p.130
10.- IL CONFLITTO TRA STATI UNITI E UNIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE. V.O. Gianluca Contaldi. Università di Macerata.....	p. 140
10.1- EL CONFLICTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS. <i>(Traducción)</i> Gianluca Contaldi. Università di Macerata.....	p. 146
11.- SEGNI E GARANZIE DI QUALITÀ. V.O. Davide Sarti. Università di Firenze.....	p. 154
11.1.- SIGNOS Y GARANTÍAS DE CALIDAD. <i>(Traducción)</i> . Davide Sarti. Università di Firenze.....	p. 175
12.- REGOLE IN TEMA DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE E QUALITÀ DEI CIBI. V.O. Giuseppe Rossi. Università di Torino.....	p. 189
12.1- REGLAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS. <i>(Traducción)</i> . Giuseppe Rossi. Università di Torino.....	p. 201
13.- STATUTI E DISCIPLINARI DEI CONSORZI DI QUALITÀ. V.O. Luca Restaino. Notaio.Università degli Studi Roma Tre.....	p.219
13.1- ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LOS CONSORCIOS DE CALIDAD. <i>(Traducción)</i> . Luca Restaino Notaio.Università degli Studi Roma Tre.....	p.228
14- EL <i>ROYAL WARRANT</i> : APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL “MADE IN” EN EUROPA. Félix Martínez Llorente. Universidad de Valladolid.....	p 238
15- FALTA DE ADECUACIÓN A LAS CALIDADES PUBLICITADAS Y CONSECUENCIAS EN EL CONTRATO Germán Bercovitz Álvarez. Universidad de León.....	p. 251
16- CONFLITTI TRA MARCHI E INDICAZIONI COMUNITARIE DI QUALITÀ (DOP, IGP, STG). V.O. Giulio Enrico Sironi .....	p.261
16.1- CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES COMUNITARIAS DE CALIDAD (DOP, IGP, STG). <i>(Traducción)</i> . Giulio Enrico Sironi .....	p.293

17.- LA COOPERAZIONE TRA STATI UE (IL CASO PARMESAN, IL  
REGOLAMENTO 2006/2004) V.O.

Giulio Sgarbanti..... p.335

18.- LE PRATICHE ENOLOGICHE E LA TUTELA DELLE INDICAZIONI DI  
QUALITÀ NELL'ACCORDO UE/USA SUL COMMERCIO DEL VINO ED IN  
ALTRI TRATTATI DELLA COMUNITÀ. V.O.

Hermenegildo Mario Appiano, Avvocato in Torino, Dottore di ricerca in diritto della  
Comunità Europea, Stefano Dindo, Avvocato in Verona.....p.343

## LA CONVENCION DE LA UNESCO PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE 17 DE OCTUBRE DE 2003 Y LAS INDICACIONES DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Alberto A. Herrero de la Fuente. Catedrático de Derecho Internacional Público.  
Universidad de Valladolid

### INTRODUCCIÓN

La Convención de la UNESCO sobre la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial – en adelante “la Convención”<sup>1</sup> - no es un hecho aislado sino que, por el contrario, constituye uno de los últimos logros<sup>2</sup> de un proceso iniciado – al menos hacia el exterior – con la adopción en 1972 de la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, es decir, de un hito fundamental en la historia de la Organización. La protección del patrimonio cultural inmaterial habría tenido cabida en el marco de la Convención de 1972, pero una serie de circunstancias, entre las cuales la dificultad de su protección con los mecanismos jurídicos tradicionales, han aconsejado la adopción de un instrumento específico al respecto. El origen lejano de éste se encuentra, seguramente, en la proposición hecha por el gobierno de Bolivia en 1973 al objeto de alcanzar una protección jurídica para el folklore, que, aunque no tuvo éxito, sin embargo dio lugar a la actuación conjunta de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Más cercana a nosotros, la Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular de la UNESCO, de 15 de noviembre de 1989, significa sin duda el primer paso hacia la Convención de la que ahora nos ocupamos. La evaluación sistemática de los informes presentados por los Estados acerca de las medidas adoptadas en función de la Recomendación, una serie de encuestas llevadas a cabo por la UNESCO en diferentes regiones del Mundo y, sobre todo, la Conferencia internacional, celebrada en Washington en 1999, para la evaluación global de la Recomendación de 1989 sirvieron para poner de relieve las deficiencias de ésta y la necesidad de establecer un nuevo punto de partida. La consecuencia fue la adopción de un Plan de acción, aprobado en Turín en 2001 por una conferencia de expertos, en el que se revisó el enfoque de la Recomendación, teniendo en cuenta los cambios que la sociedad internacional había experimentado en los últimos años y que afectaban al conjunto de lo que, a partir de entonces, se empezaría a denominar patrimonio cultural inmaterial.

En los años transcurridos entre 1989 y 2001 parecía haber terminado definitivamente el enfrentamiento entre las grandes potencias y se iniciaba el proceso de globalización o mundialización que, para bien y para mal, sigue progresando en la actualidad. Como consecuencia del final de la guerra fría iban a surgir nuevos Estados y

---

<sup>1</sup> Adoptada por la Asamblea General de la UNESCO el 17 de octubre de 2003, entró en vigor el 20 de abril de 2006 y en octubre de 2008 había sido ratificada por 104 Estados, entre ellos España e Italia.

<sup>2</sup> El último, por el momento, es la adopción, el 20 de octubre de 2005, por 148 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, de la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales a la que nos referiremos más adelante. Esta Convención fue precedida por la Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural de 2 de noviembre de 2001.

se iban a plantear problemas relativos a las minorías que se creía que habían desaparecido para siempre. Desde esta perspectiva, se hacía necesario un instrumento capaz de proteger su patrimonio cultural, en muchos casos de carácter inmaterial. Por otro lado, la mundialización estaba acelerando un proceso tendente a la desaparición de las culturas minoritarias arrolladas por una especie de “civilización global” de origen anglo-sajón que se imponía en todas las latitudes y que, de forma especial, tenía como primera víctima el patrimonio cultural inmaterial, sostenido cada vez con mayor precariedad por pueblos y comunidades progresivamente marginados. Ante esta situación, una de las primeras reacciones de la UNESCO consistió en la “Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”, que tuvo lugar en 1997, que ha llevado a la confección de una lista de 90 obras maestras que, como veremos, se incorporan a la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial creada por la Convención de 2003<sup>3</sup>.

La Convención de 2003 pretende ser la respuesta definitiva a las amenazas que acechan al patrimonio inmaterial. Se trata de un texto de cuarenta artículos precedidos por un amplio preámbulo y divididos en nueve partes<sup>4</sup>. Desde nuestro punto de vista, el mayor interés del mismo radica en la definición de lo que debe entenderse por patrimonio cultural inmaterial y en la determinación de las medidas que integran el concepto de “salvaguardia”, es decir, hasta dónde puede llegar la acción de los Estados y de la comunidad internacional en su acción protectora. Lo demás – órganos encargados de la aplicación de la Convención, Listas de patrimonio cultural inmaterial, Fondo para su salvaguardia, etc. – resulta secundario. Nuestro comentario versará, naturalmente, sobre la Convención, pero, dado que está destinado a insertarse en un *Workshop internazionale sul Diritto alimentare* que se va a ocupar concretamente de las “*Indicazioni di qualità dei cibi nell’UE*”, todo dentro de una *Giornata Mondiale dell’Alimentazione*, haremos hincapié, especialmente, en todo aquello que pueda tener relación con este objeto concreto de interés.

## I - EL CONCEPTO DE PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Es interesante recordar las distintas definiciones de patrimonio inmaterial que en el marco de la UNESCO se han manejado. Sirven para entender mejor y para interpretar, en caso necesario, la definición que incorpora la Convención de 2003. La Recomendación de la UNESCO de 1989 definía la “cultura tradicional y popular” como “conjunto de creaciones emanadas de una comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y reconocidas como respuesta a las expectativas de la comunidad en tanto que expresión de su identidad cultural y social, las normas y los valores transmitidos oralmente, por imitación o de otro modo. Sus formas comprenden, entre otras cosas, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”. Se trataba de una definición muy amplia que, sin embargo, no incluía – al menos de forma expresa - los conocimientos y las técnicas tradicionales, difícilmente protegibles

<sup>3</sup> Las 90 “obras maestras” corresponden a 70 países pertenecientes a los cinco continentes.

<sup>4</sup> I. Disposiciones generales, II. Órganos de la Convención, III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional, IV. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional, V. Cooperación y asistencia internacional, VI. Fondo del patrimonio cultural inmaterial, VII. Informes, VIII. Cláusula transitoria y IX. Disposiciones finales.

desde la perspectiva del derecho de la propiedad intelectual y que, no obstante, se encuentran expuestos a los atropellos de la globalización. Por esa razón seguramente, la Conferencia de Turín de 2001 propuso la inclusión dentro del “patrimonio cultural inmaterial” de “los conocimientos, las competencias y la creatividad que desarrollan [los pueblos] y de las que son herederos, los productos que crean y los recursos, espacios y otras dimensiones del ámbito social y material necesario para su sostenibilidad; estos procesos inspiran a las comunidades actuales un sentimiento de continuidad en relación con las generaciones que las han precedido y son importantes tanto para identidad cultural como para la salvaguardia de la diversidad cultural y de la creatividad humana”. Con estos precedentes, la definición que incorpora el artículo 2 de la Convención es, aparentemente, más amplia pero, en determinados aspectos, resulta algo más restrictiva:

- “A los efectos de la presente Convención,*
1. *Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.*
  2. *El “patrimonio cultural inmaterial”, según se define en el párrafo 1 supra, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:*
    - a) *Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;*
    - b) *artes del espectáculo;*
    - c) *usos sociales, rituales y actos festivos;*
    - d) *conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;*
    - e) *técnicas artesanales tradicionales*

Como puede comprobarse, se trata de una definición compleja en la que, como acertadamente ha sido puesto de relieve<sup>5</sup>, se destacan los aspectos creativos y culturales del patrimonio inmaterial, así como la localización del mismo en comunidades, grupos, individuos y lugares determinados. Se trata de diferentes manifestaciones de la cultura que, para ser objeto de la Convención, tienen que ser reconocidas por las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos como parte de su patrimonio cultural. Es

---

<sup>5</sup> Vid. T. SCOVAZZI, “La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel”, en *Pour un droit commun de l’environnement. Mélanges en honneur de Michel Prieur*, Dalloz, Paris 2007, pp. 1559 y ss.

interesante señalar también la referencia a los derechos humanos, al respeto mutuo entre comunidades y al desarrollo sostenible. Constituyen el marco fuera del cual no cabe el apoyo que la Convención aporta al patrimonio cultural inmaterial.

A los efectos concretos que aquí más nos interesan, si comparamos la definición dada por la Convención con la recogida en el ante-proyecto elaborado en 2002<sup>6</sup> que sirvió de base de partida, podemos observar que éste no se refería ni a los “conocimientos” ni a las “técnicas artesanales tradicionales”. En ese sentido la definición de la Convención es más amplia que la recogida en el ante-proyecto; pero si la comparamos con la definición aportada por los expertos reunidos en Turín en 2001 resulta más restrictiva ya que, aunque incluye los conocimientos y las técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios, sin embargo excluye “los productos que crean”, es decir, el resultado – posiblemente comercializable – de esos conocimientos.

## II - CONTENIDO Y ALCANCE DE LA SALVAGUARDIA

Aunque son diversas las obligaciones que asumen los Estados que ratifican la Convención – cooperar en el ámbito bilateral, subregional, regional e internacional (artículo 19.2), presentar informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la Convención (artículo 29) o aportar contribuciones al fondo del patrimonio inmaterial (artículo 26)<sup>7</sup> – puede decirse que su obligación fundamental es la de adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en su territorio (artículo 11.a).

El artículo 2 de la Convención es el que determina qué es lo que se entiende por “salvaguardia”:

*“las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, transmisión – básicamente a través de la enseñanza formal y no formal – y revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos”.*

Conviene observar al respecto que, dada la diferente naturaleza de las distintas manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, la labor de salvaguardia puede ser absolutamente diferente en cada supuesto concreto, fundamentalmente en función de la presencia o ausencia de intereses económicos. En unos casos – por ejemplo, con

<sup>6</sup> Hay que señalar que el ante-proyecto contaba con una Anexo en el que aparecía una lista ejemplificativa de elementos del patrimonio cultural inmaterial y con un glosario con las definiciones pertinentes. Sobre el ante-proyecto, L. LANKARANI, “L’Avant-Projet de Convention UNESCO pour la sauvegarde de patrimoine culturel immatériel. Évolution et interrogations”, *Annuaire Français de Droit International (AFDI)* 2002, pp. 624 y ss. También J. BLAKE, *Élaboration d’un nouvel instrument normatif pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Éléments de réflexion*, UNESCO, Paris 2002. Del mismo, « On defining cultural heritage », *International and Comparative Law Quarterly* 2000, pp. 69 y ss.

<sup>7</sup> Salvo que un Estado diga otra cosa en el momento de manifestar su consentimiento en obligarse por la Convención, el artículo 26 de la misma establece la obligación que asumen los Estados partes de ingresar, cada dos años por lo menos, una contribución al Fondo al patrimonio cultural inmaterial cuya cuantía será fijada por la Asamblea General de Estados Partes.

relación a los ritos religiosos – es posible que las comunidades que los practiquen lo que deseen es que se les proteja de interferencias exteriores. En otros casos, por el contrario, – por ejemplo, las fiestas populares o los conocimientos artesanales con trascendencia económica – su interés puede consistir en la promoción hacia el exterior al objeto de aumentar el número de visitantes o de vender mejor el producto.

### III - LOS ORGANOS DE LA CONVENCION

La Asamblea General de los Estados Parte – en adelante “la Asamblea” – está compuesta por todos los Estados que han ratificado la Convención y constituye el órgano soberano de la misma<sup>8</sup>. Se reúne en sesión ordinaria cada dos años pero puede reunirse también con carácter extraordinario a petición del Comité Intergubernamental o de al menos un tercio de los Estados parte.

A la Asamblea le corresponde elegir a los miembros del Comité, examinar los informes presentados por los Estados, aprobar las directrices operativas para la aplicación de la Convención y los criterios de selección de las solicitudes de los Estados, aprobar los criterios para la creación, actualización y publicación de las Listas a las que enseguida nos referiremos, controlar la acción del Comité, establecer los criterios para la acreditación y acreditar a las organizaciones no gubernamentales de probada competencia en el terreno del patrimonio cultural inmaterial que, a instancia del Comité, se encarguen de asesorarle y, finalmente, decidir la cuantía de la contribución que cada Estado parte deberá ingresar en el Fondo del patrimonio cultural inmaterial así como aprobar las orientaciones necesarias para la utilización de dicho Fondo.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial – en adelante “el Comité” – aunque sometido al control de la Asamblea, constituye el alma de la Convención. Inicialmente estuvo compuesto por 18 Estados parte y en la actualidad forman parte de él 24<sup>9</sup>. Son elegidos obedeciendo a principios de representación geográfica para un periodo de cuatro años, renovándose por mitades cada dos años y no pudiendo ser miembros del Comité en dos mandatos consecutivos. Sus funciones son múltiples pero, en gran medida, pueden resumirse en proponer a la Asamblea las directrices y criterios necesarios para la aplicación de la Convención y, una vez aprobados éstos, ponerlos en práctica (artículo 7). En este sentido, por ejemplo, es el que se encarga de todo lo relativo a las Listas de patrimonio cultural inmaterial. Además, aprueba su propio Reglamento, puede crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos que estime necesarios y puede invitar a participar en sus reuniones a todo organismo público o privado o a toda persona física competente en la materia objeto de la Convención (artículo 8).

---

<sup>8</sup> De acuerdo con el artículo 33.2 de la Convención, ésta queda abierta a la adhesión de “los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por la Convención, incluida la de suscribir tratados en relación con ellas”

<sup>9</sup> La Convención prevé que en el momento en que el número de Estados parte llegue a cincuenta el Comité pasará de tener 18 a 24 miembros (artículo 5.2). Para que los representen en el Comité, los Estados parte designarán a personas cualificadas en los diversos ámbitos del patrimonio cultural inmaterial (artículo 6.2).

La Convención prevé que la Secretaría de la UNESCO apoyará la acción del Comité, preparará la documentación tanto de éste como de la Asamblea, así como el proyecto de orden del día de sus reuniones, y velará por el cumplimiento de las decisiones de ambos órganos.

#### IV - LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

La Convención establece diversos mecanismos destinados a proteger el patrimonio material. Unos corren a cargo de los Estados parte; otros cuentan con el apoyo de la Convención y, en algún caso concreto, otros pueden ponerse en práctica por el Comité sin necesidad de solicitud por parte de los Estados

##### 1. EN EL PLANO NACIONAL

Las medidas que corren fundamentalmente a cargo de los Estados – aunque como veremos a continuación también existe una cooperación internacional al respecto – se encuentran desarrolladas en los artículos 11 a 15 pertenecientes a la parte IV de la Convención dedicada a la Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional. Los Estados se obligan, como ya hemos señalado, a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio inmaterial presente en su territorio (artículo 11.1), tratando de “lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades y grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo”. De tal forma que, sintetizando lo hasta ahora expuesto, son las comunidades, los grupos y los individuos quienes con su reconocimiento determinan aquellos usos, expresiones, etc. que constituyen el patrimonio cultural inmaterial, mientras que los Estados asumen el compromiso de su salvaguardia, “tratando de lograr” la participación de aquellos.

La salvaguardia comporta fundamentalmente, de acuerdo con los artículos citados, la realización de un inventario que asegure la identificación del patrimonio protegido. Los Estados deberán adoptar también medidas destinadas no solo al desarrollo y valorización del mismo sino también a fomentar su respeto y conservación tanto mediante la educación o la sensibilización del público como mediante la promoción de la capacitación técnica y de gestión de especialistas en la protección del patrimonio inmaterial. Todas estas medidas aparecen pormenorizadas en los citados artículos que no vamos a reproducir.

##### 2. EN EL PLANO INTERNACIONAL

La salvaguardia en el plano internacional se lleva a cabo, fundamentalmente, a través del establecimiento de listas del patrimonio inmaterial y mediante la realización de programas, proyectos y actividades de salvaguardia. Además, un Fondo especial servirá para financiar tales medidas

### a. Las listas

De forma muy semejante a lo que sucede en el marco de la Convención UNESCO de 1972 para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, en la Convención de 2003 el Comité se ocupa, como ya hemos indicado, de establecer dos listas: Una es la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y la otra es la Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia. En ambos supuestos el Comité actúa a propuesta de los Estados.

La Lista representativa ha de servir para “dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural”. Las propuestas de inscripción son presentadas por los Estados parte y es el Comité quien decide sobre su admisión con arreglo a unos criterios de valoración que, a propuesta del propio Comité, han sido aprobados por la Asamblea General de los Estados Partes en reunión celebrada en junio de 2008<sup>10</sup>. Por el momento, solamente la Lista representativa tiene ya contenido. En virtud del artículo 31 de la Convención, el Comité ha incorporado a ella los elementos que, de acuerdo con la Proclamación de 1997 a la que nos hemos referido, habían sido considerados hasta ahora “obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. El plazo para la inclusión de nuevos elementos terminó el 30 de septiembre de 2008 y se sabe que alrededor de treinta Estados han presentado en total más de un centenar de candidaturas a la Lista representativa<sup>11</sup>.

Hasta el 16 de marzo de 2009 permanece abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la primera inscripción en la Lista de salvaguardia urgente. En

---

<sup>10</sup> Han sido adoptadas las *Directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel*, ( *website* de la UNESCO [www.unesco.org/culture/ich](http://www.unesco.org/culture/ich)) disponibles por el momento únicamente en francés y en inglés (*Operational directives*). El texto recoge los criterios relativos a la inscripción en las listas, al procedimiento de presentación y evaluación de las candidaturas, a la integración de las “Obras maestras” del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, a los programas proyectos y actividades previstos en la Convención, al funcionamiento del Fondo para el patrimonio cultural inmaterial y a la *mise en oeuvre* en general de la Convención. Reúne, por consiguiente, tanto las directrices operativas para la aplicación de la Convención (artículo 7.e) como los criterios objetivos de selección (artículo 7.g), los criterios relativos a las Listas (artículo 17) y las orientaciones para la utilización del Fondo (artículo 25.4). Por lo que se refiere a la inscripción en las listas, se trata de criterios de carácter más bien formal que no sirven para precisar el contenido del concepto de bien inmaterial protegido por la Convención. La inscripción en la Lista representativa requiere que el elemento propuesto constituya patrimonio cultural inmaterial; que su inscripción en la Lista contribuya a garantizar su visibilidad, suponga una toma de conciencia de la importancia del patrimonio inmaterial, refleje la diversidad cultural y dé testimonio de la creatividad humana; que la propuesta incluya medidas de salvaguardia para su protección; que la propuesta cuente con la más amplia participación posible de las comunidades, grupos o individuos afectados y, finalmente, que el elemento propuesto figure ya en un inventario nacional del patrimonio inmaterial del Estado en cuyo territorio se encuentra dicho elemento. Para la inscripción en la Lista de salvaguardia urgente se establecen unos requisitos muy semejantes a los anteriormente expuestos a los que hay que añadir la demostración de la urgencia. Además, si hay mucha urgencia, el Comité debe consultar al Estado afectado antes de introducir el elemento en la Lista.

<sup>11</sup> España acaba de solicitar la inclusión en la Lista representativa del Silbo gomero, - un sistema de comunicación mediante silbidos propio de la Isla de la Gomera, en las Canarias - del Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia y del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia, instituciones tradicionales ambas, con varios siglos de antigüedad, que se han ocupado y siguen ocupándose de dirimir conflictos entre los regantes de las huertas valenciana y murciana, respectivamente.

consecuencia, no contiene, por el momento, ningún elemento inscrito. Conviene añadir aquí que aunque, como ya hemos señalado, la inscripción en las listas la lleva a cabo el Comité a petición de los Estados, sin embargo, con carácter excepcional, en casos de extrema urgencia, el Comité, “en consulta con el Estado interesado”, podrá inscribir un elemento en la Lista del patrimonio inmaterial que requiere medidas urgentes.

b. Los programas, proyectos y actividades de salvaguardia

Sobre la base de propuestas de los Estados y de acuerdo con las criterios aprobados por la Asamblea General, el Comité apoyará programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, regional o subregional que respondan a los principios y objetivos de la Convención, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo<sup>12</sup>.

c. La cooperación internacional

La parte V de la Convención (artículo 19 a 24 de la Convención) se ocupa de la cooperación y asistencia internacionales, indicando que la cooperación comprende, en particular, “el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, y la creación de un mecanismo de ayuda a los Estados parte en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial”. Establece los objetivos y las formas de la asistencia internacional, los requisitos necesarios para solicitar la asistencia, el procedimiento de tramitación de las solicitudes y los compromisos que asumen los Estados beneficiarios. Todo ello partiendo de la base del compromiso recogido en el artículo 19.2: “Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación nacional ni de sus derechos y usos consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es una cuestión de interés general de la humanidad y se comprometen, con tal objetivo, a cooperar en el plano bilateral, subregional, regional e internacional”. Se trata de un reconocimiento que tiene cierta trascendencia en el ámbito interpretativo de la Convención ya que la noción de “interés de la humanidad”, sin llegar a tener el alcance del concepto de “patrimonio común de la humanidad”, coloca no obstante el bien protegido fuera de la jurisdicción exclusiva del Estado en el que se encuentra<sup>13</sup>.

La asistencia que se preste – a solicitud de uno o de más Estados - puede ir dirigida a la adopción de medidas urgentes de salvaguardia pero también a la confección de inventarios, al apoyo de actividades, programas y proyectos de ámbitos nacional, regional y subregional y, en última instancia, a cualquier otro objetivo que el Comité considere oportuno. Las formas de asistencia son muy variadas y van desde la realización de estudios hasta la concesión de ayuda financiera mediante la concesión de

---

<sup>12</sup> Según los criterios aprobados a los que nos venimos refiriendo, el Comité llevará a cabo una selección de las propuestas, prestando especial atención a las necesidades de los países en desarrollo y al respeto del principio del reparto geográfico equitativo al tiempo que refuerza la cooperación Sur-Sur y Norte-Sur-Sur. Además, las propuestas deben significar, entre otras cosas, una salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial, reflejar los principios de la Convención, involucrar a comunidades, grupos o, en su caso individuos. Dichas propuestas pueden ser presentadas individualmente o en común por varios Estados.

<sup>13</sup> Sobre la noción de patrimonio común de la humanidad, *vid* A. Ch. KISS, “La notion de patrimoine commun de l’humanité”, *Recueil des Cours de l’Académie de Droit International* 1982, vol. 175, pp. 103 y ss.

préstamos a interés reducido e, incluso, de donaciones. Se trata en todo caso de medidas de cooperación ya que el Estado receptor de la ayuda debe, en función de sus posibilidades, contribuir a sufragar los gastos de la asistencia internacional. Deberá, además, informar al Comité sobre la utilización de la asistencia que se la haya prestado.

#### d. El Fondo del patrimonio cultural inmaterial

La Convención crea un Fondo<sup>14</sup> cuyos recursos podrán ser utilizados de acuerdo con las orientaciones formuladas al respecto por la Asamblea. Estará constituido por las contribuciones de los Estados parte, por los recursos que la Conferencia General de la UNESCO destine a ese fin, por las aportaciones que puedan hacer otros Estados, organismos internacionales u otros organismos tanto públicos como privados, así como personas físicas, por el producto de colectas o, en última instancia, por cualquier otro recurso autorizado por el Reglamento del Fondo. En ningún caso las contribuciones al Fondo podrán estar supeditadas a condiciones políticas, económicas o de otra índole incompatibles con el objeto de la Convención.

Todo Estado parte en la Convención se compromete a ingresar cada dos años en el Fondo una contribución cuya cuantía, como ya hemos indicado, se encarga de determinar la Asamblea. La cantidad señalada no puede superar en ningún caso el 1% de la contribución del Estado al presupuesto general de la UNESCO.

De acuerdo con los criterios aprobados por la Asamblea, el Fondo debe servir para proporcionar la asistencia internacional prevista en la Convención y también para otras finalidades, entre las cuales financiar la participación en las reuniones del Comité de los Estados en vías de desarrollo o la asistencia de los miembros de las comunidades afectadas invitadas a participar en dichas reuniones o a financiar los costes de los servicios consultivos solicitados por el Comité.

## V - PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL Y PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Llegados a este punto, hemos de verificar si existe algún contacto – y de ser así, cuáles pueden ser sus consecuencias - entre la Convención cuyo contenido comentamos y las indicaciones de calidad de los alimentos (Denominaciones de origen protegido, Indicaciones geográficas protegidas, Especialidades tradicionales garantizadas) así como del vino y las bebidas que son el objeto de este Congreso.

### 1. TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES E INDICACIONES DE CALIDAD

Una primera lectura de la Convención no permite afirmar que los alimentos y las bebidas tengan cabida, en principio, dentro del concepto de patrimonio cultural inmaterial. Se trata de elementos muy materiales que, no obstante, una lectura más detallada permite poner en contacto, al menos en algunos supuestos, con los

---

<sup>14</sup> La Parte VI de la Convención se ocupa del Fondo (artículos 25 a 28) estableciendo de qué recursos dispondrá, cómo se utilizarán y cuáles serán las aportaciones de los Estados Parte en la Convención.

conocimientos y técnicas tradicionales que constituyen el patrimonio inmaterial y, más concretamente, con las técnicas artesanales tradicionales recogidas en la Convención a través de las cuales puede manifestarse el patrimonio cultural inmaterial. Efectivamente, determinados alimentos y bebidas son el producto material de una cultura tradicional que se manifiesta a través de una técnica artesanal y, desde esta perspectiva, pueden entrar en relación con el patrimonio inmaterial. De hecho, los productos alimenticios artesanales habrían podido entrar directamente dentro de la definición de patrimonio inmaterial dada por la Conferencia de Turín de 2001, en la que se hacía referencia expresa a “los productos” que son el fruto de los conocimientos tradicionales. Esta referencia, sin embargo, ya no aparecía en el texto del ante-proyecto y tampoco existe en la Convención.

A pesar de ello, al colocar la Convención entre los ámbitos en los que se manifiesta el patrimonio inmaterial el de las “técnicas artesanales tradicionales”, queda abierta la vía por la cual los alimentos y bebidas que sean el resultado de un proceso artesanal se colocan, como mínimo, en contacto directo – son su consecuencia - con los “conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural”. Desde esta perspectiva son dos principalmente las preguntas que podemos hacernos. La primera es la de que hasta qué punto es posible separar el producto de la técnica artesanal de la que surge, ya que, como se ha sostenido con acierto, hay contactos imposibles de deslindar entre los componentes tangibles y los intangibles del patrimonio inmaterial<sup>15</sup>. La segunda cuestión sería la de determinar si la protección del producto puede considerarse fórmula adecuada – o incluso necesaria – para garantizar la subsistencia de la labor artesanal en la que se manifiestan los conocimientos y las técnicas tradicionales que forman el patrimonio cultural inmaterial de comunidades y grupos y que, en este caso, se dedica a la confección de productos alimenticios.

Parece que podría responderse afirmativamente a ambas cuestiones. Sin embargo los antecedentes de que se dispone relacionados con los alimentos dentro del marco del patrimonio mundial - cultural, natural, material o inmaterial – son escasos o prácticamente inexistentes y, en ese sentido, no ofrecen apoyo alguno. Por ese motivo resulta muy interesante, por cuanto va a suponer un test en la materia, la iniciativa conjunta italo-española de solicitar la inclusión de la dieta mediterránea en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial.

## 2. LA DIETA MEDITERRANEA Y EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El panorama que acabamos de presentar podría quedar definitivamente aclarado si el Comité aceptara la propuesta de incluir la dieta mediterránea en la Lista representativa del patrimonio inmaterial. En efecto, a la primera convocatoria de la Convención – abierta hasta el 30 de septiembre de 2008 – se ha presentado una propuesta italo-española a la que se han sumado Grecia y Marruecos que, con el apoyo

---

<sup>15</sup> Vid. L. LANKARANI, *loc. cit.*, pp. 639 y ss.

de la Unión Europea<sup>16</sup>, pretende que la dieta mediterránea sea introducida en la citada Lista. El hecho ha pasado casi desapercibido en España pero parece que en Italia ha tenido una mayor trascendencia si nos atenemos a las declaraciones de los políticos aparecidas en los periódicos y recogidas en *Internet*. El proceso de inscripción se ha iniciado ya y es de esperar que a finales de 2009 haya una decisión del Comité. Mientras tanto podemos hacer alguna consideración sobre la propuesta en cuestión. Un buen punto de partida puede consistir en determinar qué debe entenderse por “dieta mediterránea”. De acuerdo con los diccionarios, una dieta es una forma de alimentarse en función de diferentes parámetros que pueden tener que ver, entre otras cosas, con la cantidad de comidas que se hacen al día, la cantidad de alimentos que se ingieren, las características de dichos alimentos o todas estas cosas a la vez. La dieta mediterránea se podría definir, por consiguiente, como un hábito de alimentación humana, bueno para la salud, caracterizado, fundamentalmente, por la utilización del aceite de oliva y también de frutas, verduras, legumbres, pan, pasta, pescado fresco, huevos, frutos secos, vino, leche y productos lácteos, como el queso o el yogur<sup>17</sup>.

Partiendo de estas premisas, forzoso es señalar que ninguna de las “obras maestras del patrimonio oral e inmaterial” que, por el momento, constituyen el único contenido de la Lista representativa, tienen que ver con dietas o con alimentos. La mayoría de las “obras maestras” son cantos, obras escénicas, bailes, y fiestas tradicionales de diferente tipo entre las que destacan los carnavales. España, por ejemplo, tiene proclamadas como obras maestras el Misterio de Elche y la Patúm de Berga. El primero es una manifestación teatral de carácter popular en la que se representa la vida de la virgen María; se remonta al siglo XV y se desarrolla en la ciudad de Elche cuyos habitantes participan como actores. La segunda es una fiesta que viene celebrándose desde el siglo XIV y que rememora las luchas entre moros y cristianos. Italia tiene reconocidas como obras maestras (*capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità*) la *Opera dei Pupi* y el *Canto a tenore dei pastori della Barbagia*. España acaba de solicitar, como ya hemos indicado, la introducción en la Lista representativa del Silbo gomero, del Tribunal de las aguas de Valencia y del Consejo de hombres buenos de Murcia. La dieta mediterránea, por consiguiente, no resulta fácilmente parangonable con lo hasta ahora reconocido o propuesto como patrimonio inmaterial con cabida en la Lista representativa.

Por otro lado, tampoco coadyuva el hecho de que la Convención se refiera siempre a “comunidades, grupos y, en algunos casos, individuos”. Es cierto que el término “comunidad” tiene un contenido muy amplio y tanto puede aplicarse a una comunidad local compuesta por un número reducido de individuos como a la comunidad internacional en su conjunto. Sin embargo, no es menos cierto que la

---

<sup>16</sup> Se pretende que la Unión Europea apoye la candidatura. Por el momento, el Parlamento Europeo ha alabado la dieta mediterránea como medio para combatir la obesidad en una audiencia celebrada el 30 de octubre de 2008 en la que, no obstante, no ha faltado alguna manifestación discordante como la del presidente de la Comisión de agricultura, Neil Parish, quien afirmó que si toda Europa empezara a comer según las pautas de la dieta mediterránea no habría suficiente pescado para todos (<http://www.europarl.europa.eu/news/public/story>).

<sup>17</sup> Se podrían añadir algunas carnes y sus derivados. Su principal virtud es la de que evita enfermedades importantes como las cardiovasculares, el Alzheimer y el cáncer y también otros males menores como la obesidad. Y, en todo caso, por si alguien considerara esto como insuficientemente probado, lo que es indudable es que la expectativa de vida de los habitantes de la región es de las más altas del mundo.

Convención y ,en general, la labor de la UNESCO en la materia parece más bien ir dirigida a minorías y comunidades reducidas - como las comunidades indígenas, a las que hace una referencia directa en el preámbulo - y no a todo el conjunto de un Estado y menos aún a un grupo de Estados<sup>18</sup> como el que ha propuesto la inclusión de la dieta mediterránea en la Lista<sup>19</sup>. Ante este panorama, no parece que la dieta mediterránea tenga un encaje fácil dentro del patrimonio inmaterial. A pesar de ello, no cabe duda de que se trata de una manera de alimentarse que forma parte de la cultura tradicional de un amplio grupo de población humana que, además, tiene cabida en varios de los ámbitos previstos en la Convención, tales como los usos relacionados con la naturaleza o los usos sociales. Incluso si no tuviera un sitio específico en ellos, ello no sería demasiado problema puesto que los citados ámbitos van precedidos de un “en particular” que hace que no tengan que ser necesariamente los únicos en los que se pueda manifestar el patrimonio inmaterial.

En estas condiciones, qué duda cabe que la admisión de la dieta mediterránea dentro del patrimonio cultural inmaterial no solo constituiría una indudable promoción de los alimentos que la integran y, al mismo tiempo, un indicativo de su calidad y de su carácter saludable, sino que, además, serviría de ejemplo para poder demostrar la indisolubilidad que existe entre los elementos tangible e intangibles que a veces coexisten dentro del patrimonio cultural inmaterial así como una indudable promoción de los alimentos que la integran. Una vez hipotéticamente introducida la dieta mediterránea en la Lista representativa, no sería difícil poner de relieve el hecho de que en ella hay una mezcla difícil de deslindar entre lo inmaterial y lo material. La dieta es inmaterial en tanto que hábito o costumbre de alimentación, pero, a diferencia de otros usos, costumbres o ritos que no necesitan nada para ponerse en práctica, la dieta mediterránea no sirve de nada si no va acompañada de algo tan material como los productos alimenticios que la integran. En la *Opera dei Pupi* todavía es necesario un elemento material como son las marionetas aunque, una vez fabricadas éstas, duran largo tiempo y basta con poseer los conocimientos necesarios para manejarlas. En el caso del Silbo gomero ya no hay ningún elemento material; únicamente se necesitan los conocimientos. Con la mediterránea, por el contrario, es preciso contar con los productos. En definitiva, hay que proteger tanto la tradición en sí como el producto sin el cual aquella no tendría utilidad alguna. Se trata, además, de unos productos que hay que reponer continuamente puesto que el ejercicio de la dieta supone su consumo.

### 3. LA RELACIÓN DE LA CONVENCION UNESCO CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Si como consecuencia de los dicho hasta ahora se considera que la dieta mediterránea no significa gran cosa sin los productos que la integran, sería necesaria la protección conjunta de la una y de los otros y habría que determinar qué tipo de medidas protectoras podrían adoptarse al respecto. Ya hemos indicado que su mera inclusión en la Lista representativa supondría su promoción mundial como fórmula de alimentación

---

<sup>18</sup> A menos, naturalmente, que la comunidad en cuestión se extendiera a un lado y a otro de la frontera entre dos o más Estados.

<sup>19</sup> Así parece deducirse de la “filosofía” general de la UNESCO en esta materia y de los trabajos preparatorios de la Convención. *Vid.* L. LANKARINI, *loc. cit.* pp. 624 y ss.

humana saludable y, seguramente, redundaría en un aumento de las ventas de los productos en cuestión. Su reconocimiento como patrimonio inmaterial serviría también para poder disfrutar, en su caso, de las ayudas y de la cooperación internacional previstas en la Convención. A partir de ahí, sería posible preguntarse si todo se reduciría a eso o si se podría llegar un poco más lejos, es decir, si los Estados podrían adoptar políticas de protección más activas. En otras palabras, si a la vista de que los requisitos que exigen los mecanismos jurídicos que protegen la propiedad intelectual – marcas, patentes, etc. - no se adaptan a las características del patrimonio inmaterial<sup>20</sup>, cabría la posibilidad de abordar otras vías para la protección del producto, tanto cuando constituye un elemento imprescindible para la dieta mediterránea como cuando es el resultado de una labor artesanal. En este punto entraríamos seguramente en colisión con las reglas establecidas en otros acuerdos internacionales entre las que merecen especial atención los concluidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio contrarias a cualquier tipo de trabas al libre comercio y a las subvenciones.

#### a. Las disposiciones de la Convención

El artículo 3 de la Convención se refiere únicamente a sus relaciones con determinados instrumentos internacionales concretos: Ninguna de sus disposiciones podrá modificar o reducir el nivel de protección que otorga la Convención UNESCO de 1972 sobre el patrimonio mundial, cultural y natural y tampoco podrá afectar a los derechos y obligaciones que correspondan a sus Estados Parte en virtud de acuerdos relativos a los derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos en los que los dichos Estados también sean parte. Estas disposiciones no resuelven el problema que aquí abordamos que se plantea más bien como la posibilidad de que el “componente cultural” de un producto alimenticio – sea como consecuencia de su producción artesanal o de su pertenencia a la dieta mediterránea – pudiera dar lugar a una excepción en la aplicación de las reglas generales del comercio internacional.

La realidad, al menos aparentemente, parece ir en contra de esta posibilidad. A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con relación a la conservación de los recursos naturales, entre las medidas excepcionales que el artículo XX del GATT permite adoptar a los Estados - siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitrario o una restricción encubierta al comercio internacional – no aparece ninguna que pueda conectarse con la protección del patrimonio inmaterial, de la cultura tradicional o de la identidad cultural. Por este camino sería difícil avanzar salvo que una interpretación muy amplia de las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas a las que se refiere el apartado g) del citado artículo XX permitiera, por ejemplo, restringir la comercialización de productos menos saludables que los mediterráneos. Podría parecer un poco excesivo pero, en cierta medida, ya se ha dado un paso parecido con relación al tabaco<sup>21</sup>. Es posible, sin embargo, que la vía de las

<sup>20</sup> Vid. T. SCOVAZZI, *loc. cit.*, pp. 1566 y ss.

<sup>21</sup> Vid. J.R. PÉREZ SALOM, “Comercio internacional y salud pública: La Organización Mundial del Comercio y el Convenio marco para el control del tabaco”, *Anuario Español de Derecho Internacional* 2007, pp. 209 y ss.

excepciones a las reglas del comercio internacional no sea la más adecuada. Ello no obsta para que no se puedan buscar otros caminos .

b. De la “excepción cultural” a la “especificidad cultural”. La Convención UNESCO de 20 de octubre de 2005

El concepto de “especificidad cultural” fue manejado por Francia con cierto éxito en la Ronda Uruguay, en 1993, con motivo de la negociación del Acuerdo general sobre comercio de servicios (GATS)<sup>22</sup> y ahora aparece introducido, con carácter general, en la Convención de la UNESCO para la protección y la promoción de las expresiones culturales de 20 de octubre de 2005<sup>23</sup> cuyo artículo primero establece entre sus objetivos el de “reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado”. También se refiere a la especificidad el artículo 4 cuando define como actividades, bienes y servicios culturales aquellos que “considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor comercial que puedan tener”. De forma que, frente a la idea de derogación de las normas generales que suponía la “excepción cultural”, la “especificidad cultural” no supone la exclusión de los bienes culturales de la reglamentación del comercio internacional sino, únicamente, la toma en consideración de que las actividades, los bienes y los servicios culturales son portadores de identidades valores y significados y, por consiguiente, no deben tratarse como si solo tuvieran valor comercial.

Como ya hemos señalado, la Convención de 2005 constituye el último eslabón de la actividad desarrollada hasta ahora por la UNESCO en materia de protección del patrimonio cultural. Esta Convención hace referencias continuas a la necesidad de proteger la diversidad cultural, a la que define en su artículo 4 como “la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y sociedades”. Dentro de esta diversidad se encuentran entre otros elementos, como especifica el Preámbulo, “los conocimientos tradicionales, como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar su protección y promoción de manera adecuada”. En consecuencia, tanto los alimentos que son el producto de los conocimientos artesanales – actividad tradicional – como los que integran la dieta mediterránea si esta fuera reconocida como patrimonio cultural inmaterial serían objeto de protección por parte de la Convención de 2005.

No vamos a examinar aquí el contenido de la Convención sino que nos vamos a referir únicamente a aquellas de sus disposiciones que presentan mayor interés con relación al tema objeto de nuestro examen. Así podemos ver que el artículo 5 afirma que los Estados parte “reafirman su derecho soberano a formular y aplicar sus políticas

<sup>22</sup> Vid. L. BONET AGUSTÍ, “La excepción cultural”, *Análisis del Real Instituto Elcano*, ARI nº 94, 2004.

<sup>23</sup> Entrada en vigor el 18 de marzo de 2007, en octubre de 2008 había sido ratificada por 93 Estados y por la Comunidad Europea. Sobre la Convención de 2005, A. KOLLIPOULOS, “La Convention UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles”, *AFDI* 2005, p. 489, y J. MUSITELLI, “L’Invention de la diversité culturelle”, *AFDI* 2005, pp. 512 y ss.

culturales y a adoptar medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales”. Sobre esta base, el artículo 6 establece a título indicativo diversas acciones de protección que pueden llevarse a cabo; entre ellas se incluye la asistencia financiera pública, es decir, una medida que puede tener repercusiones comerciales. Por su parte, el artículo 8 señala que los Estados parte “pueden determinar si hay situaciones especiales en las que las expresiones culturales en su territorio corren riesgo de extinción o son objeto de una amenaza grave o requieren algún tipo de medida urgente de salvaguardia”, en cuyo caso, “podrán adoptar cuantas medidas consideren necesarias para proteger y preservar las expresiones culturales”.

A partir de aquí vuelve a plantearse el problema de la compatibilidad de todas estas medidas con las reglas internacionales que protegen el libre comercio. En este caso, sin embargo, la Convención de 2005 es bastante más explícita que la de 2003 aun cuando las disposiciones que incorpora al respecto no son fáciles de interpretar. El artículo 20 lleva por título “Relaciones con otros instrumentos: potenciación mutua, complementariedad y no subordinación”. Su contenido completo es el siguiente:

1. *Las Partes reconocen que deben cumplir de buena fe con las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Convención y de los demás tratados en los que son parte. En consecuencia, sin subordinar esta Convención a los demás tratados:*
  - a) *fomentarán la potenciación mutua entre la presente Convención y los demás tratados en los que son parte;*
  - b) *cuando interpreten y apliquen los demás tratados en los que son parte o contraigan otras obligaciones internacionales, tendrán en cuenta las disposiciones pertinentes de la presente Convención.*
2. *Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y obligaciones de las Partes que emanen de otros tratados internacionales en los que sean parte.*

Como ya ha sido puesto de relieve<sup>24</sup>, la Convención no ha querido establecer prioridades ni a su favor ni a favor de los acuerdos comerciales multilaterales y ha optado por una postura de compromiso consistente en la búsqueda de la compatibilidad entre la una y los otros. El texto del artículo 20 que acabamos de transcribir deja en evidencia la controversia subyacente, ya que si bien su apartado 2 parece indicar que las disposiciones de la Convención deben ceder en presencia de otros tratados – “ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse como una modificación de los derechos y deberes de las Partes...” - el apartado 1 indica claramente que la Convención no queda subordinada a otros tratados. El título del artículo 20 es el que, finalmente, parece inclinar la balanza a favor de la “potenciación mutua, complementariedad y no subordinación”. Eso significa que la defensa de la diversidad cultural no supone la derogación sin más de las normas del comercio internacional, pero que, no obstante, las normas del comercio internacional deben tener presente la necesidad de proteger la diversidad cultural y, por tanto, sus distintas manifestaciones. Habrá que ver, no obstante, si esta solución – basada en algo tan difuso como la buena fe - que sobre el papel puede constituir una salida airosa ante posturas radicalmente

<sup>24</sup> A. KALLIOPOULOS, *loc. cit.* p. 504 y ss.

opuestas<sup>25</sup>, tiene una aplicación práctica efectiva. En todo caso, lo verdaderamente importante a los efectos de lo que aquí estamos tratando es que, poco a poco, la sociedad internacional va aceptando la idea de que todo aquello que tiene un valor cultural y constituye una manifestación de la identidad de una comunidad o de un grupo debe ser objeto de protección, correspondiendo a los Estados la adopción de las medidas que juzguen necesarias al efecto<sup>26</sup>. En definitiva, tanto la Convención de 2003 como la de 2005 aportan elementos de indudable interés para la salvaguardia del patrimonio cultural – tanto material como inmaterial – que, en algunos supuestos, puede afectar a los alimentos que constituyen el objeto de este Congreso.

---

<sup>25</sup> Un buen número de países europeos liderados por Francia proponía que la Convención no afectaría a los derechos y obligaciones de la Partes en virtud de otros tratados, salvo que la aplicación de éstos causara o pudiera causar grave daño a la diversidad de las expresiones culturales. Con esta fórmula la diversidad cultural quedaba a salvo. Por el contrario, la propuesta de Estados Unidos daba preferencia a los acuerdos comerciales puesto que establecía que la Convención no afectaría a los derechos y a las obligaciones asumidas por las Partes en otros instrumentos internacionales.

<sup>26</sup> En el Preámbulo de la Convención de 2005 puede leerse que “la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos”.

## INDICACIONES DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN LA UE. LAS SANCIONES

Jose M<sup>a</sup> de la Cuesta Sáenz. Catedrático de Universidad. Universidad de Valladolid.

SUMARIO. I. Introducción: la pluralidad de regulaciones. 1.- Pluralidad de regímenes dentro del Derecho comunitario: a) Requisitos comunitarios reproducción y normas de comercialización. b) Vino y resto de los alimentos. c) Regímenes de calidad específicos y agricultura ecológica (regímenes de certificación). 2.- En alguno de los Estados miembros: el caso español.

II. Las sanciones en los regímenes de calidad específicos. 1. El registro de la UE. 2. Los Consejos reguladores de la DO y organizaciones homólogas en las demás indicaciones de calidad. 3. La tutela penal. 4. Sanciones en la regulación de la agricultura ecológica. Bibliografía.

### I. INTRODUCCIÓN: LA PLURALIDAD DE REGULACIONES.

Uno de los rasgos que más destacan de la materia relativa a la regulación de la calidad de los alimentos en la Unión Europea, es el carácter fragmentario de la regulación, que contempla la viña y el vino con separación de los restantes alimentos, que contempla también la calidad como un aspecto distinto de la seguridad, y que además, en cuanto a la calidad en sí misma considerada, permite distinguir entre regímenes específicos de calidad (IGP, DOP, STG) y regulaciones genéricas de calidad alimentaria, como las relativas a la agricultura ecológica.

Desde el punto de vista de ese valor superior de los ordenamientos jurídicos que es la seguridad jurídica, tal fragmentación pone muy difíciles las cosas a los juristas, especialmente en algo tan peculiar como el derecho sancionador, que de acuerdo con la tradición constitucional común, debe de estar presidido por un exquisito respeto de la seguridad jurídica, y lo pone difícil porque esa compartimentación no siempre obedece a conceptos de meridiana claridad, o por otra razón indiscutibles.

Si a ello añadimos que en algunos Estados miembros de la UE la competencia legislativa en cuanto a calidad de los alimentos ha pasado del Estado a cuerpos legisladores regionales, que son soberanos para introducir nuevas categorías, el cuadro resultante puede llegar a ser vertiginoso y poco propicio para encontrar las seguridades y las certidumbres que requiere la imposición de una sanción.

#### 1. Dentro del Derecho comunitario.

##### a) Requisitos comunitarios de producción y normas de comercialización.

Se trata de unos regímenes comunes a todas las producciones agroalimentarias, en los que se establecen normas mínimas tanto de higiene y seguridad, punto en el que la calidad y la seguridad alimentarias convergen, y se busca asegurar que los procesos de producción satisfacen

exigencias sociales, éticas y medioambientales. Las sanciones en este escalón de la regulación de la calidad, son muy variadas e incluso obedecen a técnicas jurídicas diferenciadas. Desde el clásico régimen sancionatorio en materia de sanidad animal y vegetal, hasta el régimen sancionatorio medioambiental regido por ordenamientos nacionales y aplicado por organizaciones administrativas muy variadas dentro de cada Estado y cada Región, hasta el aspecto sancionatorio que se puede detectar en la condicionalidad del pago único, merced a la cual el incumplimiento de los requisitos legales de gestión y las buenas prácticas en materia medioambiental pueden desencadenar la retirada parcial del pago único, retirada que puede convertirse en total y definitiva en función de la gravedad y de la persistencia de la conducta, sin que en rigor sea consecuencia de un procedimiento sancionatorio, sino más bien aplicación del condicionado de la propia actividad subvencional en que consiste el pago único, de modo que puede concurrir con procedimientos sancionatorios “clásicos” sin que se infrinja el principio *non bis in idem*, e incluso con sanciones penales (vgr. delito ecológico) dada la descripción de las conductas.

Las normas de comercialización de ámbito no general puesto que no afectan a todos los productos agroalimentarios, consisten igualmente en normas mínimas, categorías y requisitos de etiquetado, cuya infracción en principio es la ineptitud para la comercialización, y por lo tanto difícilmente concurrirán con procedimientos sancionatorios, aunque de hacerlo responderán a exigencias más rigurosas de tipicidad y proporcionalidad.

#### b) Regímenes de calidad de los vinos.

De todas las fisuras en el régimen de la calidad de los alimentos, tal vez la más explicable y la menos problemática para el jurista es la de los vinos, porque lejos de ser arbitraria obedece a profundas razones históricas, ya que el régimen de las indicaciones de calidad en el vino es sin duda precursor, y a la misma naturaleza del proceso productivo que resulta absolutamente decisivo para la calidad del producto.

Todas las peculiaridades que presenta el régimen de las indicaciones de calidad en el vino, responden fielmente a exigencias de la realidad de su producción, que son comprobables en el proceso previo al reconocimiento y registro de la DOP o de la IGP, y fácilmente comprobables en el proceso de control posterior, de modo que, fuera de la protección de la exclusividad del uso del signo distintivo<sup>27</sup>, el régimen sancionatorio aplicable a la producción y comercialización será el derivado de las propias normas rectoras de los Consejos Reguladores<sup>28</sup>, sin perjuicio de que tales normas puedan ser puestas en contraste con las leyes del Estado miembro de que se trate en procedimientos contenciosos (normalmente contencioso-administrativos), o incluso en contraste con el Derecho comunitario originario y derivado como ya han tenido ocasión deponer de relieve los Tribunales europeos<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> A. Martínez Gutierrez, *La tutela comunitaria de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas*, Atelier Libros, Madrid, 2008, pasim.

<sup>28</sup> J. Guillem Carrau, *Denominaciones geográficas de calidad*, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, págs.

<sup>29</sup> STJCE Rioja II, asunto C-388/95 de 16 de Mayo de 2000.

c) Regímenes de calidad específicos y agricultura ecológica (regímenes de certificación).

Estos regímenes diferenciados reflejan también aproximaciones muy diferenciadas a la protección de la calidad de los alimentos, ya que los primeros (DOP, IGP, ETG), tratan de dotar de una especial protección las indicaciones geográficas y las producciones tradicionales, lo que se logra entre otras cosas, sometiendo tales productos al control de organizaciones jurídico públicas análogas a las antes examinadas en materia de vinos, lo que significa la existencia de un control previo al registro de la indicación de que se trate, y otros controles posteriores que pueden a modo de sanción desencadenar la exclusión del Registro correspondiente, con la consiguiente pérdida de la protección dispensada, y un control por los organismos reguladores que puede excluir partidas de productos de la comercialización bajo el signo distintivo, por aplicación del reglamento rector, mediante resoluciones susceptibles de control jurisdiccional como el indicado bajo la letra b).

Algo diferente es en cambio el régimen sancionatorio en los regímenes de certificación, en los que calidad de los alimentos y su reputación no se apoya en su procedencia o en el método tradicional y local de transformación, sino el cumplimiento del pliego de condiciones, cumplimiento que garantizan organismos de certificación nacionales, en cuya aplicación el régimen sancionatorio consistirá fundamentalmente ,en la pérdida de tal certificación que permite acceder a mercado más restringido y que valora mejor el producto.

## 2. Diferenciación de regímenes generales de calidad dentro de los Estados miembros: el caso español.

El de por sí ya muy complejo universo de regímenes de calidad de los productos agroalimentarios, se complica todavía más en algún Estado miembro de la UE, siendo buen ejemplo de esa posibilidad el caso español, puesto que en España se ha asumido por las comunidades autónomas competencia legislativa en materia de calidad alimentaria, y esta competencia se ha ejercido por alguna comunidad autónoma, con consecuencias bastante negativas sobre el conjunto de la regulación.

Así, respecto de la Ley 9/2006 de 30 de Noviembre de Calidad Alimentaria de Aragón se han observado por algún autor las siguientes consecuencias<sup>30</sup>: 1) se extralimita porque incide en materia de seguridad alimentaria con divergencias sobre la Ley general. 2) Define la calidad y establece nociones complementarias (calidad estandar (*sic*));calidad dferenciada; artesanía alimentaria) de manera muy discutible, 3) Regula su propio régimen sancionador con tipificaciones, sanciones y prescripción diferente del general.

No hay que profundizar más en la cuestión para comprender hasta qué punto puede llegar a complicar el cuadro de la calidad alimentaria una

---

<sup>30</sup> R. Fernández Sopeira, “España: La Ley 9/2006 de 30 de Noviembre de Calidad Alimentaria de Aragón”, en *Revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación*, nº 10 (2007) págs. 2 y ss., donde afirma “duplica y a veces triplica los niveles normativos aplicables a agentes onómicos de la Comunidad aragonesa”

regulación territorial que modifica aspectos tan importantes del régimen general ya de por sí complejo<sup>31</sup>.

## II. LAS SANCIONES EN LOS REGÍMENES DE CALIDAD ESPECÍFICOS.

### 1. El Registro de la UE.

Tratándose como es el caso de un Registro constitutivo, no se dispensará la protección a la indicación geográfica de calidad de que se trate, cuando tal inscripción resulte anulada en virtud de las previsiones del artículo 12 del Reglamento CE n.510/2006 del Consejo de 20 de Marzo, conforme al procedimiento previsto en el propio Reglamento y en el artículo 17 del Reglamento CE n. 1898/2006 de la Comisión de 14 de Diciembre, por incumplimiento del pliego de condiciones que dio lugar a la inscripción que se prevea persistente o haga imposible mantener la protección

Un régimen semejante para el Registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los vinos prevé el artículo el artículo 50 del Reglamento CE n. 479/2008 del Consejo de 29 de Abril de reforma de la OCM del vino.

### 2. Los Consejos Reguladores.

El régimen sancionador de los entes administrativos está presidido por principios constitucionales como el de legalidad penal recogido en el artículo 25.1 de la Constitución española, que han desencadenado algunas dificultades para hacer valer la imposición de sanciones previstas en los Reglamentos de los Consejos Reguladores, por falta de cumplimiento de la exigible tipificación de las infracciones, y por falta de cumplimiento de la llamada reserva de ley, que aunque atenuada o al menos matizada en el ámbito de la potestad sancionadora de las Administraciones, rige sin excluir la colaboración reglamentaria en la tarea de tipificación de infracciones y sanciones<sup>32</sup>.

Pero superados los problemas mediante la unificación de la doctrina del TC y del TS en la materia, tan sólo hay que remarcar que la competencia legislativa está atribuida a las Comunidades Autónomas, salvo cuando el ámbito territorial de una DO o IG se extienda a más de una Comunidad Autónoma<sup>33</sup>, de modo que los Consejo Reguladores que cuente con el debido apoyo normativo, y en su caso, con las funciones de certificación y control que se atribuyen a organismos autónomos de carácter administrativo, preparando la resolución sancionadora de las Consejerías correspondientes que por general tienen atribuida tal competencia, aunque de nuevo en Aragón se atribuye por Ley a entidades locales (Comarcas).

### 3. La tutela penal.

<sup>31</sup> A. Germanò, "I dati informativi del valores del territorio agricolo nel diritto spagnolo", *Libro homenaje a Alberto Ballarín*, Madrid, 2008, pág.. 904 y ss.

<sup>32</sup> Son abundantes los pronunciamientos en tal sentido, tanto del tribunal Constitucional como del tribunal Supremo. Cabe destacar entre los primeros las SSTC 52/2003, 132/2003 172/2003, 297/2005 y 77/2006, y entre los segundos la STS de 2 de Julio de 2004 sobre el Reglamento de la D.O. Rioja.

<sup>33</sup> En tal sentido J. Guillem Carrau, *op. cit.*, pág350 y ss.

Es posible que a las acciones civiles y procedimientos administrativos mencionados siempre existentes, vengan a añadir una tutela suplementaria la legislación penal mediante la tipificación entre los delitos contra la propiedad industrial, de conductas como la utilización no autorizada de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, como ocurre en el caso de España en los artículos 275 y 276 del Código penal.

Ahora bien, las sanciones penales, dada su gravedad, están reservadas para las infracciones más graves, en virtud de los llamados principios de lesividad y subsidiariedad o intervención mínima que presiden la aplicación de las normas penales, que en este caso protegen bienes jurídicos de naturaleza mixta entre lo público y lo privado<sup>34</sup>.

Además la posible concurrencia con sanciones privadas y administrativas obliga en tales casos en el caso español, a plantearse la pertinencia de la sanción penal en virtud del principio *non bis in idem*, vinculado a la idea de proporcionalidad de la respuesta sancionadora y considerado como un principio de rango constitucional, y que recoge además en el caso español el artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, supuesto que no debería plantearse puesto que la jurisdicción penal es preferente, y no deberían proseguir los expedientes administrativos sancionadores cuando se inicien procedimientos penales.

Por último, en el caso de proceder la aplicación de la Ley penal, es muy posible que concurra la infracción que nos ocupa con otras infracciones como la estafa, la publicidad fraudulenta y las falsedades documentales, siendo la decisión de aplicación conjunta o exclusión de algunos de ellos, una decisión ligada a la apreciación de un concurso de normas o bien de un auténtico concurso de delitos<sup>35</sup>.

#### 4. Sanciones en la regulación de la agricultura ecológica.

Muchas de las precedentes consideraciones con aplicables a la agricultura ecológica y puesto que su esquema organizativo sigue las mismas pautas sólo que aplicadas a una denominación genérica, y por lo tanto bajo el control de un Consejo Regulador de ámbito estatal creado por Orden de 4 de Octubre de 1989, que con base en la certificación confiada a órganos insertos en la organización administrativa de las Comunidades Autónomas, o en entidades independientes de certificación, aplicaría las normas sancionadoras de la Ley 25/1970 sobre el Estatuto de la Viña y el Vino, con las adaptaciones al Reglamento 2092/1991 introducidas por el Real Decreto 1852/1993 de 22 de Octubre, reformado por Real Decreto 506/2001.

Y con un grado menor de exigencia, se regula la producción integrada, también mediante normas estatales, en la que se regulan las prácticas obligatorias y las prohibidas, así como los organismos de control, pero sin otra consecuencia sancionatoria que el no otorgamiento del distintivo,

---

<sup>34</sup> Visiones opuestas sobre la naturaleza de las indicaciones defienden C. Vattier Fuenzalida, “Los nombres geográficos de los vinos de Castilla y León: notas críticas”, y T. Prieto Alvarez, “Relaciones especiales de sujeción, denominaciones de origen y exigencias de la legalidad sancionadora”, ambos en *Libro Homenaje a Alberto Ballarín*, pags. 549 y ss. y págs. 1.179 y ss, respectivamente, Madrid, 2008.

<sup>35</sup> R. Mata y Martín, “Tutela penal de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas”, en *Estudios jurídicos de Derecho Agrario*, ed, MARM, Madrid, 2008, págs. 413 y ss.

etiqueta o marca de garantía, según se desprende del Real Decreto 1201/2002 de 20 de Noviembre que rige la materia.

### Bibliografía

- A. CARRETERO GARCIA, “Normas de protección de los signos distintivos de calidad de los productos agroalimentarios en el Derecho español”, en *Estudios jurídicos de Derecho Agrario*, ed. MARM, Madrid, 2008, págs. 387 y ss.
- R. FERNANDEZ SOPEIRA, “España: la Ley 9/2006 de 30 de Noviembre de Calidad Alimentaria de Aragón”, en *Revista Electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimentación*, n. 10 (2007).
- J. GUILLEM CARRAU, *Denominaciones específicas de calidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008.
- A. GERMANÒ, “I dati informativi del valore del territorio agricolo nel diritto spagnolo”, en *Homenaje a Alberto Ballarín*, Madrid, 2008, págs. 881 y ss.
- A. MARTINEZ GUTIERREZ, *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas*, Atelier Libros, Madrid, 2008.
- R. MATA Y MARTIN, “Tutela penal de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas”, *Estudios jurídicos de Derecho Agrario*, ed. MARM, Madrid, 2008, págs. 413 y ss.
- T. PRIETO ALVAREZ, “Relaciones especiales de sujeción, denominaciones de origen y exigencias de legalidad sancionadora”, *Libro Homenaje a Alberto Ballarín*, Madrid, 2008, págs. 1.179 y ss.
- C. VATTIER FUENZALIDA, “Los nombres geográficos de los vinos de Castilla y León: notas críticas”, en *Libro Homenaje a Alberto Ballarín*, Madrid, 2008, págs. 549 y ss.

## LOS SUJETOS DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Dr. Ángel Sánchez Hernández. Profesor Titular de Universidad. Universidad de La Rioja.

### I.- INTRODUCCIÓN.

En el presente estudio se pretende poner de manifiesto como las indicaciones geográficas comunitarias de calidad agroalimentaria – Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas (IG)-, emergen como mecanismos jurídicos y económicos capaces, en primer lugar, de garantizar a los productores agroalimentarios, que apuestan por la calidad, el uso exclusivo de determinados nombres geográficos de DO o IG; y en segundo lugar, estamos ante herramientas que garantizan una calidad mínima al consumidor a cambio de permitir únicamente la utilización de esa denominación geográfica a los productores amparados en la DO e IG.

#### I.1.- CALIDAD AGROALIMENTARIA.

La calidad agroalimentaria no es fácil de definir. ¿Por qué unos sabores nos gustan y otros en cambio no nos complacen? Aparte de que este fenómeno esté relacionado con nuestro cerebro y nuestros sentimientos, lo cierto es que, la calidad agroalimentaria está ligada al prestigio de unos productos agroalimentarios que entroncan, en muchas ocasiones, con un origen geográfico concreto y con un riquísimo patrimonio cultural y gastronómico. Un producto agroalimentario de calidad es aquel que está ligado a un prestigio indudable al ser socialmente aceptado como excelente y tiene la capacidad para satisfacer las necesidades del consumidor a través de sus propiedades y características. En este contexto, se puede afirmar que el producto agroalimentario de calidad es aquel que posee unas características diferenciadas que permiten juzgar su valor, resultando superior o excelente.

#### I.2- LA CALIDAD AGROALIMENTARIA Y LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN (PAC).

Una vez que en la Europa Comunitaria (CEE), en la década de los años sesenta-setenta, se solucionó la principal preocupación de superar la penuria de alimentos consecuente con la Segunda Guerra Mundial, y en un segundo momento, en la década de los años setenta- ochenta, el incremento de la cantidad de producción agroalimentaria planteó problemas de excedentes, la Política Agraria Común (PAC), empieza a cambiar y a reorientarse, abandonando la perspectiva cuantitativa de la década, hacia una perspectiva cualitativa de la producción agroalimentaria. A partir de 1984, se inaugura una PAC de limitación de la producción, que supuso un cambio de perspectiva: se pasa de la tradicional tendencia a la cantidad en la producción agroalimentaria, a orientarse hacia la calidad como exigencia del consumidor y del mercado. Esta evolución se confirma en todas las reformas de la PAC desde la década de los años noventa del pasado siglo.

Actualmente, el consumidor exige del mercado que ofrezca productos agroalimentarios de calidad contrastada y al mismo tiempo que saludables, satisfagan el paladar. Esa

exigencia de calidad se manifiesta en que el interés de los consumidores por los productos agroalimentarios depende de la garantía de obtenerlos sometidos a controles rigurosos<sup>36</sup>. Por otra parte, cuando el legislador ha tomado como objetivo la puesta en valor de los productos agroalimentarios con calidad diferenciada, se está teniendo en cuenta, además de las manifestaciones del patrimonio cultural de un territorio, la repercusión económica que tiene la calidad agroalimentaria en el desarrollo económico de las zonas rurales. Desde la óptica del productor, la calidad de la producción agroalimentaria, es un factor de desarrollo del mundo rural al obtener mayores ingresos como contrapartida del esfuerzo cualitativo que realiza para alcanzar ese plus de calidad agroalimentaria.

La promoción de la calidad en la producción agroalimentaria quedó unida como alternativa al desarrollo rural, desde el momento en que fue recogida por los Ministros de Agricultura de la Unión Europea, quienes en 1989, durante un Consejo informal celebrado en Salamanca, deciden dictar disposiciones referidas a productos agroalimentarios<sup>37</sup>. Surgen así, los primeros Reglamentos comunitarios sobre el particular: Reglamento 2081/92, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios, así como el Reglamento 2082/92, de certificaciones de especificidad de los productos agrarios y alimentarios. El primero, el Reglamento 2081/92, ha sido derogado por el Reglamento (CE) N° 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios<sup>38</sup>. En cuanto al segundo, Reglamento 2082/92, de certificaciones de especificidad de los productos agrarios y alimentarios, también ha sido derogado por el Reglamento (CE) n° 509/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios. Por otra parte, se considera como producción agraria de calidad a la producción ecológica<sup>39</sup>. En suma, las indicaciones de calidad agroalimentaria constituyen en nuestro tiempo uno de los activos más importantes con el que cuentan los productores, siendo las mismas para el consumidor una garantía de calidad y de profesionalidad, en suma, cumplen de iure la función de garantizar una determinada calidad del producto.

---

<sup>36</sup> En este sentido, la legislación sectorial sobre la materia trata de garantizar la trazabilidad o rastreabilidad de toda la producción alimentaria en línea con el Reglamento (CE) núm. 178/2002, del Parlamento y del Consejo, por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

<sup>37</sup> Distintos del vino y los licores ya que el primero cuenta con normativa propia desde el año 1970 y los licores desde el año 1989.

<sup>38</sup> Sobre el particular vide la definición de DO en el Arreglo de Lisboa 1958, o en la Resolución de Madrid (ECO/92), así como el acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio "Marraquech" 15-4-94). Vide FERNANDEZ NOVOA, C. *La protección internacional en las denominaciones Geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970.

<sup>39</sup> Vide también el Reglamento (CE) n° 123/2008 de la Comisión de 12 de febrero de 2008 por el que se modifica y corrige el anexo VI del Reglamento 2092/91 del Consejo sobre la producción agrícola ecológica y su indicación de los productos agrarios y alimentarios y el Reglamento (CE) n° 889/2008 de la Comisión de 5 de septiembre de 2008 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción ecológica, su etiquetado y su control.

## II. – LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA AL SERVICIO DE LOS PRODUCTORES Y DE LOS CONSUMIDORES.

Los principales signos distintivos de calidad agroalimentaria regulados en la Unión Europea informan y avalan la calidad frente al consumidor, pero no en base a las meras apreciaciones subjetivas, sino en base a criterios objetivos sustentados en la normativa de producción y control establecida para regular el uso de esos signos indicativos de calidad.

Mientras que las DO e IG deben su reputación al lugar geográfico de procedencia, la ETG indica un modo de producción tradicional, que protege los aspectos tradicionales de los productos agroalimentarios que forman parte del patrimonio cultural y gastronómico.

Los signos de calidad agroalimentaria regulados por la Unión Europea –DO, IG, ETG- a los que hay que añadir la agricultura ecológica-, constituyen distintivos de calidad agroalimentaria que han tenido una evolución propia y autónoma del ámbito de la propiedad industrial y que cuentan con protección jurídica pública para evitar su uso indebido y asegurar el interés público en su ordenación, regulación y gestión.

Estamos ante indicativos de calidad agroalimentaria, que generan un valor añadido en el mercado y que constituye un importante instrumento de comercialización, por todo lo cual, resulta necesario una adecuada protección jurídica que evite las prácticas fraudulentas.

La competencia real y efectiva en el mercado exige una eficaz protección de los indicativos de calidad, pensando no sólo en los productores y en los consumidores, sino también en el buen funcionamiento del mercado. Es por ello que existe la necesidad de tutelar y garantizar los signos distintivos de calidad agroalimentaria plasmados en la normativa de la Unión Europea ya que las indicaciones de calidad constituyen instrumentos al servicio de los consumidores y productores, dado que los productos que llevan esos distintivos de calidad cuentan con características propias y diferenciales<sup>40</sup>.

Las indicaciones de calidad susodichas persiguen, por una parte, la defensa de los productores asociados a las mismas frente al fraude de la producción de los bienes amparados por esas indicaciones de calidad. Por otra parte, persiguen proteger a los consumidores de dichos bienes a los que garantiza la calidad de lo consumido.

En las distintas denominaciones de origen o indicaciones geográficas existe un territorio –zona de producción-, unas normas administrativas y una institución que gobierna autónomamente sobre determinado producto a proteger, bajo el apoyo de la Administración como sosten de la misma.

### II.1.- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROALIMENTARIOS.

#### II. 1. 1.- LA LÓGICA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios - denominaciones de origen (DO) e Indicaciones geográficas (IG)-, en mi opinión, no

---

<sup>40</sup> Sobre el particular vide BELLO, L. Y GÓMEZ, J., *Las denominaciones de origen y otras señas de calidad en las estrategias de diferenciación de los productos agroalimentarios. Una propuesta metodológica*, en “Cuadernos Aragoneses de Economía”, 2ª época, volumen 6, 2, 1996, pp. 365-387.

son nuevas trampas proteccionistas por medio de las cuales los Estados protegen los productos nacionales de la competencia exterior, ni creo que tampoco estemos ante una intervención de los agentes públicos para únicamente asegurar las rentas a determinados productores. Entiendo que más bien estamos ante mecanismos de protección jurídica que permiten a los productores segmentar la producción y asegurar rentas para cubrir las inversiones de calidad.

Además, creo que las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios, surgen para evitar que los productores que invirtieron en calidad, - creando una reputación de calidad en un producto agroalimentario-, sean atacados por otros productores que engañan al consumidor ofreciéndoles precios menores por una supuesta misma calidad, cuando esos productos agroalimentarios que ofrecen carecen de las características diferenciales de calidad. Surgen así estos distintivos de calidad agroalimentaria, como mecanismos de mantenimiento de la reputación de la calidad de un producto agroalimentario, asegurando a los productores la utilización exclusiva de esos signos distintivos de calidad, que a la vez, garantizan también a los consumidores unas características comunes y diferenciales que le dan al producto una calidad mínima de partida.

Desde el punto de vista de los productores, tres son al menos los presupuestos básicos sobre los que se asientan estas indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios: en primer lugar, la defensa de la calidad agroalimentaria a efectos de la segmentación de la producción; en segundo lugar, es necesario una protección por esa calidad, de manera que únicamente los productores incluidos en esas indicaciones de calidad puedan usar los nombres y signos de calidad – DO e IG-; y por último, ha de llevarse una autogestión por parte de los productores de esas indicaciones de calidad, creando órganos encargados de regir las vicisitudes de las mismas, y en los que no suele intervenir la Administración más allá de su mera presencia por medio de representantes.

La lógica de las DO o IG es la segmentación en función de la calidad de los productos, calidad asociada a características plenamente diferenciables, para cubrir los mayores costes que supone la misma. Creo que sin la protección del uso exclusivo de la indicación de calidad- nombre geográfico de la DO, IG-, no se incentivaría la segmentación de la producción agroalimentaria<sup>41</sup>. La protección está en la propia esencia de estas indicaciones de calidad: si por una parte se producen restricciones a los productores protegidos en aras de la calidad, por otra parte y como contrapartida tenemos -para esos productores que se someten al sistema-, la exclusividad del uso en sus productos del signo -nombre de los indicativos de calidad-, así como la persecución por las autoridades del uso indebido de los mismos por aquellos que no se someten a los controles de las indicaciones de calidad – DO, IG-<sup>42</sup>.

Cuando se protege estas indicaciones de calidad, se está protegiendo las características diferenciales de unos productos para que en el mercado no se den fraudes de uso o utilidades indebidas de los nombres de esas denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

Los productores que asumen unas obligaciones mayores y más rigurosas para acogerse voluntariamente a las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios, cuentan también con ventajas que se ponen de manifiesto claramente

<sup>41</sup> Vide sobre el particular CADENAS, A. Y MÚGICA, J. M. *Economía de la viticultura española*, INIA-MAPA, Madrid, 1983

<sup>42</sup> DE JAIME, A y ZORZANO, C., *Las denominaciones de origen y las denominaciones de origen de calidad*, El Campo, 130, 1994, , pp. 97 -109. En suma, cumplen de iure la función de garantizar una determinada calidad del producto

en las grandes diferencias de precios existentes con otros productos no amparados en las DO o IG. De alguna manera los sobrepuestos de los productos agroalimentarios con indicación geográfica comunitaria de calidad, respecto de los que no la tienen, cubren los mayores costes por esa superior calidad. Los mayores esfuerzos de los productos integrados en una DO o IG para conseguir una superior calidad homogénea, son recuperados con la identificación positiva de las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios por parte del consumidor.

## II.1.2.- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COMO MECANISMO JURÍDICO Y ECONÓMICO DE PROTECCIÓN.

Para los productores, las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios, generan búsquedas de rentas. Los productores con vistas buscarán invertir en las zonas a través de las que acceda al uso exclusivo del nombre geográfico de la DO o IG. Si muchos productores adoptasen la misma estrategia, se producirá un aumento de los precios inputs – tierras y explotaciones agrarias,...- sin que la entrada de los nuevos productores oferentes incida principalmente en la calidad de los precios, dado que lo que se busca es una porción de la producción de esa DO o IG.

El producto que dentro de la zona de producción se protege es la base sobre la que se sustenta el entramado jurídico de la DO o IG, dado que éstas confieren un derecho exclusivo a favor de los inscritos en forma de “uso exclusivo“ de los nombres de las comarcas, términos y localidades que compongan las respectivas zonas de producción<sup>43</sup>. Sólo aquellos productores protegidos, por su calidad asociada al territorio, con una DO o IG, podrán acceder al uso de estos nombres protegidos como marchio de calidad.

Así las cosas, las DO o IG constituyen mecanismos de protección para impedir el fraude y defender la calidad que asegura un sobreprecio para cubrir la inversión en calidad. Así, las indicaciones geográficas comunitarias de calidad constituyen herramientas jurídicas y económicas a disposición de los productores para proteger su apuesta por la calidad, frente a posibles fraudes, todo lo cual tiene consecuencias en el funcionamiento del mercado a través de la protección de la apuesta por la calidad de los oferentes, garantizando la exclusividad en la utilización de un nombre geográfico a los productores incluidos en la correspondiente zona delimitada geográficamente. Precisamente la distorsión en el funcionamiento del mercado, trae causa en esta exclusividad de la utilización del nombre geográfico por parte de unos productores de la zona delimitada geográficamente, en base a lo cual éstos productores pueden llevar a cabo estrategias de calidad al ser posible la segmentación del mercado.

Si como es obvio, el objetivo último de los productores es vender, cuando el exceso de oferta reduce tanto el precio, la segmentación de los productos ya no funciona. Por todo ello, en la DO o IG se imponen barreras a la entrada, al uso de un determinado nombre geográfico como señal de información en el mercado, a partir de unas condiciones objetivas que imponen unos mínimos de calidad a los productores. Una DO o IG sin criterios uniformes de calidad conduciría al descrédito total en el mercado y una pérdida de la reputación de calidad.

## II.2.- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS COMUNITARIAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA COMO MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS.

<sup>43</sup> LÓPEZ BENÍTEZ, M., *Las denominaciones de origen*, Cedecs, Ed. Barcelona, 1996.

Los consumidores tienen en nuestras sociedades una preferencia por la calidad, con una exigencia de controles sobre la misma.

Toda indicación geográfica de calidad persigue garantizar en beneficio del consumidor que un determinado conjunto de productos poseen características comunes así como un nivel de calidad.

Los consumidores, son los destinatarios últimos de las indicaciones geográficas de calidad, dado que a través de estos distintivos, identifican y diferencian una procedencia geográfica – DO e IG- en base a criterios objetivos respaldados por normas de producción y unos medios de control. De esta manera, los consumidores pueden orientar sus preferencias hacia productos con características organolépticas distintas debido a la relación de esos productos con los factores humanos y naturales del medio geográfico – DO, IG-, y reflejo de un patrimonio cultural propio de una zona geográfica concreta.

Comercialmente se reconoce que las DO e IG, como indicadores de procedencia-calidad de un producto agroalimentario, hacen que el consumidor amplíe la imagen que sobre la misma existe, permitiendo al sujeto que a nivel cognitivo, reconozca nuevos beneficios en el producto y amplíe y refuerce su reconocimiento de los anteriores y que a nivel afectivo desarrolle nuevas actitudes y sentimientos hacia el producto, e incluso que a nivel conductual muestre una mayor intención de compra o incluso llegue al propio acto de compra.

El lugar de procedencia u origen de los productos agroalimentarios es una importante fuente de ventaja para los productores, capaz incluso de alterar la valoración que hacen los consumidores. La imagen del producto agroalimentario juega un papel relevante en las decisiones de compra del consumidor.

En los mercados actuales, donde el grado de diferenciación y saturación es muy elevado, el empleo de las indicaciones geográficas de calidad refuerzan y mejoran el reconocimiento de la diferenciación del producto agroalimentario y a la vez incrementa el número de asociaciones positivas vinculadas al mismo.

Ante un producto agroalimentario que se haya asociado en el tiempo a un espacio geográfico determinado con unas tradiciones, experiencia, saber hacer en la elaboración y culturalmente asociado a unas costumbres, el consumidor –que observa todas estas características en el producto- dispone de las bases para establecer un juicio sobre su nivel de calidad y capacidad para adoptarse a sus necesidades. En suma, el origen o zona de procedencia es utilizado por el consumidor como base para inferir asociaciones relativas a la calidad y otras características específicas del producto agroalimentario.

El alto nivel de calidad en la producción agroalimentaria y sobre todo la tradición y el reconocimiento en determinadas zonas productoras, facilitan el ofrecimiento de productos agroalimentarios diferenciados por su alto nivel de calidad. El uso de las indicaciones geográficas de calidad – DO o IG-, permiten la integración dentro de un único concepto no sólo del origen geográfico del producto, sino también su nivel de calidad y su personalidad diferenciadora que facilita al consumidor el reconocimiento de la superior y diferenciadora calidad del producto agroalimentario <sup>44</sup>.

### III.- CONCLUSIONES.

Las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios constituyen herramientas de protección de los consumidores y de los productores.

---

Los productores son los usuarios directos de las indicaciones de calidad agroalimentaria. Concretamente los productores de un área geográfica concreta cuyos productos reúnen unas características de calidad debidas fundamentalmente o esencialmente al medio geográfico –DO, IG-. A todos estos productores agroalimentarios, les interesa utilizar en el etiquetado de sus productos, los distintivos de calidad mencionados, entre otras por dos razones fundamentales. La primera, para generar confianza en el consumidor. La segunda razón estriba en que nos encontramos ante instrumentos de promoción que valorizan los productos agroalimentarios, lo cual permite competir en mejores condiciones en el mercado. Se trata, pues de verdaderos instrumentos de comercialización.

Por tanto, cabe afirmar que los distintivos de calidad agroalimentaria – DO, IG- por una parte, protegen los intereses colectivos de los productores y por otra parte, son instrumentos de comercialización. Efectivamente, los distintivos de calidad agroalimentaria protegen intereses colectivos de los productores, intereses que no admiten el disfrute individualizado y excluyente propio de las modalidades de propiedad industrial.

Los distintivos de calidad DO e IG, tienen la particularidad de ser un derecho exclusivo de todos los productores agroalimentarios que cumplen las condiciones establecidas en la normativa de estas figuras, y todo ello a diferencia de las marcas que únicamente las pueden utilizar su titular.

Las DO e IG, son unos instrumentos de comercialización que inciden en una mejora de los precios finales de mercado, constituyendo, por ende, signos distintivos del tráfico económico de uso colectivo y muy intervenidos administrativamente.

En suma, estas indicaciones geográficas conforman un derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico, que no corresponde únicamente a un productor concreto, sino que podrán hacer uso de ese signo distintivo, todos los productores que elaboren los productos bien en la zona geográfica en cuestión en función de las características y la calidad del producto y de acuerdo a unas reglas y controles impuestos por el organismo competente.

La indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios son un signo distintivo de calidad en la que concurren un conjunto de productores de una concreta zona geográfica, cuyos productos agroalimentarios convergen en unas determinadas características y calidad, que les otorga una señal de buen hacer que sirve, entre otras cosas, para atraer y conservar la clientela, así como para crear empleo, generando así efectos positivos en toda el área geográfica en cuestión.

En todo caso, la normativa tiene clara la finalidad de tutelar los intereses de los sujetos implicados: los intereses de los consumidores que hay que proteger frente a un posible uso engañoso de las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios y, por otra parte, los intereses de los productores agroalimentarios que hacen uso del prestigio colectivo de que gozan esas indicaciones de calidad, productores a los que hay que proteger ante una posible apropiación indebida de los indicativos de calidad cuya utilización le corresponde en exclusiva.

En suma, los distintivos de calidad contemplados en el Ordenamiento Jurídico Comunitario constituyen, como ventaja diferencial sostenida, uno de los activos más importantes con los que cuentan los productores. Por otra parte, los indicativos de calidad agroalimentarios -DO, IG- son para el consumidor una garantía de máxima calidad y de profesionalidad, aportando las indicaciones geográficas comunitarias de calidad de los productos agroalimentarios un gran valor y un gran poder de atracción en el mercado, por todo lo cual han de constar con una adecuada protección jurídica a

través de un conjunto de normas que establezcan controles a los productores como garantía para los consumidores.

## INDICACIONES DE CALIDAD EN PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS E INTERESES DE LOS CONSUMIDORES

Pablo Amat Llombart. Profesor Titular de Universidad. Universidad Politécnica de Valencia.

### Abstract

Análisis del factor «calidad» en la demanda de productos agroalimentarios en la Unión Europea, con relación a los cambios de la Política Agrícola Común en las últimas décadas, que apuestan por superar la fase de fomento del factor «cantidad» en la producción agroalimentaria. Estudio de los parámetros geográficos, tradicionales o productivos que conforman el concepto de calidad alimentaria en el ámbito de la normativa sobre indicaciones de calidad de los alimentos en la Unión Europea. Desde el punto de vista del Derecho comunitario y del Derecho español, se aborda el examen de los principales derechos del consumidor y usuario, vinculándolos a los intereses legítimos del consumidor de productos alimenticios dotados de indicaciones y denominaciones de calidad. El Derecho a una correcta y completa información al consumidor de alimentos de calidad certificada, como presupuesto para asegurarle una elección de consumo seria y suficientemente informada. Las garantías del consumidor de alimentos de calidad en el marco de los estrictos controles a tales productos que avalan su excelencia en los mercados. Medidas de defensa de los consumidores ante el incumplimiento de las condiciones legales de calidad de los alimentos, en el ámbito del procedimiento de concesión y registro de las denominaciones o indicaciones de calidad.

**Palabras clave:** Alimentos de calidad. Denominaciones e indicaciones de calidad de productos agrícolas y alimenticios. Concepto de calidad alimentaria. Derechos e intereses de los consumidores. Controles y medidas de defensa de la calidad de los alimentos.

### I. EL TRÁNSITO DE LA CANTIDAD A LA CALIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA

Las actuales orientaciones hacia la mejora y el fomento de la calidad de los productos agrarios y alimentarios resultan de la moderna evolución de la política agrícola común (PAC).

En su origen, la PAC de la primera época, tras la segunda guerra mundial, estuvo orientada hacia la reconstrucción de las estructuras productivas agrarias, con el objetivo de incrementar la producción de alimentos para satisfacer el abastecimiento a la población europea, muy necesitada tras el conflicto bélico. El reto primordial consistió, pues, en aumentar de modo significativo la capacidad productiva de las explotaciones agrarias, para obtener alimentos en «cantidad» suficiente como para sustentar las necesidades básicas de la ciudadanía europea. Por su parte, los intereses de los consumidores no eran otros que el poder acceder a los alimentos básicos con regularidad.

Ese es el sentido que reflejan los principales objetivos de la política agrícola común, tal y como aparecen recogidos en el artículo 33 del tratado constitutivo de la CEE:

— Incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en particular, de la mano de obra.

— Garantizar la seguridad de los abastecimientos.

— Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

Superada esa primera fase, centrada en recuperar el abastecimiento alimenticio general, mucho han cambiado las cosas desde mediados del siglo XX hasta nuestros días.

Hoy resulta bien conocido el hecho de que las políticas que promovieron el fomento masivo de la producción agrícola, terminaron por generar en algunos sectores enormes excedentes de productos agrícolas y alimentos, cuya salida a los mercados era realmente dificultosa, y que suponía un enorme coste económico para el presupuesto comunitario.

Con el paso del tiempo, llegó la estabilización política a los estados europeos, así como la consolidación de un mercado único al que cada vez se daba acceso a un mayor número de socios: de los 6 estados miembros fundadores en 1956, hasta los 27 países actuales que conforman la unión europea, cincuenta años después.

De este modo, superada la fase de carestía de alimentos y garantizada la seguridad alimentaria, en el sentido de asegurar el abastecimiento regular de aquellos, se va abriendo paso una nueva etapa en la que, progresivamente, la PAC ya no va a fomentar la productividad de alimentos en función de parámetros ligados a la «cantidad» (más bien todo lo contrario, e incluso restringiendo y penalizando la producción en ciertos sectores excedentarios, p.ej. con el sistema de cuotas), sino que se va a acoger a otros nuevos parámetros que surgen, como en épocas anteriores, de las demandas sociales: entre ellos se halla el impulso a la «calidad» de los alimentos y a su obtención de forma «ecológica».

Como acertadamente señala el profesor Sánchez Hernández, entre los consumidores de los países desarrollados, una vez superada la fase de producción agroalimentaria para la supervivencia, surge la preocupación por la calidad de los productos agroalimentarios. Actualmente, el consumidor demanda productos agroalimentarios de calidad y que, al mismo tiempo que saludables, satisfagan el paladar. No es fácil de definir la calidad agroalimentaria. Sin embargo, afirma que un producto agroalimentario de calidad es aquel que, por estar socialmente aceptado como excelente, está ligado a un prestigio indudable que entronca a su vez con un riquísimo patrimonio cultural y gastronómico<sup>45</sup>.

En el ámbito de la normativa comunitaria de referencia, el propio considerando n. 3 del reglamento de 20 de marzo de 2006 n. 510, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, señala que «cada vez más consumidores conceden mayor importancia a la calidad que a la cantidad de la alimentación».

---

<sup>45</sup> A. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, *Régimen jurídico de la protección de la calidad agroalimentaria en España*, en *Derecho agrario y alimentario español y de la Unión Europea*, P. AMAT LLOMBART (Coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007, 485.

Pero existen, a mi juicio, otras circunstancias que han propiciado que el ciudadano comunitario atienda con mayor interés al factor «calidad» en el momento de llevar a cabo un acto de consumo en materia alimentaria.

Paradójicamente, una de tales circunstancias no resulta en sí misma nada positiva. Me refiero a los diversos episodios de «crisis de seguridad alimentaria» que hemos sufrido en Europa en los últimos años: entre otras, la crisis de las «vacas locas», de la dioxina, de la gripe aviar, o más recientemente, la crisis de la leche infantil contaminada con melanina en China, etc.

Estos desagradables y alarmantes episodios alimentarios, no sólo pusieron en guardia a las instituciones comunitarias, dando como fruto al reglamento de 28 de enero de 2002 n. 178, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, sino que generaron en la conciencia del consumidor europeo una fuerte reacción natural de preocupación por aquello que comía, por su alimentación, sobre todo por la salubridad e inocuidad de los alimentos, lo cual está íntimamente relacionados con la «calidad» de los mismos. Paradójicamente, las recientes crisis alimentarias han influido en la demanda de una buena parte de consumidores, que reclaman productos más seguros y de la mayor calidad posible.

Algo parecido podría indicarse en relación con los nuevos productos obtenidos de las modernas técnicas de ingeniería genética, de la biotecnología aplicada en agricultura y alimentación, y en particular, en lo que afecta a los transgénicos. La manipulación genética de plantas, alimentos y animales con destino, mediato o inmediato, al consumo humano y/o animal, ha generado también cierta reacción de rechazo entre los consumidores europeos hacia estos nuevos productos, calificados por parte de la opinión pública como «antinaturales» o incluso «peligrosos». La reacción contraria se manifiesta ahora en la búsqueda de alimentos tradicionales y ecológicos, en cuyo proceso de elaboración no intervengan las técnicas derivadas de la ciencia moderna; es decir, se valoran más aquellos alimentos que procedan de la naturaleza, en la que se confía ciegamente, sobre todo en lo que afecta a la seguridad alimentaria, considerando que esa elaboración natural dota a los productos de un nivel superior de calidad y excelencia.

En definitiva, el moderno consumidor europeo que vive y trabaja en países desarrollados, apuesta cada vez con mayor fuerza por alimentos de calidad garantizada y certificada, lo que supone un síntoma más de la búsqueda de un mayor nivel de calidad de vida, que comienza por la salud y el bienestar que proviene de una correcta y adecuada alimentación.

## II. CONFIGURACIÓN DEL CONCEPTO DE CALIDAD ALIMENTARIA

Tal y como señala el «libro verde sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad»<sup>46</sup>, el concepto de calidad está relacionado con la satisfacción de las expectativas de los consumidores. Las

---

<sup>46</sup> COM (2008) 641 final, Bruselas, 15 de octubre de 2008.

cualidades de los productos agrícolas sobre las que versa el citado «libro verde», son esas características de los productos, como los métodos y los lugares de cultivo, que los productores desean dar a conocer mejor y sobre las que los consumidores desean obtener información.

Existen en la diversos regímenes jurídicos que recogen la configuración legal y sociocultural de la calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Dichos regímenes atienden a varios parámetros de calidad sobre los que ponen su acento especial.

En primer lugar, quizá el régimen más conocido sea aquel que vincula la calidad de ciertos productos al origen geográfico específico de los mismos, esto es, al lugar de procedencia del alimento, donde el mismo se cultiva, se transforma, se elabora, etc. Este régimen se articula a partir de las «denominaciones de origen» y las «indicaciones geográficas» de productos agrícolas y alimenticios, que son objeto de regulación y protección en el Reglamento 510/2006.

La calidad que busca el consumidor en el alimento sujeto a un régimen de denominación o de indicación geográfica protegida, procede del vínculo existente entre las características del producto y su origen geográfico. Es decir, tanto los factores naturales como los factores humanos presentes en la zona a la que se adscribe el producto en cuestión, son esenciales en la conformación de las características o cualidades especiales definitorias de la calidad del alimento y de su reputación, fama o buen nombre.

En segundo lugar, otro régimen de protección de la calidad es aquel que vincula la excelencia del producto, no ya con su origen geográfico, sino con ciertas especialidades ancladas en la tradición de su elaboración o con la presencia de ciertas características intrínsecas (físicas, químicas, organolépticas...) del mismo. Dicho régimen permite dar cobertura a las «especialidades tradicionales garantizadas», previstas y reguladas en el reglamento de 20 de marzo de 2006 n. 509.

Esta indicación de calidad permite responder a la demanda del consumidor de productos tradicionales con características específicas, que se distinguen claramente de otros alimentos similares de la misma categoría. La clave, en este caso, se sitúa en el concepto de lo «tradicional», entendido como aquel uso demostrado en el mercado comunitario a lo largo de un periodo cuya duración suponga la transmisión de una generación a otra, duración que se suele considerar al menos de 25 años. En palabras del propio «libro verde sobre la calidad de los productos agrícolas», los consumidores (de todas las partes del mundo) que disponen de una renta cada vez mayor buscan sabor, tradición y autenticidad en los alimentos que consumen.

Otro sistema que garantiza la indicación de calidad de determinados productos alimentarios, es aquel que supedita la calidad del producto a la utilización de específicos métodos de producción agropecuaria, que apuestan por la protección del medio ambiente. Me refiero a la «producción ecológica» (reglamento de 24 de junio de 1991 n. 2092, sobre producción agrícola ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios) y a la «producción integrada» (rige en España el real decreto de 20 de noviembre 2002 n. 1201, por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas).

Los consumidores están cada vez más pendientes del papel de la agricultura en la sostenibilidad, el cambio climático, la seguridad y la ampliación del suministro alimentario, la biodiversidad, el bienestar de los animales y la escasez de agua. Como principal usuaria de la tierra, la agricultura es un factor clave en la ordenación territorial de las regiones, los paisajes y las zonas con valor medioambiental («libro verde sobre la calidad de los productos agrícolas»).

La obtención de cosechas y alimentos de forma ecológica, implica la exclusión de productos químicos de síntesis, y por su parte, el sistema de producción integrada, supone una reducción importante de los mismos. En definitiva, el consumidor se decide por este tipo de alimentos al considerarlos de calidad y saludables, por el empleo en su obtención de técnicas y prácticas de cultivo que respetan el medio ambiente, mediante una utilización menos intensiva de la tierra. Se trata de alimentos más naturales, sin aditivos o residuos químicos, y por ende, de mayor calidad.

### III. PRINCIPALES INTERESES Y DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES DE ALIMENTOS DE CALIDAD

#### III.1. Derechos básicos del consumidor de alimentos

Entre los principales derechos básicos que asisten a todo consumidor y usuario (y por inclusión, al consumidor de alimentos), destacan el derecho a la «protección de sus legítimos intereses económicos y sociales», así como el derecho a la «información correcta sobre los diferentes bienes o servicios».

Tales derechos e intereses comportan, si cabe, una especial relevancia en el ámbito de consumo en el que nos movemos, donde la excelencia del producto alimentario puesto a la venta no sólo debe ser difundida adecuadamente en el mercado, sino también protegida frente a intromisiones o fraudes desleales provenientes de otros productos que puedan inducir a error al consumidor final.

Así pues, uno de los principales intereses que posee el consumidor de productos alimentarios que se benefician de algún mecanismo de indicación de su calidad, es obtener la mayor y mejor protección posible frente a prácticas abusivas y engañosas, susceptibles de distorsionar la libre y consciente elección del consumidor entre los diferentes alimentos disponibles.

En ese ámbito de protección al consumidor, dos elementos destacan de manera significativa, y así se pone de manifiesto en la normativa comunitaria de indicaciones de calidad: la información y las garantías de calidad.

#### III.2. Información al consumidor

El primer elemento a analizar, el derecho a la información, ya desde la fase prenegocial, constituye un factor esencial en el proceso de formación de la voluntad contractual de compra, que finaliza en la manifestación del consentimiento por parte del consumidor. Tan es así, que según se ha dicho, los deberes precontractuales de información y publicidad en el etiquetado, presentación y publicidad de los alimentos, persiguen dos objetivos fundamentales. Uno, garantizar que el consumidor tenga acceso a toda la

información objetiva que le sea necesaria para emitir un consentimiento libre y conscientemente informado. Y otro, protegerle de la información o publicidad engañosa sobre las alegaciones obligatorias y adicionales del producto puesto en el mercado, que le permitan comparar las distintas alternativas que se le ofrecen en el sector alimentario y optar por la que mejor se adecue a sus verdaderas necesidades<sup>47</sup>.

Ese es el sentido que se percibe en el artículo 18.1 del real decreto legislativo de 16 de noviembre de 2007 n. 1, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias:

«El etiquetado y presentación de los bienes y servicios y las modalidades de realizarlo deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y usuario, especialmente:

a) Sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención.

b) Atribuyendo al bien o servicio efectos o propiedades que no posea.

c) Sugiriendo que el bien o servicio posee características particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas características».

Pero además del cumplimiento de las exigencias generales que impone la normativa común sobre protección de consumidores y usuarios, en el caso de los alimentos de calidad certificada y acreditada, además deben ser fácilmente reconocibles e identificables por el consumidor medio entre los diversos productos de la misma categoría o género que se le ofrecen en el mercado.

Así se desprende de la normativa comunitaria reguladora de indicaciones y denominaciones de calidad. En efecto, el considerando n. 6 del reglamento 510/2006, señala que «conviene convertir en obligatorio el uso de dichos símbolos o indicaciones en las denominaciones comunitarias para [...] dar a conocer mejor a los consumidores esta categoría de productos y las garantías vinculadas a los mismos...». Por su parte, el considerando n. 5 del reglamento 509/2006, dispone que «frente a la diversidad de productos comercializados y a la profusión de datos que sobre ellos se facilitan, debe ofrecerse al consumidor una información clara y concisa sobre tales características (se refiere a los productos tradicionales con características específicas) de modo que pueda elegir con mayor conocimiento de causa».

Una de las finalidades esenciales que se atribuye al derecho a una correcta y completa información sobre el alimento de calidad certificado, consiste en permitir al consumidor la «elección consciente e informada». Ello implica que el consumidor pueda efectuar el acto de consumo adecuadamente informado, con conocimiento de causa. Esa es la intención que se desprende gráficamente del reglamento 510/2006, al afirmar que «dada

---

<sup>47</sup> A.M. PÉREZ VALLEJO, *Protección precontractual del consumidor de referencia en el marco de la legislación alimentaria*, en J.M. DE LA CUESTA, V.M. GARRIDO, R. GÓMEZ-FERRER, C. VATTIER (Coords.), *Libro homenaje a Alberto Ballarín Marcial*, Consejo General del Notariado, Madrid 2008, 610.

la enorme variedad de productos comercializados y la gran cantidad de información sobre los mismos, el consumidor, para poder elegir mejor, debe disponer de datos claros y concisos acerca del origen del producto».

No podemos omitir en este momento una especial alusión al sector agroalimentario del vino, que en España goza de un importante desarrollo y reconocimiento a nivel internacional, al igual que en otros países como Italia o Francia, relevantes potencias productoras y exportadoras. Este sector ha sido objeto de una nueva regulación introducida por el reglamento de 29 de abril de 2008 n. 479, que establece la organización común del mercado vitivinícola (OCM del vino). En su considerando n. 27 podemos leer: «El concepto de vino comunitario de calidad se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas». Entre otros fines, este nuevo Reglamento pretende dar cabida a «un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los productos de calidad, y evitar inducir a error a los consumidores».

El reglamento de la nueva OCM del vino de 2008, prevé una serie de normas que tienen muy en cuenta los intereses legítimos de los consumidores, como por ejemplo, en el ámbito de la descripción, designación, presentación y etiquetado de productos vitivinícolas. Como indica el considerando n. 41, «esas normas deben imponer la utilización de determinados términos que permitan identificar el producto en función de las categorías comerciales y facilitar a los consumidores determinados datos de importancia». También prevé la utilización de otros datos facultativos, junto a las menciones obligatorias.

Y asimismo, en el ámbito de los productos ecológicos e integrados, también destaca la importancia de la información ofrecida al potencial adquirente de este tipo de alimentos de calidad. En el preámbulo del real decreto 1201/2002, sobre producción integrada de productos agrícolas, se destaca la «necesidad de diferenciar los productos agrícolas obtenidos mediante sistemas de producción integrada, de garantizar sus características y de informar al consumidor sobre ellas, debido a su valor añadido en el mercado, lo que aconseja regular el uso de los distintivos —etiquetas o marcas de garantía— en los productos así obtenidos».

### III.3. Garantías del consumidor

El consumidor que elige voluntariamente adquirir alimentos de calidad certificada, lo hace precisamente por la confianza que deposita en la certificación o acreditación de la excelencia del producto, por el cual probablemente estará dispuesto a pagar un precio superior al que habría pagado por otro alimento convencional de la misma clase, pero carente de dicha calidad que viene confirmada mediante los distintivos o indicaciones apropiados.

Todo el sistema de calidad de productos agroalimentarios se sustenta, por tanto, en el buen nombre y la fama reconocida del producto en cuestión. Dicha fama se obtiene, ante todo, a través de la producción y elaboración del alimento de calidad demostrada. Pero «como además de serlo, también debe parecerlo» (en cuanto a la calidad del

alimento, me refiero), se hace necesaria una garantía suficiente para el consumidor de que dicho producto realmente posee la calidad que representa, tal y como aparece y se promociona en el etiquetado.

La normativa específica de indicaciones de calidad en productos agroalimentarios, ofrece un panorama de las garantías que acompañan y avalan al distintivo del alimento de calidad.

De hecho, el considerando n. 5 del reglamento 510/2007, pone de manifiesto expresamente la existencia de tales garantías vinculadas a los productos con denominaciones de calidad.

Las garantías asociadas a los alimentos de calidad, pueden ser de diversos tipos.

Por una parte, la primera garantía del consumidor se traduce en la presencia de estrictos controles de calidad de los alimentos, es decir, controles de verificación del cumplimiento de las condiciones o características específicas a las que se atribuye la calidad del producto. Para asegurar la correcta protección de los intereses del consumidor, es imprescindible someter a control todos los productos alimentarios con indicaciones de calidad.

Como bien señala el reglamento 509/2006, «un régimen voluntario (de controles), que permita a los agentes económicos dar a conocer a nivel comunitario la calidad de un producto alimenticio, debe ofrecer totales garantías que justifiquen las referencias que puedan hacerse a dicho producto en el comercio» (considerando n. 6).

Y en un sentido parecido, el citado reglamento 509/2006 afirma que «para que resulten interesantes para los productores y, al mismo tiempo, fiables para los consumidores, las indicaciones relativas a las características específicas de un producto agrícola o alimenticio deben disfrutar de protección jurídica y ser objeto de controles» (considerando n. 15).

Igualmente se manifiesta el reglamento 510/2006, en relación con las DO y las IGP en territorio comunitario, pues ellas «deben estar sujetas a un régimen de controles oficiales» (considerando n. 16). Algo similar se incluye en el considerando n. 34 del reglamento de la OCM del vino de 2008. Además, la mayor facilidad de identificación de estos productos en los mercados debería facilitar los controles de los mismos.

La fórmula con que ambos Reglamentos comunitarios articulan, de manera idéntica, los denominados «controles oficiales», dispone lo siguiente: «Los estados miembros designarán la autoridad o autoridades competentes, responsables de los controles aplicables a las obligaciones establecidas en el presente reglamento de conformidad con el reglamento (CE) 882/2004. Los Estados miembros garantizarán que los agentes económicos que cumplan lo dispuesto en el presente reglamento puedan acogerse a un sistema de controles oficiales» (así en los artículos 10 y 14, respectivamente del reglamento 510/2006 y 509/2006. Y con una redacción muy semejante, el artículo 47 del reglamento 479/2008 de la OCM del vino).

En relación con el control de productos vitivinícolas de calidad, el reglamento 479/2008 de la OCM del vino dispone además que «con el fin de establecer un nivel satisfactorio

de trazabilidad de los productos en cuestión, y en particular para proteger a los consumidores, debe disponerse que todos los productos regulados por el presente reglamento lleven un documento de acompañamiento cuando circulen por la comunidad» (considerando n. 78).

Por su parte, en cuanto a los alimentos ecológicos, «todos los operadores que produzcan, elaboren, importen o comercialicen productos que lleven una indicación referente a la producción ecológica deberán ser sometidos a un régimen de controles sistemáticos que cumplan las condiciones comunitarias mínimas y sean efectuados por autoridades de control designados y/u organismos autorizados y supervisados; que conviene que en los productos sometidos a dicho régimen de control pueda figurar una indicación comunitaria de control» (último considerando del reglamento 2092/91).

La finalidad primordial que el régimen de controles está llamado a cumplir, por más que sea evidente, no deja de tener una relevancia esencial. Tal y como se desprende de los reglamentos 510 y 509 de 2006 (considerandos n. 16 y 9, respectivamente), se trata de un régimen de control destinado a garantizar que los agentes económicos cumplen las disposiciones del «pliego de condiciones» antes de la comercialización de los productos agrícolas y alimenticios. Cabe apuntar que en el reglamento de la OCM del vino se habla de un «sistema de comprobaciones» (considerando n. 34).

Es decir, se debe controlar que el producto alimenticio que aspira a presentarse en el mercado con un determinado quality label, respete estrictamente los elementos y características específicas que lo convierten en alimento de calidad garantizada (origen geográfico, especialidad tradicional, vino de calidad, método ecológico o integrado de producción, etc.).

Pero además, el sistema de control debe ser «creíble, fiable». Su seriedad y rigurosidad es el principal aval para que los productos sometidos a control gocen de una mayor credibilidad ante los ojos de los consumidores.

En otro orden de cosas, y ya en segundo lugar, otra de las garantías del consumidor en este ámbito consiste en la protección jurídica de la que gozan los alimentos con indicaciones de calidad reconocidas y registradas. Dicha protección se obtiene tras el acceso del producto en cuestión al registro correspondiente, es decir, con la inscripción registral de la DO, IG, ETG, etc., una vez superado el oportuno procedimiento administrativo.

Habida cuenta de su especialidad, en el caso de las DOP y las IGP de los vinos, la comisión europea creará un registro electrónico de las mismas, según dispone el artículo 46 del reglamento de la OCM del vino de 2008.

La protección registral de la denominación, indicación o especialidad relativa a un alimento de calidad, conlleva la tutela contra cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto o sobre la presencia de una especialidad tradicional garantizada.

En tercer lugar, debemos hacer referencia a lo que se pueden calificar como «garantías procedimentales», es decir, aquellas de que dispone el consumidor o sus representantes institucionales y que están vinculadas al procedimiento de inscripción en el registro de

una indicación o denominación de calidad de las previstas en los reglamentos 509 y 510 de 2006, así como en el reglamento 479/2008. En concreto, haré una breve alusión a los mecanismos de «oposición» y de «anulación».

Comenzando por el mecanismo de «oposición», la normativa establece que «podrá oponerse al registro de que se trata (es decir, oponerse a la inscripción registral de la DO, IGP o ETG), presentando una declaración debidamente motivada, cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo, que esté establecida o resida en un estado miembro distinto del que haya solicitado el registro o en un tercer país». Dicho precepto se encuentra recogido en el artículo 7.2 del reglamento 510/2006 y en el artículo 9.2 del reglamento 509/2006. Con una fórmula similar, encontramos el artículo 40 del reglamento 479/2008.

A la vista del tenor literal del precepto, no veo, pues, inconveniente en que los consumidores, ya en forma individual, o de manera colectiva a través de las Asociaciones de consumidores que los representen, formulen en su caso la oportuna oposición, habida cuenta de que poseen un «interés legítimo», sobre todo si se descubre que el alimento en cuestión incumple alguna de las condiciones legales que avalan su calidad. Se trata de un control *a priori*, es decir, con carácter previo a la concesión del distintivo, indicación o denominación de calidad solicitado.

El otro instrumento jurídico que puede ser utilizado como garantía es la «anulación». Si la comisión considera que el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones de un producto agrícola o alimenticio amparado por una denominación protegida o por una especialidad tradicional garantizada, ha dejado de estar garantizado, iniciará el procedimiento oportuno para la anulación de la inscripción en el registro, que se publicará en el diario oficial de la (véanse los artículos 10 y 12, respectivamente de los reglamentos 509 y 510 de 2006). En el artículo 50 del reglamento 479/2008 se habla, en cambio, de «cancelación» de la protección, si bien el precepto es muy similar a los otros dos.

Ahora bien, en cuanto a la legitimidad activa para instar esta medida, el artículo 12.2 del reglamento 510/2006 dispone que «cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá solicitar la anulación de la inscripción en el registro, justificando los motivos de su solicitud» (también se contempla en el artículo 50 del reglamento 479/2008). Esta mención, en cambio, no aparece en el reglamento 509/2006, lo cual podría haberse debido a un olvido u omisión del legislador, ya que no se alcanza a comprender la razón por la que se permite en un caso sí (para anular DO o IGP) y en otro no (para las ETG) el acceso a la garantía que supone el procedimiento de anulación. Se establece un agravio comparativo de todo punto injustificado entre unos tipos de indicaciones de calidad y otros.

En todo caso, entiendo que los consumidores o sus legítimos representantes podrán solicitar esta medida, pues incluso en este supuesto gozan de un interés legítimo todavía más justificado, habida cuenta de que el alimento de calidad ya se encuentra en el mercado pero no cumple con las características que lo identifican como tal. Se trata de un control *a posteriori*, que se aplica sólo después de que el alimento haya obtenido la inscripción en el registro correspondiente y se encuentre en fase de comercialización bajo el distintivo de calidad certificado.

#### IV. REFLEXIONES FINALES

La calidad de los productos alimentarios se está convirtiendo en un potente reclamo para los consumidores europeos, sobre todo para aquellos que tienen en cuenta la mejora de su calidad de vida y poseen disponibilidad económica suficiente, habida cuenta del precio superior que normalmente alcanzan estos productos en el mercado. La calidad se paga, lo excelente siempre cuesta más.

La nueva y creciente demanda de alimentos de calidad certificada, ofrece nuevas oportunidades para los productores agrícolas y las industrias agroalimentarias, que pueden explotar un nuevo sector de mercado dando así satisfacción a un nuevo tipo de consumidor.

La calidad de los alimentos no constituye un concepto unívoco ni lineal. Existen diferentes parámetros que conforman la excelencia de un producto agroalimentario, y que dan lugar a diversos regímenes jurídicos de reconocimiento y de protección. Ya sea por el origen determinado del alimento, por su elaboración tradicional, por sus características únicas y definitorias, o por el método ecológico de producción y elaboración, lo cierto es que la calidad de los alimentos evoca la excelencia del trabajo de quienes los producen, el mimo y cuidado en la selección de ejemplares e ingredientes, así como los conocimientos, a veces ancestrales, que generación tras generación han permitido conservar la «receta» o el «proceso» de su elaboración.

El consumidor medio de alimentos en Europa, es cada vez más consciente de la necesidad de verificar la calidad de los productos que adquiere. El consumidor de referencia de alimentos de calidad garantizada, es cada vez más experto en este tipo de productos y muestra un mayor interés por conocer las peculiaridades y excelencias de los mismos. Para facilitarle la tarea inicial de la correcta identificación del producto de calidad con indicación certificada, así como el posterior conocimiento de las propiedades especiales que avalan su excelencia, resulta imprescindible articular una información concreta, precisa, fiable, suficiente y adecuada del alimento de calidad, que a la vez de servir como la mejor promoción y publicidad posible, permita al consumidor ejercer su derecho a la libre, consciente e informada elección de productos agroalimentarios, con conocimiento de causa, a sabiendas de que el producto que adquiere es realmente el que deseaba adquirir.

Finalmente, las mejores garantías para el consumidor de alimentos con indicación de calidad, nacen con el proceso productivo marcado por la excelencia, se consolidan mediante los sucesivos controles estrictos a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, y se confirman a través de las medidas administrativas para excluir del sistema de protección a aquellos productos que no cumplan las exigencias de calidad marcadas por la legislación comunitaria y nacional.

## COMPETENCIA JUDICIAL EN MATERIA DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Pedro Alberto de Miguel Asensio. Catedrático de Derecho internacional privado  
Universidad Complutense de Madrid

### Abstract

El régimen de competencia judicial internacional en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen viene determinado básicamente por la proyección a este ámbito del Reglamento 44/2001, pues el Reglamento 510/2006 y las demás normas sectoriales en la materia no contienen un régimen específico en materia de competencia judicial internacional. El Reglamento 510/2006 sí determina que corresponde a la Comisión la competencia en materia de inscripción y validez de las denominaciones con respecto al registro comunitario que regula, de modo que el artículo 22.3 y 4 Reglamento 44/2001 no resulta normalmente determinante, sino las vías de recurso disponibles en el sistema jurisdiccional comunitario frente a las decisiones de la Comisión. El alcance general del fuero del domicilio del demandado hace posible concentrar ante los tribunales de ese lugar demandas relativas a la protección de las denominaciones en una pluralidad de países. Entre los otros criterios atributivos de competencia cuya aplicación a la tutela de las indicaciones geográficas, denominaciones de origen y especialidades tradicionales garantizadas es objeto de análisis detenido, se incluyen la competencia basada en el lugar del hecho dañoso, el fuero de la pluralidad de demandados, así como la sumisión expresa. También es objeto de tratamiento la posibilidad de adoptar medidas provisionales.

**Palabras clave:** protección transfronteriza, indicaciones geográficas, tribunal competente

SUMARIO: I. Marco normativo regulador de la competencia judicial.- II. Litigios en materia de inscripción y validez y aspectos relativos al control administrativo.- III. Acciones de infracción: fuero del domicilio del demandado.- IV. Competencia basada en el lugar del hecho dañoso.- V. Pluralidad de demandados y otros posibles criterios atributivos de competencia.- VI. Medidas provisionales

### I. MARCO NORMATIVO REGULADOR DE LA COMPETENCIA JUDICIAL

1. El Reglamento (CE) 510/2006, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, es el resultado de la adopción de un enfoque común, que pretende establecer un régimen comunitario de protección de los nombres incluidos en su objeto y que tiene su antecedente en el Reglamento (CEE) 2081/92, de 14 de julio de 1992, al que sustituye. Se trata de un instrumento orientado a garantizar una protección uniforme en el conjunto de la Comunidad a las indicaciones o denominaciones objeto de registro con arreglo al Reglamento, que hace posible que gocen de protección en todos los Estados miembros, y excluye que los Estados miembros puedan proteger a nivel nacional o puedan modificarlas mediante la adopción de disposiciones nacionales a las indicaciones o denominaciones registradas a nivel comunitario<sup>48</sup>. El alcance comunitario de la protección desborda el modelo tradicional de protección internacional

<sup>48</sup> Vid. Sentencia TJCE de 9 de junio de 1998, *Chiciak*, asuntos C-129/97 y C-130/97, aps. 25-30.

de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia basado en la territorialidad estatal y en el reconocimiento con alcance típicamente estatal de las denominaciones de origen<sup>49</sup>.

En la medida en que el Reglamento (CE) 510/2006 se basa en que para su protección las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen deben estar inscritas en un registro comunitario, este instrumento se halla próximo en algunos aspectos a otros reglamentos en los que el legislador comunitario ha regulado derechos de propiedad industrial de alcance comunitario, como es el caso de los Reglamentos 40/94 sobre la marca comunitaria (RMC), el Reglamento 2100/94 sobre las obtenciones vegetales, y del Reglamento 6/2002 sobre el diseño comunitario (RDC).

Al comparar el Reglamento 510/2006 con el RMC y el RDC destaca la falta de atención que el primero presta a la protección judicial de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, pues no detalla siquiera las acciones que se pueden ejercitar en defensa de esos derechos de exclusiva colectivos ni incorpora reglas de competencia judicial internacional. La ausencia de normas específicas sobre competencia reviste especial trascendencia práctica en este caso en el que también se establecen derechos de alcance comunitario, pues puede conducir a ciertas distorsiones.

2. Desde la perspectiva práctica, las cuestiones relativas al alcance de la competencia judicial internacional en litigios sobre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia resultan sobre todo relevantes con respecto al ejercicio de acciones tendentes a la protección de estos nombres frente a las conductas prohibidas. Así, el artículo 13 Reglamento 510/2006 detalla que las denominaciones registradas están protegidas, en particular, frente a las siguientes actividades: toda utilización para productos no amparados por el registro si son comparables a los productos registrados o se aprovechan de la reputación de la denominación; toda usurpación, imitación o evocación de la denominación; cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate; así como cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. Estas prohibiciones representan la vertiente negativa del derecho de exclusiva, cuya faceta positiva viene representada por el monopolio de uso que el artículo 8 Reglamento 510/2006 atribuye a los agentes económicos que comercialicen productos que se ajusten al pliego de condiciones correspondiente. El Reglamento, sin embargo, no precisa qué acciones tienen a su disposición los agentes económicos inscritos frente a esas conductas prohibidas. En todo caso, parece que las acciones han de coincidir con las que son comunes a la protección de los derechos de exclusiva sobre signos o, incluso más genéricamente, a la protección de los bienes inmateriales.

En este sentido, el artículo 41.1 Ley de marcas –reformado por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que traspuso la Directiva 2004/48- incluye entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular cuyo derecho de marca sea infringido las relativas a: la cesación de los actos que violen su derecho; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la

---

<sup>49</sup> Vid. FERNÁNDEZ NOVOA, *La protección internacional de las indicaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970; COHEM JEHORAM (ed.), *Protection of Geographic Denominations of Goods and Services*, Sijthoff & Noordhoff, Alphen aan den Rijn, 1980; y JIMÉNEZ BLANCO, *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*, Eurolex, Madrid, 1996.

violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos y materiales en los que se haya materializado la violación y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción; así como la destrucción de los productos ilícitamente identificados; y la publicación de la sentencia a costa del condenado. En todo caso, ante la ausencia de una previsión específica en el Reglamento 510/2006 se destaca que para concretar las acciones disponibles conforme al ordenamiento español parece apropiado estar a lo dispuesto en el Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal<sup>50</sup>, cuyo artículo 18 contempla como acciones civiles que pueden ejercitarse contra los actos de competencia desleal las siguientes: acción declarativa de la deslealtad del acto; acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica; acción de remoción de los efectos producidos por el acto; acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas; acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, incluida la publicación de la sentencia; y acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

La vinculación con la normativa de competencia desleal de cara a la protección de estos nombres resulta especialmente clara en el caso de las especialidades tradicionales garantizadas. El artículo 17 Reglamento (CE) 509/2006 de 20 de marzo de 2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios impone a los Estados la adopción de las medidas necesarias para garantizar la protección jurídica contra cualquier utilización abusiva o engañosa de la indicación “especialidad tradicional garantizada” o “ETG”, así como contra cualquier imitación de los nombres registrados. Asimismo, prevé que los nombres registrados estarán protegidos contra cualquier práctica que pueda llevar a error al consumidor, en particular acerca de si un producto agrícola o alimenticio es una especialidad tradicional garantizada reconocida por la Comunidad.

Por su parte, de conformidad con el artículo 6.1.b) Directiva 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, se considera engañosa toda práctica comercial que contenga información que, en la forma que sea, pueda inducir a error al consumidor medio, sobre el origen geográfico del producto, y que pueda hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado. Además, su Anexo I enumera entre las prácticas comerciales que se consideran desleales, y en particular engañosas, en cualquier circunstancia, las consistentes en: “Exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria autorización” (ap. 2); y “Afirmar que un comerciante (incluidas sus prácticas comerciales) o un producto ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado cuando éste no sea el caso, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización” (ap. 4)<sup>51</sup>.

3. La competencia judicial internacional respecto de los litigios derivados del ejercicio de acciones fundadas en la protección prevista en los Reglamentos 509/2006 y 510/2006 reviste particular importancia en la medida en que la explotación internacional de estos bienes intangibles resulta clave para aprovechar su potencial, lo que se corresponde con el creciente carácter internacional de las redes de comercialización y distribución de

---

<sup>50</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 99-103.

<sup>51</sup> WILHELMSSON *Misleading Practices*, en HOWELLS, MICKLITZ y WILHELMSSON (eds.), *European Fair Trading Law (The Unfair Commercial Practices Directive)*, Ashgate, Aldershot, 2006, pp. 123-165.

productos. Asimismo, cabe destacar que esas circunstancias contribuyen también a que las actividades prohibidas tengan con gran frecuencia dimensión internacional, riesgo que se acentúa debido al alcance transfronterizo y con frecuencia incluso potencialmente global –como es el caso de Internet- de los medios utilizados para ofrecer los bienes y hacer publicidad de los mismos<sup>52</sup>. La posibilidad de litigar ante los tribunales de un único país controversias relativas a la infracción de derechos de países diversos, con el propósito de obtener, por ejemplo, medidas de cesación que comprendan el territorio de varios países o el resarcimiento por los daños causados por las actividades de infracción en una pluralidad de países reviste una creciente importancia práctica y se halla condicionada por el alcance de la competencia judicial internacional en esa materia<sup>53</sup>.

No obstante, las normas comunitarias específicas y, en particular, el Reglamento 510/2006 no incorporan un régimen propio de competencia judicial internacional ni remisiones a otros instrumentos comunitarios que pudieran resultar aplicables. Esta situación contrasta abiertamente con la existente en el RMC y el RDC, que regulan de manera detallada el alcance de la competencia judicial internacional de los tribunales de los Estados miembros en litigios relativos a marcas y diseños comunitarios. Por lo tanto, el régimen general comunitario de competencia internacional en materia civil y mercantil, contenido en el Reglamento (CE) 44/2001 se proyecta sobre la protección civil de las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y las especialidades tradicionales garantizadas. De acuerdo con su artículo 1.1, el Reglamento 44/2001 se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. En consecuencia, resulta también determinante con respecto a las consecuencias civiles de los ilícitos penales derivados de la infracción de los derechos sobre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, incluso si sobre tales consecuencias de pronuncia el órgano jurisdiccional que se pronuncia sobre la responsabilidad penal.

Por otra parte, de conformidad con la remisión contenida en el artículo 4 Reglamento 44/2001 cuando el domicilio del demandado no se halle en un Estado miembro serán de

---

<sup>52</sup> DE MIGUEL ASENSIO, *Régimen jurídico de la publicidad transfronteriza*, Iustel, Madrid, 2005, 49-53.

<sup>53</sup> Se trata de una cuestión que ha recibido una atención muy significativa por parte de la doctrina, si bien centrada en otras modalidades de derechos sobre bienes inmateriales, especialmente las patentes, *vid.* GONZÁLEZ BEILFUSS, *Nulidad e infracción de patentes en la Comunidad Europea*, Eurolex, Madrid, 1996; FAWCETT y TORREMAN, *Intellectual Property and Private International Law*, Oxford, Clarendon Press, 1998; WADLOW, *Enforcement of Intellectual Property in European and International Law*, Sweet & Maxwell, Londres, 1998; PERTEGÁS SENDER, *Cross Border Enforcement of Patent Rights*, OUP, Oxford, 2002; HYE-KNUDSEN, *Marken-, Patent- und Urheberrechtsverletzungen im europäischen Internationalen Zivilprozessrecht*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005; BASEDOW, DREXL, KUR y METZGER (eds.), *Intellectual Property in the Conflict of Laws*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2005; DREXL y KUR (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Hart, Oxford, 2005; ESTEVE GONZÁLEZ, *Aspectos internacionales de las infracciones de derechos de autor en Internet*, Comares, Granada, 2006; CHIARINY-DAUDET, *Le règlement judiciaire et arbitral des contentieux internationaux sur brevets d'invention*, Litec, 2006; DE MIGUEL ASENSIO, *Cross-Border Adjudication of Intellectual Property Rights and Competition between Jurisdictions*, en *AIDA*, vol. XVI, 2007, pp. 105-154; y LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2008. Asimismo, se han desarrollado varios proyectos de origen académico encaminados a desarrollar reglas de DIPr en el sector de la propiedad industrial e intelectual con el objetivo de mejorar la tutela de estos bienes en el plano internacional, en particular, en el marco del American Law Institute (ALI) –*vid.* *ALI Principles – Intellectual Property: Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments in Transnational Disputes (Proposed Final Draft, March 30, 2007)*, <[http://www.ali.org/doc/2007\\_intellectualproperty.pdf](http://www.ali.org/doc/2007_intellectualproperty.pdf)>- y el Grupo europeo Max-Planck sobre DIPr de la propiedad intelectual (CLIP) –<<http://www.cl-ip.eu>>-.

aplicación las normas de competencia del sistema de fuente interna (art. 22 LOPJ en el caso de España y, en Italia, art. 3 Legge 31 maggio 1995, n. 218, riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). No obstante, ello no impide que las normas reguladoras de esos derechos prevalezcan en la medida en que los reglamentos comunitarios incluyan disposiciones específicas que condicionen la competencia judicial internacional con respecto a ciertas acciones, ya que de acuerdo con su artículo 67 el Reglamento 44/2001 no prejuzga la aplicación de ese tipo de disposiciones.

## II. LITIGIOS EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN Y VALIDEZ Y ASPECTOS RELATIVOS AL CONTROL ADMINISTRATIVO

4. Las solicitudes de registro de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen referidas a una zona situada en un Estado miembro deben dirigirse a dicho Estado, que examinará la solicitud, incluyendo un procedimiento nacional de oposición. Si el Estado considera que la solicitud cumple las condiciones fijadas en el Reglamento, debe adoptar una decisión favorable y remitir la solicitud a la Comisión para que ésta adopte la decisión definitiva; en caso contrario, debe desistimar la solicitud (arts. 5.4 y 5). La competencia para conocer de los eventuales recursos frente a la decisión relativa a ese examen corresponde a los tribunales del Estado ante los que se presenta la solicitud de registro.

La exigencia de un control jurisdiccional deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y viene impuesta por los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Tal exigencia se proyecta también con respecto a la decisión relativa a la solicitud de registro ante la correspondiente autoridad nacional, que en el marco del Reglamento 510/2006 constituye una etapa necesaria del procedimiento de adopción de un acto comunitario, puesto que las instituciones comunitarias sólo disponen respecto de este acto de un margen de apreciación limitado o inexistente. La jurisprudencia del TJCE ha puesto de relieve que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales pronunciarse sobre la legalidad del pronunciamiento relativo a una solicitud de registro de una denominación en la fase nacional, en las mismas condiciones de control que las aplicables a todo acto definitivo adoptado por la misma autoridad nacional que pueda ser lesivo para los derechos de terceros, incluso si las normas de procedimiento internas no lo prevén en ese caso<sup>54</sup>. Por su parte, las solicitudes referidas a una zona situada en un tercer país, que deben corresponder a denominaciones protegidas en su país de origen, se remiten a la Comisión (art. 5.9). Unas y otras son examinadas por la Comisión para comprobar que están justificadas y cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento (arts. 6 y 7).

La fase de registro ante la Comisión incluye un mecanismo de oposición por parte de cualquier país así como de cualquier persona que ostente un interés legítimo y resida en un Estado distinto del que ha solicitado el registro. Si la Comisión no recibe ninguna declaración de oposición admisible, procederá al registro de la denominación, que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando exista alguna declaración de oposición y las partes no lleguen a un acuerdo, la Comisión adoptará una decisión (“teniendo en cuenta los usos leal y tradicionalmente practicados y los riesgos reales de confusión”), que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. El artículo 7 establece además que corresponde a la Comisión mantener actualizado un registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas.

---

<sup>54</sup> Sentencia TJCE de 6 de diciembre de 2001, *Kühne*, asunto C-269/99, aps. 57-58.

La posible anulación de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen aparece regulada en el artículo 12 del Reglamento 510/2006. El inicio del procedimiento para la anulación de la inscripción de una denominación protegida corresponde a la Comisión si considera que el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones correspondiente ha dejado de estar garantizado. También se prevé que cualquier persona con un interés legítimo puede solicitar a la Comisión la anulación de la inscripción en el registro, para lo que se aplicará *mutatis mutandis* el procedimiento de registro establecido en los artículos 5 a 7. La anulación de la inscripción en el registro es objeto de publicación en el DOUE. Este mecanismo no es equiparable a la acción de nulidad que es propia de otros derechos de exclusiva, en la medida en que no se basa en un control del cumplimiento de requisitos que son presupuesto de la inscripción.

5. Como consecuencia del régimen establecido en el Reglamento 510/2006, corresponde a la Comisión decidir sobre la inscripción y la validez de las inscripciones en el registro comunitario de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Precisamente, la configuración del procedimiento de registro y el régimen de anulación de las indicaciones y las denominaciones en el marco del Reglamento 510/2006 determina que, pese a tratarse de derechos de exclusiva sometidos a registro, no parezca resultar de aplicación a los mismos el artículo 22.4 Reglamento 44/2001<sup>55</sup>. Esta norma atribuye competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de derechos de propiedad industrial sometidos a registro, a los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro. Por lo tanto, se proyecta sobre los sistemas nacionales de registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, si bien sólo se plantea su aplicación en la medida en que la protección de esos signos se lleve a cabo mediante la atribución por el poder público de derechos de exclusiva a través de un mecanismo de registro o de inscripción que tenga carácter constitutivo, lo que no siempre es el caso en este sector en el que la tutela en ocasiones no se subordina a la previa concesión de un derecho de exclusiva, como refleja el artículo 22 Acuerdo ADPIC.

En el supuesto de los signos a los que se refiere el Reglamento 510/2006 la protección sí se subordina a un registro. Ahora bien, la inscripción en este registro presenta carácter y alcance comunitarios, lo que contrasta con la referencia a un concreto Estado miembro en que se basa el artículo 22.4 Reglamento 44/2001. Además el Reglamento 510/2006 no incluye disposiciones específicas respecto de la competencia relativa a los litigios en materia de validez de los derechos, del tipo de las contenidas con respecto a las marcas comunitarias en los artículos 92 y ss RMC. En realidad el Reglamento 510/2006 no prevé acciones de nulidad ni caducidad frente a las denominaciones registradas<sup>56</sup>, que, según su artículo 13.2 no podrán pasar a ser denominaciones genéricas, lo que constituye una de las causas de caducidad típicas de otros derechos de exclusiva sobre signos, como las marcas (art. 50 RMC).

En tales situaciones, el Reglamento 510/2006 no contempla en puridad la posibilidad de ejercitar ante las jurisdicciones nacionales acciones en materia de inscripción ni validez de esos derechos de exclusiva colectivos de alcance comunitario, de modo que las vías de impugnación de los efectos del registro de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen comunitarias son muy restringidas, al margen de la

<sup>55</sup> LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *Litigios...*, cit., pp. 76-77.

<sup>56</sup> SARTI, *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine*, en UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, CEDAM, Milán, 2007, 1034-1035.

posibilidad ya reseñada de que la inscripción en el registro comunitario sea anulada por la Comisión en el marco del procedimiento del artículo 12, que puede iniciar la Comisión o cualquier persona física o jurídica con un interés legítimo.

6. En concreto, frente a las decisiones y actos de la Comisión relativos a la inscripción en el registro comunitario, que son objeto de publicación en el DOUE, puede interponer el recurso de anulación previsto en el artículo 230 TCE, además de los Estados miembros<sup>57</sup> y las instituciones designadas, las personas físicas o jurídicas en determinadas circunstancias. En concreto, de acuerdo con el artículo 230 TCE, las personas físicas o jurídicas podrán interponer recurso contra las decisiones de las que sean destinatarias y contra las decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente<sup>58</sup>. El recurso deberá interponerse en el plazo de dos meses a partir de la publicación del acto, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya tenido conocimiento del mismo. Entre las circunstancias que pueden ser determinantes de la anulación, se encuentra el que las reglas de funcionamiento de la denominación de origen correspondiente impongan restricciones a la libre circulación de mercancías contrarias a los artículos 28 y ss. TCE<sup>59</sup>.

7. También puede que el TJCE en determinadas circunstancias se pronuncie sobre la validez de esas decisiones con carácter prejudicial, en el marco del artículo 234 TCE, aunque con los condicionantes específicos de ese mecanismo<sup>60</sup>. El artículo 234 atribuye competencia al TJCE para pronunciarse, con carácter prejudicial, sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad<sup>61</sup>. La facultad de declarar la invalidez de una disposición comunitaria, incluso cuando se plantea ante un tribunal nacional, está reservada en exclusiva al TJCE<sup>62</sup>. Ningún juez nacional puede por sí mismo declarar la invalidez de una disposición de derecho comunitario, como una decisión de la Comisión sino que debe plantear una cuestión prejudicial al TJCE, que tiene la competencia exclusiva para declarar la invalidez de las disposiciones comunitarias.

De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE<sup>63</sup>, ello no impide que un tribunal nacional examine la validez de un acto de Derecho comunitario y que si considera que los

---

<sup>57</sup> *Vid., v.gr.*, Sentencia TJCE de 16 de marzo de 1999, *Feta I*, asuntos C-289/96, C-293/96 y C-299/96, que anuló el Reglamento (CE) 1107/96, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) 2081/92, en la medida en que registraba la denominación «feta» como denominación de origen protegida; y la Sentencia TJCE de 25 de octubre de 2005, *Feta II*, asuntos C-465/02 y C-466/02, que desestima los recursos de anulación interpuestos contra anulación del Reglamento (CE) 1829/2002, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) 1107/96 en lo que se refiere a la denominación «feta».

<sup>58</sup> Por ejemplo, si se trata de un operador al que el registro de la denominación de origen le impide utilizar una marca de la que es titular, como en el caso de la Sentencia TJCE de 18 de mayo de 1994, *Codorniu*, asunto C-309/89 (aps. 19-21), con respecto al término “crémant” para vinos espumosos.

<sup>59</sup> SARTI, *Regolamento...*, *cit.*, p. 1035.

<sup>60</sup> En particular, un acto comunitario que no haya sido impugnado por su destinatario o por quien esté legitimado para interponer un recurso de anulación dentro de los plazos establecidos por el artículo 230 TCE adquiere firmeza frente a esa parte (Sentencia TJCE de 17 de noviembre de 1965, *Collotti*, as. 20/65; y Sentencia TJCE de 17 de septiembre de 1989, *Philip Morris*, as. 730/79), que en principio no puede poner en cuestión su validez tampoco ante los órganos jurisdiccionales nacionales (STJCE de 9 de marzo de 1994, *TWD*, as. C-188/92, aps. 13-17).

<sup>61</sup> *Vid., v.gr.*, Sentencia TJCE de 20 de mayo de 2003, *Prosciutto di Parma*, asunto C-108/01.

<sup>62</sup> Sentencia TJCE de 22 de octubre de 1987, *Foto-Frost*, asunto 314/85; y Sentencia TJCE de 21 de febrero de 1991, *Zuckerfabrik*, asuntos 143/88 y 92/89.

<sup>63</sup> Sentencia TJCE de 22 de octubre de 1987, *Foto-Frost*, asunto 314/85, ap. 14.

motivos de invalidez invocados no estén fundados los desestime y considere el acto plenamente válido, pues al actuar de esa forma no enjuicia propiamente la existencia del acto comunitario. Por lo tanto, esa competencia exclusiva del TJCE no se opone a que un tribunal nacional que esté conociendo de un litigio relativo a la infracción de una denominación de origen comunitaria pueda pronunciarse al respecto incluso si el supuesto infractor cuestiona la validez de la decisión relativa al registro de la denominación, siempre que el tribunal nacional considere válida la inscripción en el registro.

8. En relación con el Reglamento 510/2006 cabe reseñar que el artículo 22.4 Reglamento 44/2001 sí resulta determinante con respecto a la eventual anulación de las marcas nacionales derivada de las disposiciones relativas a las relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. En concreto, en virtud del artículo 14 Reglamento 510/2006, cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con ese Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, si la solicitud de registro de la marca es posterior a la de la denominación o indicación, estableciendo expresamente que se anularán las marcas registradas de manera contraria a esa previsión<sup>64</sup>. El artículo 22.4 Reglamento 44/2001 determina la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro de registro con respecto a la declaración judicial de nulidad de una marca nacional fundada en esa norma.

Por su parte, el apartado 2 del artículo 14, contempla la posibilidad de proseguir el uso de una marca aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad, lo que debe ser apreciado por el órgano jurisdiccional nacional competente<sup>65</sup>.

9. Tratándose de especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, el Reglamento 509/2006 establece también un sistema de registro ante la Comisión. Las características de ese procedimiento y del régimen de anulación de la inscripción en el registro determina que las competencias exclusivas previstas en el artículo 22 Reglamento 44/2001 no resulten en principio tampoco aquí de aplicación, en línea con lo señalado acerca de la nulidad de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas reguladas en el Reglamento 510/2006. Además; cabe reseñar que el artículo 22.3 –según el cual, en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, tendrán competencia exclusiva los tribunales del Estado miembro en que se encuentra el registro- no resulta aplicable en la medida en que se trata de un registro comunitario y la competencia para conocer de las cuestiones relativas a la inscripción o anulación en este ámbito está atribuida a la Comisión.

10. La tutela de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen presenta un importante componente administrativo. A este respecto, destaca el dato de que los reglamentos internos de las diversas denominaciones de origen protegidas, aprobados por la administración territorial competente, tipifican como infracciones administrativas ciertos comportamientos. De hecho, entre los elementos que deben detallarse en el correspondiente pliego de condiciones figuran el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de verificar el cumplimiento de lo indicado en el propio pliego de condiciones y sus funciones específicas, como resulta de lo dispuesto

<sup>64</sup> MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, *La tutela...* cit, pp. 131-133.

<sup>65</sup> Sentencia TJCE de 4 de marzo de 1999, *Gorgonzola*, asunto C-87/97, aps. 36-43.

en el art. 4.2.g) Reglamento 510/2006. El incumplimiento de esos requisitos genera responsabilidad administrativa mediante la imposición de las correspondientes sanciones.

Típicamente se trata de situaciones internas y en las que no existe duda acerca de la estricta correlación entre *forum* y *ius*, que es propia del Derecho público. Desde la perspectiva transfronteriza, la exigencia de responsabilidad administrativa presenta importantes diferencias con la responsabilidad civil. El ámbito del Derecho administrativo se caracteriza por la territorialidad y por la estricta correlación entre competencia (internacional) –tanto de los órganos administrativos como de los tribunales (del orden contencioso administrativo)- y normativa aplicable, que son inherentes a la naturaleza pública de la relación jurídica y a la función atribuida al poder público en su configuración. Conforme al artículo 24 LOPJ, en el orden contencioso-administrativo la jurisdicción española será competente “en todo caso” cuando la pretensión “se refiera a disposiciones de carácter general o a actos de las Administraciones Públicas españolas”. La correlación entre *forum* y *ius* resulta también básica con respecto a los mecanismos administrativos y penales previstos en los Estados miembros para asegurar la realización de los objetivos perseguidos por el Reglamento 510/2006, por ejemplo, para evitar que se pongan en circulación los productos que infrinjan la denominación correspondiente, si bien en muchos Estados miembros esos mecanismos tienen una importancia menor comparada con otros instrumentos jurídicos como las acciones civiles derivadas de la legislación sobre competencia desleal o acerca de los derechos de propiedad industrial<sup>66</sup>.

Además del carácter limitado de estos procedimientos relativos a la infracción de la normativa reguladora básica de la correspondiente denominación, cabe destacar que la tramitación de procedimientos administrativos no constituye normalmente una vía apropiada para la protección efectiva de los intereses de los posibles perjudicados cuando el responsable se encuentra establecido en el extranjero. Aunque su repercusión en este ámbito será limitada, cabe reseñar que a escala comunitaria el Reglamento 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores representa un importante avance, pues respecto a las infracciones de la normativa comunitaria de consumo que afecten a los intereses colectivos de consumidores que residan en Estados miembros distintos del Estado miembro de origen de la actividad o del establecimiento del responsable, contempla la posibilidad de que las autoridades de los Estados en los que los intereses se vean afectados soliciten a las del Estado de origen la adopción de las medidas necesarias para poner término inmediatamente a la infracción (arts. 8 y 15). No obstante, este Reglamento no afecta a la aplicación de las normas sobre competencia judicial, Derecho aplicable y reconocimiento de decisiones (art. 2).

### III. ACCIONES DE INFRACCIÓN: FUERO DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO

11. Debido a las características propias de las denominaciones de origen, la litigación transfronteriza reviste especial importancia con respecto a la protección efectiva de esa denominación en territorios de países donde no se encuentra la zona geográfica con la que presenta esa especial vinculación que está en el origen de su existencia. El reconocimiento mediante un acto jurídico-público como es el registro determina que esa denominación goce de protección en el conjunto del territorio para el que el sistema de registro atribuye o reconoce el derecho de exclusiva. A falta de disposiciones específicas en el Reglamento 510/2006, para fijar el alcance de la competencia judicial

<sup>66</sup> Sentencia TJCE de 26 de febrero de 2008, *Parmesano*, asunto C-132/05, aps. 68-81.

internacional de los tribunales de los Estados miembros en los litigios derivados del ejercicio de acciones relativas a la protección de estos nombres frente a las conductas prohibidas resulta, en principio, determinante el Reglamento 44/2001. Esa solución se impone también con respecto al Reglamento 509/2006, así como en las situaciones en las que la tutela pretendida se funda en la comisión de actividades contrarias a las normas sobre competencia desleal. Sólo en situaciones en las que el demandado tiene su domicilio fuera de la UE (y de los Estados parte del Convenio de Lugano -CL-), el artículo 4 Reglamento 44/2001 (art. 4 CL) se remite a las normas de competencia internacional de las legislaciones nacionales. En el sistema del Reglamento 44/2001 (y del CL) el domicilio del demandado constituye además un fuero de competencia que tiene carácter general (art. 2), siempre que las partes no hayan alcanzado un acuerdo atribuyendo competencia exclusiva a los tribunales de otro país.

La aplicación en el ámbito de los litigios sobre bienes inmateriales del domicilio –que en el Reglamento 44/2001 se determina conforme a sus artículos 59 y 60- del demandado como fuero de alcance general presenta un especial interés, en la medida que abre la posibilidad de concentrar ante los tribunales de ese país reclamaciones frente a un mismo demandado relativas a actos de infracción en varios países. En consecuencia, este criterio atribuye competencia para conocer de acciones tendentes a la protección de estos nombres frente a las conductas prohibidas llevadas a cabo en el territorio de varios Estados de la UE, así como con respecto a actividades desarrolladas en terceros Estados que infrinjan la tutela que las legislaciones de los correspondientes países de protección otorgan a estas denominaciones, en la medida en que el responsable tenga su domicilio en el foro. El alcance de este criterio de competencia determina que el tribunal que funda su competencia en el fuero del domicilio del demandado puede adoptar, por ejemplo, ordenes de cesación respecto de los correspondientes territorios extranjeros o conocer de acciones de indemnización que abarquen los daños y perjuicios derivados de la actividad del demandado en el territorio de varios Estados<sup>67</sup>.

#### IV. COMPETENCIA BASADA EN EL LUGAR DEL HECHO DAÑOSO

12. Entre los criterios atributivos de competencia que operan con carácter concurrente o alternativo respecto del fuero general del domicilio del demandado en el Reglamento 44/2001 se encuentra el establecido en el apartado 3 de su artículo 5, que en materia “delictual o cuasidelictual” atribuye competencia a los tribunales del lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Esta norma tiene su fundamento en los principios de proximidad razonable y de responsabilidad del autor. Este criterio opera para atribuir competencia con respecto a los supuestos de infracción de las normas de derechos de propiedad industrial e intelectual y las acciones relativas a actos de competencia desleal, de manera que se proyecta sobre los litigios derivados del ejercicio de acciones civiles tendentes a la protección de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y especialidades tradicionales garantizadas, a diferencia de lo que sucede en aquellas situaciones derivadas de la intervención de órganos administrativos de supervisión que son importantes en muchos Estados miembros en materia de protección de consumidores y competencia desleal<sup>68</sup>.

<sup>67</sup> Vid., v. gr., GRABINSKI, *Zur Bedeutung des Europäischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommens (Brüsseler Übereinkommens) und des Lugano-Übereinkommens in Rechtsstreitigkeiten über Patentverletzungen*, en *GRUR Int*, vol. 50, 2001, pp. 199-211, pp. 202-203.

<sup>68</sup> Vid. REICH, *Rechtsprobleme grenzüberschreitender irreführender Werbung im Binnenmarkt*, en *RabelsZ*, vol. 56, 1992, pp. 444-520, pp. 456-459.

En la medida en que constituye una excepción al fuero general del domicilio del demandado, este criterio debe ser interpretado de manera restrictiva. A este respecto, la jurisprudencia del TJCE ha establecido que su interpretación debe hacerse de modo que asegure que un demandado medio, es decir aquel normalmente informado, pueda prever razonablemente ante qué tribunales además de los de su domicilio puede ser demandado<sup>69</sup>. La referencia en el artículo 5.3 del Reglamento al lugar donde “pudiera producirse” el hecho dañoso elimina posibles dudas acerca de la inclusión dentro de su ámbito de acciones preventivas, encaminadas a evitar un daño futuro.

Más controvertida resulta la aplicación de esa norma con respecto a acciones de declaración de no infracción. Los tribunales de algunos Estados miembros han adoptado un criterio muy restrictivo, según el cual el artículo 5.3 no sería fundamento para atribuir competencia respecto de acciones de declaración de no infracción, de manera que tales acciones deberían ser ejercitadas ante los tribunales del domicilio del demandado. Tal enfoque se basa en el carácter excepcional de los fueros del artículo 5, en que esas demandas no están encaminadas a establecer la responsabilidad al demandado y no se fundan en la existencia, siquiera potencial, de un hecho dañoso. No obstante, es cierto que el elemento determinante en una demanda de declaración de no infracción es sustancialmente coincidente con el de una eventual demanda de infracción relativa a las mismas actividades y que el artículo 5.3 atribuye competencia a los tribunales del lugar de protección que presenta una especial proximidad con una demanda de declaración de no infracción referida a ese territorio, ya que en los supuestos típicos esos tribunales son los que se encuentran en una mejor posición para determinar si un derecho relativo a ese concreto país ha sido o no infringido<sup>70</sup>.

13. La norma que establece el fuero especial en materia extracontractual ha sido objeto de interpretación por parte del TJCE en varias ocasiones, que han venido a precisar para ciertas categorías de ilícitos el alcance de la regla de base establecida inicialmente. Tratándose de un supuesto de responsabilidad “plurilocalizado”, como “lugar donde se ha producido el hecho dañoso” debe considerarse a estos efectos en principio tanto el lugar en el que se produce la acción lesiva como aquel en el que se manifiesta el daño<sup>71</sup>. Además el TJCE, con el objetivo de limitar las situaciones en las que el demandante puede demandar ante los tribunales de su propio domicilio, se ha manifestado contrario a que el artículo 5.3 sirva para atribuir competencia a los tribunales del país en el que se realizan los efectos de daños indirectos<sup>72</sup>. Asimismo, la jurisprudencia del TJCE puede ser interpretada en el sentido de que el lugar del daño a los efectos del art. 5.3.º se localiza tanto en el lugar de origen del daño como en el lugar donde el daño se manifiesta, si bien ha determinado que la competencia atribuida por el artículo 5.3 a los diversos países en los que se experimenta un perjuicio se limita a los daños sufridos en el concreto país en el que se reclame<sup>73</sup>. El carácter territorial de los derechos de propiedad industrial e intelectual condiciona el que en principio su infracción sólo puede tener lugar en el correspondiente Estado de protección. La estrecha vinculación entre territorio de protección e infracción se asocia con la idea de que, a la luz de la

---

<sup>69</sup> Sentencias TJCE de 28 de septiembre de 1999, *GIE Groupe Concorde and Others*, asunto C 440/97, ap. 24; de 19 de febrero de 2002, *Besix*, asunto C-256/00, ap. 24; y de 1 de marzo de 2005, *Owusu*, asunto C 281/02, aps. 38 a 40

<sup>70</sup> LUNDSTEDT, *Gerichtliche Zuständigkeit und Territorialitätsprinzip im Immaterialgüterrecht – Geht der Pendelschlag zu weit?*, en *GRUR Int*, vol. 50, 2001, pp. 103-110, p. 110.

<sup>71</sup> Sentencia TJCE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de Potasse d’Alsace*, as. 21/76.

<sup>72</sup> Sentencia TJCE de 11 de enero de 1990, *Dumez*, asunto 220/88; y de 19 de septiembre de 1995, *Marinari*, asunto 364/93.

<sup>73</sup> Sentencia TJCE de 7 de marzo de 1995, *Fiona Shevill*, asunto C-68/93.

jurisprudencia del TJCE no es posible concentrar las demandas por infracciones de derechos de propiedad industrial de varios Estados ante cualquier tribunal competente en aplicación del artículo 5.3, sino sólo ante los tribunales del domicilio del demandado y también en determinadas circunstancias ante los tribunales del país en el que conforme al artículo 5.3 cabe localizar el lugar de origen del daño.

La concreción de este criterio atributivo de competencia puede resultar especialmente controvertida en relación con actividades desarrolladas a través de Internet, pues este medio facilita que como consecuencia de actividades realizadas en el extranjero pueda resultar infringido un derecho de exclusiva local y que desde el territorio nacional puedan infringirse derechos extranjeros, pues las actividades en la Red son perceptibles a nivel mundial<sup>74</sup>. Por lo tanto, se trata de situaciones típicas en las que una determinada actividad puede dar lugar a una serie de infracciones en diferentes países. En primer lugar, parece claro que el lugar del daño se encuentra en España siempre que la actividad infringe un derecho de exclusiva español, pero no parece que haya que excluir que en España pueda localizarse el hecho del que deriva la responsabilidad en supuestos en los que la infracción de un derecho de exclusiva extranjero tiene lugar a través de Internet, por ejemplo, mediante la utilización de ciertas denominaciones para la comercialización de productos por ese medio. Asimismo, tratándose de acciones de competencia desleal por el uso de denominaciones, en principio, el lugar del daño se encuentra en España siempre que entran en conflicto en el mercado español los intereses comerciales de los implicados; al tiempo que las características de Internet facilitan que pueda tener lugar en España la actividad de la que resulta la infracción de normas de competencia desleal en mercados extranjeros.

Cuando la introducción y puesta a disposición en Internet de materiales con infracción de derechos se lleva a cabo en España -típicamente porque aquí se encuentra quien controla la información y realiza la actividad precisa para su incorporación como contenido a la Red, con independencia de dónde se ubique el servidor en el que se aloja la información-, parece claro que el lugar de origen del daño se encuentra en España, al objeto de fundar la competencia de nuestros tribunales. Al ser el foro el lugar del acontecimiento causal, puede justificarse la extensión de la competencia a la responsabilidad derivada de los daños causados en todos los países, con base en el artículo 5.3 en la medida en que el lugar de origen del conjunto de los daños no coincida con el domicilio del demandado. Ahora bien, en la práctica lo habitual es que el lugar de origen así entendido coincida con el domicilio del demandado, pues resulta razonable presumir que el lugar desde el que se introduce la información en la Red y el lugar en el que se concibe su contenido coinciden con el centro de vida del responsable, típicamente el domicilio si se trata de una persona física o la sede de la empresa, teniendo en cuenta además que la ubicación del servidor a través del cuál se ponen a disposición los contenidos es normalmente irrelevante para concretar el lugar del hecho dañoso, salvo que también se pretenda imputar la infracción al responsable del servidor

14. Cabe entender que la materialización del daño, a los efectos del art. 5.3.º, tiene lugar en España cuando aquí se encuentra el lugar de recepción de la transmisión de los materiales infractores, siempre que entre los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos se encuentren algunos protegidos por la ley española o de carácter comunitario, como los registrados conforme al Reglamento 510/2006. En principio, la mera accesibilidad desde nuestro país de un sitio web no debe bastar para

---

<sup>74</sup> DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2002,º pp. 180-202 y 272-320.

fundar que cualquier hecho dañoso cometido por ese medio ha tenido lugar en España. A modo de ejemplo, en supuestos de ese tipo no cabe entender que existe una infracción de una denominación protegida en España cuando los productos y servicios para los que el tercero emplea la denominación en Internet no estén disponibles en el ámbito espacial de protección del derecho correspondiente. Normalmente resultará determinante en estos casos para fundar la competencia con base en los arts. 5.3.º Reglamento 44/2001 y 22.3.º LOPJ que la actividad comercial en Internet del supuesto infractor de una denominación se extienda al mercado español, sin que sea imprescindible que su sitio web contemple específicamente la comercialización aquí de sus bienes, pues será normalmente suficiente con que esté orientado a potenciales clientes, entre otros, del mercado español.

Como ha quedado ya señalado, tratándose de la transmisión de materiales con infracción de propiedad industrial o de normas de competencia desleal, prevalece la idea (con base en la doctrina Shevill) de que cuando se produce la infracción de derechos de varios Estados, la competencia del lugar donde se manifiesta el daño alcanza sólo a la violación de derechos del foro. Este criterio debe ser también determinante cuando la eventual infracción es consecuencia del empleo de una denominación en publicidad distribuida por su responsable a través de Internet. La circunstancia de que Internet hace posible la difusión instantánea y global de la información -por ejemplo, de la relativa a la comercialización en línea de ciertos productos-, no impide que puedan adoptarse medidas para evitar de manera significativa, en particular, los intercambios comerciales con potenciales clientes de ciertos territorios (por ejemplo, a través de avisos expresos en la información acerca de que los bienes no están disponibles para clientes situados en ciertos territorios, rehusando todo envío de mercancía a esos Estados, bloqueando el acceso a los clientes cuyas direcciones contengan ciertos sufijos geográficos...), que de haber sido efectivamente adoptadas respecto de España por el tercero usuario del signo pueden llevar a concluir que no ha tenido lugar infracción en España.

Los criterios de solución apuntados son susceptibles de ser empleados respecto de la localización en España del lugar del daño a efectos de fundar la competencia judicial internacional de nuestros tribunales en materia de actos de competencia desleal - típicamente, de confusión o de explotación de la reputación ajena- derivados del empleo de denominaciones. Los ilícitos en este ámbito se producen cuando resulta afectado el mercado protegido, en el que en el caso concreto entran en conflicto los intereses competitivos de los implicados.

15. La ausencia de normas específicas de competencia judicial internacional en el Reglamento 510/2006 puede en la práctica facilitar que se produzcan ciertas distorsiones. De lo expuesto hasta ahora resulta que en el sistema del Reglamento 44/2001 la competencia de los tribunales del lugar de la infracción resultante del artículo 5.3 sólo comprende las actividades desarrolladas en ese territorio. Ahora bien, el Reglamento 510/2006 establece un mecanismo de protección de las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que tiene alcance comunitario. En tales circunstancias parece apropiado que en situaciones en las que el domicilio del demandado no se encuentra en un Estado miembro -de modo que el fuero general del domicilio del demandado no resulta operativo en el caso concreto- los tribunales de algún Estado miembro tengan competencia para conocer de acciones tendentes a la protección de la denominación en el conjunto del territorio de la Comunidad. En el caso de otros derechos de propiedad industrial comunitarios, como las marcas comunitarias y los diseños industriales comunitarios, esa posibilidad resulta garantizada en sus reglas específicas de competencia judicial internacioan.

Así, del artículo 93 RMC resulta que en materia de infracción de marcas comunitarias será competente el tribunal de marcas comunitarias que las partes acuerden expresa o tácitamente. En defecto de tal acuerdo, la competencia internacional se atribuye a los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio el demandado o, en su defecto, un establecimiento. En caso de que no concorra ninguna de esas circunstancias en un Estado miembro, la competencia recaerá en los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio tenga su domicilio, o en su defecto, un establecimiento el demandante. Si ese criterio tampoco resulta aplicable, la competencia corresponde a los tribunales del Estado miembro en el que radica la OAMI (España). Aunque en estos dos últimos casos se empleen criterios distintos al domicilio del demandado y al lugar del hecho dañoso, cabe entender que concurre una vinculación significativa entre el litigio y el tribunal al que se atribuye competencia, pues habida cuenta del alcance comunitario del derecho se trata de tribunales de países que forman parte del territorio de protección del derecho supuestamente infringido. Con carácter alternativo a los reseñados, son también competentes para conocer de las demandas de violación de marca comunitaria –pero sin incluir las acciones de declaración de inexistencia de violación– los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación. El alcance de la competencia se extiende a los hechos de violación cometidos o que intenten cometerse en el territorio de cualquier Estado miembro, salvo que la competencia esté fundamentada en el lugar de la infracción o intento de infracción, pues en este caso la competencia queda limitada a los hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro de ese tribunal (art. 94)<sup>75</sup>. Normas similares rigen la competencia respecto de la infracción de diseños comunitarios, en virtud de los artículos 81 y 82 Reglamento 6/2002.

La ausencia de normas como esas determina que con respecto a la infracción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen comunitarias se apliquen las normas nacionales de competencia en aquellos supuestos en los que el domicilio del demandado no esté en un Estado miembro (art. 4 Reglamento 44/2001). Esta situación determina que la posibilidad de ejercitar acciones ante los tribunales de un Estado miembro con respecto a la infracción en el conjunto de la Comunidad no quede regulada de manera uniforme, lo que tendría pleno sentido habida cuenta del alcance comunitario de estos derechos de exclusiva colectivos.

## V. PLURALIDAD DE DEMANDADOS Y OTROS POSIBLES CRITERIOS ATRIBUTIVOS DE COMPETENCIA

16. En virtud del artículo 6.1 Reglamento 44/2001, la posibilidad de demandar conjuntamente a varias personas que supuestamente han infringido derechos de propiedad industrial en uno o varios países ante los tribunales del domicilio de una de ellas existe en la medida en que se trate de demandas que estén “vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”. La exigencia de esa relación estrecha entre las demandas se corresponde con el dato de que el artículo 6.1 constituye una excepción al fuero general del domicilio del demandado que debe ser objeto de interpretación restrictiva, al tiempo que es imprescindible para evitar excesos y salvaguardar la posición de quienes son demandados ante los tribunales de un país que no es el de su domicilio ni se

---

<sup>75</sup> Vid. KNAAK, *Internationale Zuständigkeit und Möglichkeiten des forum shopping in Gemeinschaftsmarkensachen*, en *GRUR Int*, 2007, pp. 386-393, pp. 388-390.

corresponde con el territorio donde se ha producido el hecho dañoso respecto del cual se le pretende exigir responsabilidad.

El TJCE ha hecho una interpretación muy restrictiva de cuándo está presente la relación tan estrecha que requiere el artículo 6.1 en los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial, como refleja la controvertida STJCE de 13 de julio de 2006 en el asunto *Roche*<sup>76</sup>. En esa sentencia el TJCE concluye, frente a la práctica precedente de los tribunales holandeses y de otros Estados miembros, que el artículo 6.1 debe interpretarse en el sentido de que no resulta aplicable en el marco de acciones de violación de patente europea en las que están implicadas sociedades de diferentes Estados contratantes, en relación con unos hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, incluso si esas sociedades pertenecen a un mismo grupo, han actuado de manera idéntica o similar y con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas en cuyo domicilio se presenta la demanda. El TJCE rechazó esa posibilidad con claridad, al poner de relieve que, incluso partiendo de una noción amplia de “resoluciones inconciliables” como decisiones contradictorias, tal riesgo no existe en el caso de demandas relativas a la infracción en diferentes países de patentes nacionales diversas resultantes de una misma patente europea. La peculiar fragmentación de la protección de las patentes en Europa derivada del sistema del CEP resulta determinante según el TJCE de que no se trate de una misma situación de derecho.

La decisión del TJCE en el asunto *Roche* ha sido objeto de fuertes críticas que destacan su negativo impacto sobre la posibilidad de que los titulares de patentes europeas obtengan tutela efectiva frente a actividades de infracción en distintos Estados miembros<sup>77</sup>. Con respecto a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen objeto de protección por el Reglamento 510/2006, interesa destacar que al constituir derechos unitarios de alcance comunitario las situaciones de pluralidad de demandados en los litigios relativos a su protección se plantean en términos diferentes a los del asunto *GAT*, de manera que pueden cumplirse los requisitos del artículo 6.1 en supuestos en los que varios demandados han llevado a cabo actos prohibidos respecto de una misma denominación de origen o indicación geográfica en diversos países comunitarios.

17. Como otro criterio de competencia que puede llegar a ser relevante en los litigios relativos a bienes inmateriales, cabe destacar que las partes pueden elegir el tribunal competente, como prevé con carácter general el artículo 23 Reglamento 44/2001, en los litigios en los que se ejercitan acciones civiles relativas a la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. La prórroga de competencia con base en los artículos 23 ó 24 (sumisión tácita) de dicho Reglamento tiene un efecto derogatorio de la competencia basada en el fuero general del domicilio del demandado y en las reglas sobre competencias especiales de sus artículos 5 y 6. Ahora bien, la práctica muestra que los acuerdos atributivos de competencia no son frecuentes en relación con los litigios relativos a la infracción de derechos de propiedad industrial o

---

<sup>76</sup> Asunto C- 539/03.

<sup>77</sup> Vid. KUR, *A Farewell to Cross-Border Injunctions? The ECJ Decisions GAT v. LuK and Roche Nederland v. Primus and Goldenberg*, en *IIC*, vol. 37, 2006, 844-855, pp. 849-850; GONZÁLEZ BEILFUSS, *Nulidad e infracción de patentes en Europa después de GAT y Roche*, en *AEDIPr*, vol. VI, 2006, pp. 269-284, pp. 280-281; WARNER Y MIDDLEMISS, *Patent Litigation in Multiple Jurisdictions: An End to Cross-border Relief in Europe?*, en *EIPR*, 2006, pp. 580-585, p. 583; y HEREDIA CERVANTES, *Infracción de patentes y pluralidad de demandados en el ámbito comunitario*, en *La Ley*, vol. XXVIII, núm. 6703, 30 de abril de 2007, parr. 10-13

intelectual o a la violación de normas de competencia desleal, en la medida en que no exista una relación contractual entre las partes.

## VI. MEDIDAS PROVISIONALES

18. La tutela provisional de los bienes inmateriales resulta determinante en la práctica para su eficaz protección en el marco internacional, debido a los riesgos para su titular inherentes a la dilación de los procesos sobre el fondo, lo que se corresponde con la importancia que presta a su regulación el artículo 50 Acuerdo ADPIC así como el artículo 9 Directiva 2004/48 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. El Reglamento 44/2001 establece en esta materia un modelo que prevé la competencia para adoptar medidas cautelares con carácter alternativo de los tribunales competentes para conocer sobre el fondo del asunto y de los tribunales de otros Estados miembros. Frente a lo que sucede en el caso de las marcas comunitarias y los diseños comunitarios, el Reglamento 510/2006 no establece reglas específicas acerca de la competencia judicial internacional para adoptar medidas provisionales en los litigios relativos a indicaciones geográficas o denominaciones de origen inscritas en el registro comunitario. Por ello, el régimen aplicable es el que resulta de lo dispuesto en el Reglamento 44/2001.

El artículo 31 Reglamento 44/2001 implica básicamente una remisión a las normas de los Estados miembros que deben ser respetuosas con ciertas exigencias de vinculación establecidas por el TJCE. En virtud de lo dispuesto en esa norma, las medidas provisionales o cautelares pueden solicitarse bien ante los tribunales de un Estado miembro que sea competente para conocer sobre el fondo del asunto o ante los de otro Estado miembro que lo sea con base en las normas nacionales siempre que se dé una cierta vinculación mínima, pues la jurisprudencia del TJCE sí incorpora indicaciones sobre los requisitos exigibles para el otorgamiento de medidas provisionales en el marco del artículo 31 Reglamento 44/2001. Esos requisitos van referido, en particular, a la existencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de la medida y la competencia territorial del Estado del juez que conoce del asunto o, que típicamente concurre en aquellas situaciones en las que la medida ha de ser ejecutada en el territorio de ese Estado o va referida a bienes que se encuentran en ese país<sup>78</sup>. Con respecto al alcance del concepto “medidas provisionales o cautelares” del artículo 31 Reglamento 44/2001, el TJCE ha puesto de relieve que ese requisito no se cumple en el caso de las medidas relativas al aseguramiento de pruebas o a la práctica anticipada de pruebas cuyo propósito sea que el solicitante pueda apreciar la oportunidad de un proceso sobre el fondo<sup>79</sup>. Sólo pueden adoptarse medidas en el marco del artículo 31 si está asegurado el carácter provisional de la medida. Dentro del concepto del artículo 31 quedan comprendidas, por lo tanto, las diversas categorías de medidas provisionales o cautelares que enumeran los artículos 50 ADPIC y 9 Directiva 2004/48, entre otras, las medidas provisionales destinadas a evitar que se produzca la infracción de un derecho de propiedad industrial la comisión de un acto de competencia desleal, las medidas relativas a la incautación o la entrega de mercancías sospechosas de infracción, el embargo preventivo de los bienes del supuesto infractor si existen circunstancias que puedan poner en peligro el cobro de los daños y perjuicios así como las órdenes de comunicación de la información pertinente a tal fin, así como las medidas destinadas a preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.

---

<sup>78</sup> STJCE de 17 de noviembre de 1998, *van Uden*, asunto C-391/95.

<sup>79</sup> Sentencia TJCE de 26 de marzo de 1992, *Reichert*, asunto C-261/90, ap. 34; y Sentencia TJCE *St. Paul Dairy*, asunto C-104/03, de 28 de abril de 2005.

19. En el marco de la litigación internacional sobre bienes inmateriales, el alcance territorial de las medidas provisionales o cautelares tiene especial trascendencia. De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE, la competencia específica para adoptar medidas provisionales con base en el artículo 31 Reglamento 44/2001 requiere, como ha quedado dicho, la existencia de un vínculo de conexión real entre el objeto de la medida y el territorio del tribunal que conoce del asunto. Esa vinculación está presente típicamente en aquellos supuestos en los que la medida que se solicita es susceptible de ser ejecutada en el territorio del Estado del tribunal correspondiente, pues los bienes a los que va referida se encuentran en ese país o se trata de derechos de propiedad industrial o intelectual de ese país. Precisamente por la vinculación requerida se trata de medidas respecto de las que no existe normalmente interés en ejecutarlas en otros Estados. Por otra parte, la naturaleza provisional o cautelar de las medidas determina que se hallen normalmente subordinadas a las decisiones que en su momento adopte el tribunal competente en cuanto al fondo. Además, la tendencia restrictiva con respecto a la adopción de medidas cautelares relativas a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual extranjeros se corresponde con ciertos planteamientos tendentes a evitar comportamientos procesales abusivos, como refleja la consolidación en la jurisprudencia de varios Estados miembros del criterio según el cual sus tribunales en el marco de procedimientos cautelares carecen de competencia internacional para conocer de peticiones de declaración de no infracción de derechos así como de la solicitud de órdenes que impidan a una parte oponerse con base en sus derechos de exclusiva a ciertas actividades del demandante, situación esta última que puede resultar próxima a la de las llamadas *antisuit injunctions*.

En el marco del Reglamento 44/2001 cabe la ejecución de medidas provisionales o cautelares de otros Estados miembros incluso si la legislación del Estado requerido no contempla esa misma medida, pues a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los regímenes convencionales y nacionales, la firmeza de la resolución procedente de otro Estado no es presupuesto de su ejecución<sup>80</sup>. Ahora bien, tiende a diferenciarse el posible alcance territorial de las medidas en función de si han sido adoptadas por el tribunal competente a título principal –que lo será con el mismo alcance para la adopción también de medidas provisionales–, en cuyo caso se admite que las medidas puedan tener eficacia extraterritorial (típicamente si la competencia se funda en el fuero general del domicilio del demandado), o si han sido adoptadas por un tribunal competente sólo para la adopción de medidas provisionales o cautelares en el marco del artículo 31, supuesto éste en el que las medidas carecen de eficacia extraterritorial. Esa distinción aparece recogida en el artículo 99 RMC, pues si bien admite la posibilidad de solicitar medidas provisionales ante tribunales distintos de los competentes para conocer en cuanto al fondo, prevé que sólo los tribunales de marcas comunitarias cuya competencia se fundamente en el artículo 93 tendrán competencia para adoptar medidas provisionales y cautelares susceptibles de ser reconocidas y ejecutadas en cualquier otro Estado miembro con base en el Reglamento 44/2001.

Tanto el artículo 50 Acuerdo ADPIC como el artículo 9.4 Directiva 2004/48 contemplan la posibilidad de adopción en determinadas supuestos de medidas provisionales sin que sea oída la otra parte. En todo caso tales normas no implican el compromiso de los Estados de reconocer o ejecutar tales medidas provisionales. El TJCE ha venido exigiendo que para una medida provisional o cautelar pueda ser reconocida o ejecutada en el marco del Reglamento 44/2001 es preciso que haya sido

---

<sup>80</sup> HEINZE, *Einstweiliger Rechtsschutz im europäischen Immaterialgüterrecht*, Mohr Siebeck, Tübinga, 2008, pp. 459-477.

adoptada en el marco de un proceso contradictorio , pese a que ese requisito no figura en el texto del Reglamento y cabe cuestionar lo acertado de esa exigencia como criterio general.

## TERRITORIALIDAD Y ESTADO DE ORIGEN EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS

Carmen Otero García-Castrillón. Profesora titular de Derecho internacional privado.  
Universidad Complutense de Madrid.

### **Abstract**

El principio de territorialidad se encuentra en la base de los sistemas de reconocimiento y protección de las distintas modalidades de indicaciones geográficas (*lex loci protectionis*). No obstante, la especial vinculación de estas indicaciones con una localización concreta en el territorio de un Estado abre la posibilidad de plantear, cuando menos, la toma en consideración de la *lex originis* para el nacimiento del derecho en un Estado distinto, ya sea de forma unilateral o a través de instrumentos internacionales en los que, de un modo u otro, puede hablarse de la presencia del principio del reconocimiento mutuo. En algunos convenios bilaterales, y excepcionalmente en aspectos puntuales de algunos convenios multilaterales, el alcance de la *lex originis* se extiende hasta la protección del derecho. En todo caso, al margen del reconocimiento de derechos sobre ellas, la protección de las indicaciones geográficas puede procurarse a través de las normas relativas a la defensa del comercio leal en el mercado que, basada en el criterio de los efectos, también tiene un alcance puramente territorial. La situación en la Unión Europea, si bien merece algunas reflexiones particulares, no se aleja en exceso de este planteamiento.

**Parole chiave:** existencia del derecho, protección del derecho, registro, competencia desleal, territorialidad (*lex loci protectionis*), Estado de origen (*lex originis*), dependencia, reconocimiento mutuo.

### I. INTRODUCCIÓN

1. La identificación de los productos es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad comercial tanto desde la perspectiva de la competencia entre los comerciantes como desde el punto de vista de la protección de los consumidores. Es en este terreno en el que hay que situar la función desempeñada por las denominaciones de origen (DO), las indicaciones geográficas (IG) y las llamadas especialidades tradicionales garantizadas (ETG). La aparición de cualquiera de estas indicaciones en la presentación de los productos - fundamentalmente agrícolas o alimenticios así como vitivinícolas - permite al productor diferenciar el suyo frente a otros que no reúnen las mismas características y al consumidor elegir aquel que mejor satisface sus exigencias. El elemento diferenciador que destacan estas indicaciones reside en la asociación del producto a un espacio geográfico, ya sea un lugar concreto, una región o, excepcionalmente, un país, que determina la singularidad de sus cualidades.

2. Obviamente, el establecimiento de tres categorías responde a tres diferentes situaciones fácticas. Tanto las DO como las IG se refieren a bienes originarios de lugar en cuestión pero, mientras que las DO reflejan calidades o características debidas fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y que tanto la producción como la transformación y elaboración se realizan en dicha zona; las IO reflejan las cualidades que pueden atribuirse a la zona siempre y

cuando ya sea la producción, la transformación o la elaboración tengan lugar allí. La diferencia entre ellas reside, por lo tanto, en que en la DO todo el proceso de elaboración se produce en un lugar y las propiedades del producto se derivan del modo de producir y de las características naturales del mismo. En la IG, basta con una cualidad que pueda atribuirse a dicho lugar y que una parte del proceso de producción se haya realizado en él. Sin embargo, las ETG indican la composición o el modo tradicional de producción de un determinado lugar sin reflejar una vinculación material del producto con el mismo.

3. El reconocimiento de la existencia de cualquiera de estas indicaciones se produce a través de la actuación de una administración pública que comprueba el cumplimiento de los requisitos necesarios para que los productores puedan hacer uso de ellas e impedir que lo hagan terceros no autorizados. Se trata, por lo tanto, del nacimiento, a través de un acto administrativo, de un derecho de exclusión cuya titularidad, por su propia naturaleza y a diferencia – como regla - de las marcas de fábrica, no está limitada a un único productor (derecho colectivo). A pesar de nacer del mismo modo y de tener el mismo contenido, debe destacarse que sólo las DO y las IG son calificadas internacionalmente y con carácter general como Derechos de Propiedad Industrial (DPInd.); y ello se explica por la total falta de exigencia de vinculación material del producto con el espacio designado a través de las ETG. En este sentido, debe destacarse que los diversos instrumentos internacionales en la materia, al definir las DO e IG como DPInd. requieren la directa vinculación entre la denominación protegida y el producto que ésta identifica; cosa que, como se ha comprobado, no sucede con las ETG.

No puede dejar de señalarse sin embargo que, a pesar de ser catalogados como DPInd. en los convenios internacionales, algunos autores cuestionan - sin dejar de reconocer su configuración como derechos de exclusión - que las DO y las IG tengan esta naturaleza puesto que, sencillamente, no las consideran como resultado de la creatividad humana<sup>81</sup>. Más allá de poder contestar este argumento recurriendo a la “creatividad” en las especiales características de la producción – peculiar, no sólo por las propiedades naturales de una determinada región sino también por la elección “creativa” del ser humano de una determinada forma de intervención en la misma<sup>82</sup> - cabría, además, aducir que esta calificación - generalmente admitida a escala internacional y, desde este punto de vista, útil cuando menos para la comunicación entre juristas de distintos sistemas - no es, en definitiva, especialmente relevante<sup>83</sup>. Lo que sí importa es, en primer lugar, el nacimiento del derecho a partir de su reconocimiento por la autoridad

---

<sup>81</sup> S. STERN, *Are GIs IP?*, en *E.I.L.R.* 2007, 1, 39-42. Con argumentos relativos a la defensa civil de los DPInd. frente a la principalmente administrativa de las DO e IG, R. URÍA, *Manual de Derecho Mercantil*. Marcial Pons, Madrid, 1995, 101-102.

<sup>82</sup> Cuestión distinta es quién asocia esas cualidades al producto - la población de un lugar o de otro - y si - andando el tiempo y gracias a la tecnología - estas cualidades podrían conseguirse - objetivamente - también en otro lugar. Sobre estas cuestiones vid. D. SARTI, *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine*. en P. MARCHETTI y L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su Proprietà intellettuale e concorrenza*. Quarta Edizione. CEDAM. 2007, 1027.

<sup>83</sup> A este respecto, por ejemplo, el art. XX.d ,al señalar las posibles excepciones a las disposiciones que liberalizan los intercambios entre sus miembros, sin mencionar expresamente las IG, se refiere en general a las “prácticas que puedan inducir a error. En la UE, si embargo, la libre circulación de mercancías puede excepcionarse para proteger los DPInd. (arts. 28 y 30 TCE) pero no para proteger derechos que no se consideran tales. No obstante, el TJCE ya estableció en el famoso asunto *Cassis de Dijon* (120/78, [1979] RTJ 649) que no puede hablarse de verdaderas medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas cuando se trata de actuaciones destinadas a la defensa de la lealtad en las transacciones comerciales (doctrina de las exigencias imperativas); que, en definitiva, es uno de los objetivos perseguidos por las DO e IG.

administrativa y, en segundo lugar y, sobre todo, la determinación de su contenido. Respecto de ambos aspectos no cabe duda de que la configuración de las DO e IG refleja un evidente paralelismo con el resto de los “incuestionados” DPInd. y, desde luego, permite hablar de derechos de propiedad en el sentido reflejado, cuando menos, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)<sup>84</sup>. Así, si quiere señalarse que no se trata de derechos “puramente” intelectuales (industriales), no puede cuestionarse su carácter de derecho de propiedad sobre un bien – reputación y calidad determinada – que, obviamente, tiene naturaleza inmaterial.

4. Como es bien sabido, la inmaterialidad y la consiguiente ubicuidad del bien que se pretende proteger con las DO e IG – así como del derecho asignado a las ETG – y el hecho de que el derecho sólo exista allí donde su nacimiento ha sido reconocido por la competente autoridad administrativa; esto es, que exista una pluralidad de derechos con alcance estatal e independientes entre sí, dificulta enormemente su protección en los mercados abiertos. Sobre esta premisa y con especial atención a la situación en el entorno comunitario en el que nos encontramos, a continuación se aborda la problemática jurídica planteada en torno al reconocimiento y la protección de estos derechos fundamentada en el predominio del principio de territorialidad como pauta de actuación normativa. Cabe destacar que la protección de los intereses de los productores puede hacerse tanto desde la perspectiva de la defensa del derecho – caso en el que no hay que perder de vista que caben tanto acciones penales como civiles – como desde la persecución de la competencia leal en el mercado. En todo caso, la protección de la competencia leal no es sólo in interés privativo de los comerciantes, sino que concurre con el interés general en el funcionamiento eficiente del mercado

5. A estos efectos habrá que tener presente la diversidad de instrumentos internacionales existentes entre los que destacan el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)<sup>85</sup>, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)<sup>86</sup>, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (AM)<sup>87</sup> y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro

---

<sup>84</sup> El art. 1 del Protocolo núm. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales reza “Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes”. El concepto autónomo de bienes establecido por el TEDH no se limita a la propiedad de bienes físicos y es independiente de la clasificación formal de los Derechos internos. Derechos e intereses pueden ser considerados como “derechos de propiedad” y, por lo tanto, “posesiones” a los efectos de esta norma”. (*Anheuser-Busch Inc. v. Portugal*, no. 73049/01, 11 de enero de 2007, § 63). Incluso dejando al margen el hecho de que en este mismo asunto (§ 72) el TEDH reconoció expresamente la consideración de la propiedad intelectual como “posesión”, cabría inferir esta conclusión respecto de las DO y de las IG considerando, analógicamente, que el TEDH también estableció entonces que la solicitud de un registro de marca es una “posesión” (§ 78). Además, el TEDH ha establecido que el concepto de posesión se extiende a las prácticas profesionales y a las clientelas en la medida en que tienen un valor que tiene, en muchos aspectos, la naturaleza de derechos privados constituyendo, por lo tanto, bienes o posesiones en el contexto del mencionado art. 1 (*Van Marle and Others v. The Netherlands*, no. 8543/79; 8674/79; 8675/79; 8685/79, 26 de junio de 1986, § 41).

<sup>85</sup> Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, revisado según el acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967.

<sup>86</sup> Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, hecho en Marrakesh, de 15 de abril de 1994.

<sup>87</sup> Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, revisado en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres, el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958.

Internacional (AL)<sup>88</sup>, firmado por España que, sin embargo, todavía está pendiente de concluir su proceso de adhesión<sup>89</sup>. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) gestiona el CUP, el AM y el AL mientras que la Organización Mundial del Comercio (OMC) hace lo propio con el ADPIC. Más allá de sus diferencias, el CUP, el AM y el ADPIC sientan estándares comunes en cuanto a las “indicaciones de procedencia o geográficas” y la competencia desleal así como a sus respectivas defensas. El AL, por su parte, establece un sistema de registro de DO. Por lo demás, como es sabido, la normativa comunitaria básica de referencia está integrada por los Reglamentos 510/2006 sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios y 509/2006 sobre las especialidades tradicionales garantizadas de estos mismos productos<sup>90</sup>. No puede dejarse de notar que, aunque respondan al mismo esquema básico, los vinos y las bebidas espirituosas cuentan con normas específicas tanto en el marco del ADPIC – imponiendo estándares de protección más elevados - como en el ámbito comunitario: En este último, mientras en el caso de las bebidas espirituosas se introduce el concepto de “denominaciones geográficas”<sup>91</sup>, en el sector vinícola el Reglamento 1493/99<sup>92</sup>, partiendo del concepto de “indicación geográfica” (art. 50.2), da entrada a las nociones “vinos de calidad producidos en regiones determinadas” (VCPRD – art. 58) - en la que encajan las DO que, en el ámbito español pueden ser, además, calificadas<sup>93</sup> - y “vinos de mesa” con IG (art. 51) – en la que se enmarcan indicaciones como la española “vinos de mesa con derecho a la mención tradicional vino de la tierra”<sup>94</sup> -.

## II. PRINCIPIO DE TERRITORIALIDAD Y ESTADO DE ORIGEN

6. Históricamente, el modelo de regulación de los DPIInd. se asienta sobre el principio de territorialidad – formal y material<sup>95</sup> - pues se trata de derechos que sólo nacen tras su reconocimiento por las competentes autoridades administrativas de un determinado

---

<sup>88</sup> Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de junio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

<sup>89</sup> En septiembre de 2008 España afirmó en la OMPI estar preparándose para la adhesión. *Vid.* Informe sobre el Vigésimo tercer período de sesiones (6º extraordinario), Ginebra, 22 a 0 de septiembre de 2008, L/A/23/2 Prov., apartado 20.

<sup>90</sup> Reglamento 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, *DO* (2006) L 93/12, cuyas disposiciones de aplicación se encuentran en el Reglamento 628/2008 de la Comisión, de 2 de julio, *DO* (2008) L 173, y Reglamento 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, *DO* (2006) L 93/1.

<sup>91</sup> Reglamento 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, sobre definición, designación, presentación etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas, *DO* (2008) L 39/16.

<sup>92</sup> Reglamento 1493/1999, de 17 de mayo, sobre la organización común del mercado del vino, *DO* (1999) L 179, en particular, Título V y Anexos VI, VII y VIII, cuyas más reciente modificaciones fueron realizadas respectivamente por los Reglamentos 2165/2005 *DO* (2005) L 345, 1791/2006, *DO* (2006) L 363 y 2165/2005 *DO* (2005) L 345.

<sup>93</sup> Art. 13 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, *BOE* núm. 165, de 11 de julio de 2003, incluye también en este grupo los “vinos de pagos” y los “vinos de calidad con indicación geográfica”.

<sup>94</sup> *Ibidem*.

<sup>95</sup> Sobre el principio de territorialidad en DIPr. *vid.* F. RIGAUX, *Droit International Privé. Maison Ferdinand Larcier*. Bruselas, 1968, pp. 13-17. y *Derecho internacional privado. Parte General*. Civitas, Madrid, 1985, pp. 64-71. La territorialidad formal implica que las autoridades nacionales aplican su propio Derecho mientras que la material supone que las normas se aplican a situaciones localizadas en el Estado en el que fueron adoptadas.

territorio – aplicando, obviamente, Derecho propio - que, por lo demás, actúan en función de los intereses de su mercado y carecen de jurisdicción más allá del mismo (jurisdiction to adjudicate - territorial). Consiguientemente, sólo el consentimiento de las autoridades administrativas nacionales - también según su propio Derecho - podría dar efecto a aquello acordado por una autoridad extranjera (jurisdiction to enforce - territorial).

7. No obstante, la aplicación del principio de territorialidad, formalizado bajo el criterio de la *lex loci protectionis*, puede quebrar – formal y materialmente – al aplicar las normas relativas al DPIInd. (jurisdiction to prescribe - no necesariamente territorial). Formalmente, cuando tienen competencia, las autoridades de un Estado pueden aplicar Derecho extranjero para establecer la infracción de los DPIInd. con el fin de protegerlos en el marco de la resolución de litigios por infracciones cometidas más allá de sus fronteras. Materialmente, cabe que las autoridades administrativas nacionales tengan en consideración lo ocurrido en el extranjero por imponerle así su ordenamiento jurídico (a través de normas de fuente interna o internacional). Es en este último contexto, en el que aparecen las referencias la “dependencia” entre derechos y, en consecuencia, las remisiones al ordenamiento del Estado de origen (*lex originis*); esto es, aquel en el que se localiza la zona geográfica protegida por la indicación.

#### 1. Existencia del derecho

8. Como consecuencia de la territorialidad de los DPIInd., quienes pretendan su existencia precisan solicitar su reconocimiento en todas las jurisdicciones en las que busquen obtener su protección. Hay, sin embargo, sistemas destinados a facilitar el nacimiento del Derecho en una pluralidad de Estados basados en el establecimiento de un registro unificado. Así, a escala internacional, el AL ofrece la posibilidad de obtener el reconocimiento de DOs en sus veintiseis Estados parte mediante un único trámite de registro ante la Oficina Internacional. Lo mismo sucede en la UE a través del registro de DOs, IGs e ETGs (así como - aunque de modo algo diferente - para las denominaciones geográficas de las bebidas espirituosas)<sup>96</sup>. Hay que señalar, no obstante, que ambos sistemas son dispares tanto desde un punto administrativo como material.

9. Administrativamente, mientras en el marco del AL las solicitudes son presentadas por los Estados parte en los que la DO está reconocida y protegida en representación de los interesados y el resto de los países miembros cuentan con un plazo de un año para oponerse motivadamente a la protección en sus territorios – sin perjuicio del ejercicio de los recursos judiciales pertinentes por el afectado que dicha jurisdicción debe poner a su disposición en los mismos términos que para los nacionales - (art. 5)<sup>97</sup>, en el régimen de la UE las agrupaciones interesadas presentan su propia solicitud ante la Comisión - a través de las administraciones nacionales de los Estados miembros si están establecidas

---

<sup>96</sup> Sin embargo, en el caso de los vinos, la UE sólo cuenta con el registro vitícola comunitarios, establecido conforme al Reglamento 2392/86 del Consejo, de 24 de julio, *DO* (1986) L 208, cuya última modificación la constituye el Reglamento 1631/98, *DO* (1998) L 208, destinado a obtener las informaciones indispensables sobre el potencial y la evolución de la producción para garantizar el buen funcionamiento de la organización común del mercado vitivinícola, y en particular de los regímenes comunitarios de intervención y de plantación así como de las medidas de control, pero no las indicaciones de calidad.

<sup>97</sup> Para el mecanismo de inscripción *vid.* el vigente Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, aplicable desde el 1 de abril de 2002.

en la UE o directamente en otro caso – (art. 5 Reglamento 510/2006 y art. 7 Reglamento 509/2006) que, siguiendo un procedimiento en el que se atiende a las oposiciones que puedan plantearse, decidirá el registro (arts. 6 y 7 Reglamento 510/2006 y arts. 8 y 9 Reglamento 509/2006), susceptible de ser anulado si concurren motivos que lo justifiquen (art. 12, Reglamento 510/2006 y art. 10 Reglamento 509/2006)<sup>98</sup>.

10. Desde un punto de vista material, el registro de las DO con base en el AL desemboca, en principio, en el nacimiento de, en la actualidad, veintiséis derechos independientes y dispares por más que cuenten con un sustrato común en cuanto a su contenido<sup>99</sup>. Sin embargo, el registro comunitario de los productos agrícolas y alimentarios, al producirse en el marco de un proceso de integración económica y con la intervención de un órgano de la administración integradora, reconoce la existencia del derecho para todo el territorio de la UE y, además, fija su contenido de manera más precisa<sup>100</sup>. Es más, este registro comunitario se presenta, en principio, como la única opción para obtener la protección del derecho en todos los Estados miembros de la UE<sup>101</sup>. En todo caso, no puede dejarse de notar que, como ocurre con otros derechos para los que existe la opción del reconocimiento a escala comunitaria (marca, variedades vegetales, dibujos y modelos industriales), al no tratarse de una regulación completa, resultará necesario complementarla – para la protección - con los ordenamientos nacionales.

11. Ninguno de estos sistemas cuestiona la aplicación del principio de territorialidad para determinar la existencia del derecho y, por lo tanto, en cuanto a los aspectos asociados a la misma como el registro, la validez, la duración, el contenido y la transferibilidad. Las legislaciones nacionales suelen establecer este principio expresamente a través de normas de localización que recogen el criterio de la *lex loci protectionis*<sup>102</sup> y, aunque los instrumentos internacionales en la materia no lo formalizan de este modo, la doctrina mayoritaria considera que es posible deducir su consagración, al menos respecto de los Estados miembros, sobre la base de la obligación de tratamiento nacional que éstos imponen (art. 2 CUP y art. 3 ADPIC). Los críticos han argumentado que el tratamiento nacional, en tanto referido al trato que han de recibir los extranjeros, se cumple cuando se cuenta con una norma de conflicto idéntica para nacionales y extranjeros que eluda el criterio de la nacionalidad. Es cierto que tal norma no sería discriminatoria formalmente pero es, también, evidente que podría conducir a

---

<sup>98</sup> No obstante, aunque el procedimiento sea semejante, en el caso de las bebidas espirituosas, la solicitud la presentan los Estados miembros (art. 17.2 del Reglamento 110/2008).

<sup>99</sup> art. 3: “La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” o similares”.

<sup>100</sup> Arts. 12 y 16 del Reglamento 509/2006 y arts. 8 y 13 del Reglamento 510/2006. Para las bebidas espirituosas, art. 16 del Reglamento 110/2008.

<sup>101</sup> En el caso del Reglamento 509/2006, el preámbulo (10) establece literalmente que “para beneficiarse de una protección, las ETG deben registrarse a escala comunitaria”. Una afirmación así no se encuentra en el Reglamento 510/2006, sin embargo, puede inferirse esta conclusión de la necesidad, destacada en el preámbulo (6), de adoptar “un enfoque comunitario” con “un régimen de protección” sin que aparezca referencia alguna a su convivencia con sistemas nacionales dado que la inscripción en el Registro comunitario sustituye a la nacional.

<sup>102</sup> En España, el art. 10.4 del CC establece “Los derechos de propiedad intelectual e industrial se protegerán dentro del territorio español de acuerdo con la ley española, sin perjuicio de lo establecido por los convenios y tratados internacionales en los que España sea parte”.

un tratamiento desigual en términos materiales<sup>103</sup>. En este sentido, en el marco de un procedimiento de arreglo de diferencias de la OMC en el que Estados Unidos cuestionó la anterior normativa comunitaria sobre protección de DO e IG, se interpretó que la regla del tratamiento nacional exige una igualdad efectiva de oportunidades entre nacionales y extranjeros con respecto a la protección de los derechos<sup>104</sup>. De ahí que, con pleno respeto a la regla del trato nacional, no pueda sorprender que dos recientes iniciativas reguladoras, auspiciadas por el Instituto Max Planck de Munich (CLIP) y por el American Law Institute respectivamente, en las que participan especialistas de diversas tradiciones jurídicas, se inclinen por el mantenimiento de este criterio en lo que concierne a la existencia, validez, alcance y duración de un DPI<sup>105</sup> y, por ende, de las indicaciones de procedencia.

12. Dicho esto, cabe recordar que para reconocer la existencia del Derecho, las autoridades nacionales pueden requerir información y/o documentos de situaciones que se hayan producido en el extranjero. Por ejemplo, para el registro en UE de una DO o IG referida a una zona geográfica situada en un tercer país, la solicitud debe incorporar “los elementos que prueben que la denominación de que se trata está protegida en su país de origen” (art. 5.9 Reglamento 510/2006 y 17.3 Reglamento 110/2008 para las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas). De este modo, el reconocimiento de una indicación de procedencia extracomunitaria se hace depender de la previa existencia de la misma en su lugar de origen. Asimismo, el sistema de registro internacional del AL (art. 1.2)<sup>106</sup> requiere que el Estado en el que se localiza la DO la tenga reconocida como tal en los términos que establece su propio ordenamiento interno que, por lo demás, debe respetar la calificación que el propio AL da a estos derechos. Cabe añadir, además, el caso del Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951, que, recurriendo a un “sistema de lista” (relación de las DO cubiertas), obliga a las Partes a reconocer las denominaciones existentes en los Estados miembros de origen e incluidas en su Anexo A sin necesidad de proceder a registro alguno en sus respectivos territorios (protección automática o *ipso iure*)<sup>107</sup>. En definitiva, bien puede decirse que para el nacimiento de todos estos derechos, se recurre al ordenamiento del Estado de origen (*lex originis*) y se procede a la aplicación, cuando menos *sui generis*, de la regla del reconocimiento mutuo.

---

<sup>103</sup> P.A. DE MIGUEL ASENSIO, *La lex loci protectionis tras el Reglamento “Roma II”*; en *AEDIP*, 2007, VII, 375-406.

<sup>104</sup> Informe del Grupo Especial sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios en las Comunidades Europeas; adoptado el 15 de marzo de 2005, WT/DS174/R, apartado 211.

<sup>105</sup> European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), constituido en 2004, <http://www.cl-ip.eu>. El *American Law Institute* publicó oficialmente el texto acordado en julio de 2008.

<sup>106</sup> Regla 5.2.vi del Reglamento del AL; la solicitud indicará “el título y la fecha de las disposiciones legislativas o administrativas, y de las decisiones judiciales, o la fecha y el número de registro en virtud de los cuales la denominación de origen está protegida en el país de origen”.

<sup>107</sup> Convenio de Stressa sobre el empleo de denominaciones de origen y denominaciones de queso, de 1 de junio de 1951. Art. 3 “Les “appellations d’origine” qui font l’objet d’une réglementation nationale de la part des pouvoirs publics réservant leur emploi, sur le territoire d’une Partie Contractante, aux fromages fabriqués ou affinés dans les régions traditionnelles, en vertu d’usages locaux, loyaux et constants, sont énumérés, par pays, dans l’annexe A ; elles sont réservées à titre exclusif à ces fromages, employées seules ou accompagnées soit d’un qualificatif, soit même d’un correctif tel que « type », « genre », « façon » ou autre”. España no es parte en este Convenio

13. La idea de vincular los DIPInd. al sistema de Derecho de un país específico, el de origen, no es en absoluto novedosa. Entronca con la “teoría de los derechos adquiridos” y se justifica sobre la base de una mayor seguridad jurídica<sup>108</sup>. La teoría de los derechos adquiridos promulga que lo que se reconoce es un simple hecho, la adquisición del derecho, de forma que la ley o decisión extranjera actúa como simple desencadenante de las actuaciones en el foro y, por lo tanto, no se cuestionan las concepciones territorialistas<sup>109</sup>. Las críticas a esta teoría partieron de su utilización al margen de la previsión normativa de aplicar una determinada ley<sup>110</sup>, situación que, como se ha observado en los casos referenciados más arriba, no se produce en el caso de las DO o IG. Es más, el AL, sin perjuicio de la posibilidad de oposición al reconocimiento del derecho por otros Estados parte, establece también la remisión al ordenamiento del Estado de la localización de la DO para determinar el carácter genérico de la misma (art. 6)<sup>111</sup>. La remisión para la determinación del carácter genérico de las DO o IG es también seguido por el AM respecto de los productos vinícolas (art. 4)<sup>112</sup>.

14. Los convenios bilaterales suelen incorporar el “sistema de lista” para determinar la existencia DO o IG conforme al ordenamiento de origen. Además de referirse a la existencia del derecho, la remisión a la *lex originis* en estos instrumentos se extiende expresamente en ocasiones a la determinación su contenido y alcance incluso cuando su ejercicio se reclame respecto de conductas producidas en el otro Estado parte<sup>113</sup>. Sin embargo, si en el Estado de origen una denominación es genérica mientras que en el otro Estado los consumidores todavía la asocian a unas cualidades específicas, la calificación como genérica de la denominación conforme a la *lex originis* sólo se tendrá en cuenta cuando se trate de productos procedentes de este mismo país. Esto se debe a

---

<sup>108</sup> E. BARTIN, *La localisation territoriale des monopoles intellectuelles (Propriété Littéraire et Artistique, Propriété Industrielle)*, *J. Dr. Int. Priv.* 1934, 793.

<sup>109</sup> A. PILLET, *Le régime international de la propriété industrielle*. 1911, 6-11. Los límites al reconocimiento del derecho los fija esta teoría en 1. la contrariedad con las leyes de Derecho público del foro, con lo que la denegación del reconocimiento es un principio general cuando se trata de derechos adquiridos con base en una ley o acto extranjero de contenido público, y 2. cuando en una dimensión más amplia es desconocido o contrario al orden público. En este sentido hay que tener en cuenta que, a pesar del carácter administrativo de su concesión, jamás se ha cuestionado la naturaleza privada de estos derechos.

<sup>110</sup> E. ULMER, *Intellectual Property Rights and the Conflicts of Laws*. Kluwer, Deventer, 1978, 12, refiriéndose a la prioridad unionista del derecho de patente habla de “referencia parcial a la ley del país de origen”. No obstante, la doctrina ha defendido que, en la actualidad, la teoría de los derechos adquiridos puede operar como un correctivo funcional dirigido a orientar materialmente las soluciones de Derecho aplicable a favor de la continuidad de las relaciones en el espacio. En todo caso, se trata de declarar o determinar la existencia de un derecho - o de una relación jurídica - y no de admitir un determinado contenido o efectos.

<sup>111</sup> Art 6 AL “Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen”.

<sup>112</sup> Art. 4 AM “Los tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo”.

<sup>113</sup> A título de ejemplo, El art. 3 del Acuerdo entre el Estado español y la República Federal de Alemania sobre la protección de indicaciones de procedencia, denominaciones de origen y otras denominaciones geográficas y protocolo anejo hecho el Bonn el 11 de septiembre de 1970 (*BOE*, núm. 235 de 1 de octubre de 1973), establece “... las denominaciones ... quedarán exclusivamente reservados a los productos o mercancías españolas en el territorio de la República Federal de Alemania y deberán ser utilizados únicamente bajo las mismas condiciones que prevé la legislación española ...”.

que, más que la protección de la DO o IG, lo que en este caso persiguen los Convenios bilaterales es la defensa de la competencia leal en el mercado<sup>114</sup>.

15. En el ámbito de la UE hay que tener en cuenta la existencia de Convenios bilaterales firmados entre Estados miembros<sup>115</sup> y entre Estados miembros y terceros países<sup>116</sup> que incluyen disposiciones relativas a la protección de estos derechos. Respecto de los primeros, el TJCE reconoció su compatibilidad con la excepción a la libre circulación de mercancías relativa a la protección de los DPInd<sup>117</sup>. No obstante, la aparición del registro comunitario de estos derechos y, por consiguiente, su extensión territorial a toda la UE, no sólo hace impensable que la protección de estos derechos justifique el fraccionamiento del mercado comunitario, sino que permite concluir que estos convenios han quedado obsoletos al menos en lo que concierne al reconocimiento de la existencia de los derechos.

16. En cuanto a los convenios entre Estados miembros y terceros países, sin perjuicio de su obligado cumplimiento conforme al Derecho internacional de los ya existentes, cabe considerar que si bien en 1994 el TJCE estableció la competencia compartida entre Estados miembros y la UE para la firma de instrumentos internacionales en el terreno de los DPInd.<sup>118</sup>, la línea jurisprudencial del TJCE sobre esta cuestión<sup>119</sup> y la evolución de la situación normativa intracomunitaria en el terreno de las DO e IG permiten considerar que la firma de nuevos convenios, bilaterales o multilaterales en el ámbito de la protección de estos derechos concierne de forma exclusiva a las instituciones comunitarias para los productos agrícolas y alimenticios así como para las bebidas espirituosas. En el caso de los vinos, a pesar de no existir un registro comunitario stricto sensu, la competencia para comprometerse con terceros países ya quedó claramente establecida en estos mismos términos debido a la armonización normativa en cuanto a la protección de las indicaciones geográficas y a la existencia de un capítulo específico en

---

<sup>114</sup> P. JIMÉNEZ BLANCO, *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*. Eurolex, 1996, 93.

<sup>115</sup> Por ejemplo, Convenio sobre la protección de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia y denominaciones de ciertos productos entre España y Francia, hecho en Madrid el 27 de junio de 1973.

<sup>116</sup> Por ejemplo, el art. 4 del Convenio comercial suscrito entre los Gobiernos del Reino de España y la República de Cuba el 23 de enero de 1979 (*BOE* núm. 66 de 17 de marzo) compromete a las partes a "... proteger en sus respectivos territorios contra toda forma de competencia desleal a los productos naturales o manufacturados originarios de la otra parte contratante y, en su consecuencia, impedir y, en su caso, reprimir la importación, exportación, fabricación o venta de productos que ostenten marcas, nombres, inscripciones, menciones o cualesquiera otras señales similares constitutivas de una falsa indicación de procedencia o denominación de origen .... Por consiguiente, en España, las denominaciones de origen tales como Cuba, cubano, habana, habano, habanero, venta abajo, manicaragua, caney, bohio y cualesquiera otras definidas o que fueran definidas oficialmente por a autoridad competente cubana, no podrán ser utilizadas para identificar comercialmente a los cigarros, puros, cigarrillos, picadura, el tabaco en rama y el ron cuando los mismos no fueren productos realmente originarios de Cuba".

<sup>117</sup> Sentencia TJCE de 10 de noviembre de 1992 en el asunto C-3/91, *Exportur c. Lor SA*, apartado 39.

<sup>118</sup> El Dictamen del TJCE, 1/94, de 15 de noviembre de 1994, apartados 53 a 55, señalaba en cuanto a la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales en materia de protección de la propiedad intelectual, destacaba que la armonización realizada en el ámbito comunitario en este ámbito era parcial y que en buena medida las instituciones comunitarias no habían ejercido sus competencias para garantizar una protección eficaz de estos derechos.

<sup>119</sup> El Dictamen del TJCE 1/2003, de 7 de febrero de 2006,

el Reglamento 1493/99 sobre el comercio extracomunitario<sup>120</sup>. Buena prueba de ello es que, más allá de defender la posición común comunitaria en escenarios como la OMC y la OMPI, la UE ha firmado acuerdos internacionales para el reconocimiento mutuo de indicaciones de procedencia que, además de cubrir las bebidas espirituosas<sup>121</sup>, se han concentrado en los vinos tanto en instrumentos específicos<sup>122</sup> como en los relativos a la liberalización comercial<sup>123</sup>. Sin embargo, no se encuentra, en particular en este último tipo de acuerdos, referencia alguna a los productos agrícolas y alimenticios. Por lo demás, cabe destacar que en estos textos se presta especial atención a las indicaciones homónimas y genéricas sin que, en ningún caso, se atienda a su determinación conforme al Estado de origen.

17. Para la UE, el sistema actual de protección multilateral de las indicaciones geográficas, en el que la consagración de la territorialidad no está acompañada de unos estándares de protección elevados, resulta negativo. Incluso en el ADPIC, cuyos estándares son superiores a los establecidos en otros instrumentos multilaterales<sup>124</sup>, permite consolidar la utilización de indicaciones geográficas por terceros ya sea porque el uso se produjo de buena fe, porque se realizó durante un plazo igual o superior a 10 años o porque coincide con la denominación habitual de los productos en otro lugar (art. 24). De ahí que, más allá de otras reivindicaciones relativas a la extensión de la protección adicional de los vinos y las bebidas espirituosas a otros ámbitos y de pretender la anulación de marcas nacionales relativas a indicaciones geográficas comunitarias de importante valor económico, la UE persiga en la OMC el establecimiento de un registro multilateral para vinos y licores. Los trabajos del Consejo de los ADPIC sobre este registro todavía dejan muchas cuestiones abiertas y, más allá de saber si la participación en el sistema será obligatoria o voluntaria para los Estados parte, no está claro si las notificaciones que presenten los Estados habrán de identificar cómo se protege la IG en su territorio y cuales serían las consecuencias jurídicas de la inscripción en el resto de los Estados miembros si bien, aunque no parece que vaya a admitirse que conlleven la aceptación de la DO según el modelo del AL, implicarían, cuando menos, la prueba de la existencia del derecho en el país de origen<sup>125</sup>.

<sup>120</sup> Título VII del Reglamento 1493/99; *vid. infra*.

<sup>121</sup> Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América sobre el reconocimiento mutuo de determinadas bebidas espirituosas, aprobado el 21 de febrero de 1994, *BOE* núm. 517 de 24 de junio.

<sup>122</sup> A título de ejemplo, cabe citar el Acuerdo Australia –UE, de 24 de enero de 1994 modificado por última vez el 10 de diciembre de 2003, *DO* (2003) L 336/10, sobre el comercio del vino, incluye la completa y exclusiva protección para las expresiones tradicionales y para las indicaciones geográficas de los vinos, y el Acuerdo México –UE sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las indicaciones para las bebidas espirituosas, de 27 de mayo de 2007, *DO* (2007) L 152/16.

<sup>123</sup> A título de ejemplo, el Acuerdo de asociación con Chile, firmado el 18 de noviembre de 2002 y en vigor desde el 1 de marzo de 2005, incluye un anexo sobre el comercio de vinos en el que se incluye un título destinado a la protección mutua de las indicaciones geográficas de los vinos (acompañado de la lista de vinos comprendidos) cuyo art. 5.2. dispone “The names referred to in Article 6 shall be reserved exclusively for the products originating in the Party to which they apply and may be used only under the conditions laid down in the laws and regulations of that Party”.

<sup>124</sup> Se limita a extender, para los productos en general, el derecho de embargo a los supuestos de indicaciones falsas – directas o indirectas – de procedencia siempre que puedan inducir a error así como en los casos de competencia desleal (art. 22); mientras que para las indicaciones relativas a vinos y licores, consagra un derecho de oposición frente a terceros no autorizados a utilizarlas incluso cuando no hay riesgo de error por haberse introducido vocablos deslocalizadores (art. 23).

<sup>125</sup> *Multilateral System of Notification and Registration for Geographical Indications for Wines and Spirits*, Council of TRIPS Special Session, TN/IP/18, de 9 de junio de 2008. Al parecer, la posición original de la UE (2005) según la cual el registro debería impedir en los Estados parte registros de marcas

## 2. Protección del derecho

18. Un derecho sólo puede ser infringido allí donde existe. Las reclamaciones frente a las infracciones de los DPIInd. pueden plantearse tanto a través de acciones civiles como penales. Son éstas últimas las que se encuentran con más frecuencia en la reciente jurisprudencia española que, más allá de resolver sobre la existencia de delito (art. 275 CP español), decide sobre las reclamaciones civiles de daños y perjuicios. Cabe citar a título ilustrativo el asunto resuelto en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Ciudad Real, en el que un ciudadano británico y varios españoles se involucraron en la comercialización en el Reino Unido de botellas de vino de La Mancha con contraetiquetas falsificadas de DO Rioja, incurriendo así en los delitos de violación de DPIInd. falsedad y estafa. Esta última se realizó y consumó en el extranjero, además, por un ciudadano extranjero pero dado que se trataba sólo de parte del conjunto de actividades delictivas en las que el extranjero era coacusado, se admitió la competencia y, consiguientemente, la aplicación del Derecho español que, por lo demás, también determinó el alcance de la responsabilidad civil incluyendo los daños producidos en el Reino Unido<sup>126</sup>.

19. Procede, por lo demás, indicar que las medidas de protección en la frontera comunitaria previstas en el Derecho de la UE<sup>127</sup>, son también aplicables para frenar las importaciones infractoras de indicaciones geográficas en el territorio comunitario. Las estadísticas muestran que éstas supusieron un 0'03 % - DO e IG respectivamente – del total de las actuaciones de las aduanas comunitarias en 2007<sup>128</sup>.

20. Por las mismas razones esgrimidas en cuanto a la existencia de los derechos, la doctrina considera que los diversos instrumentos internacionales sobre DPIInd. establecen la aplicación del principio de territorialidad para su protección. El criterio de la *lex loci protectionis* está, además, ampliamente extendido en el panorama normativo comparado<sup>129</sup>. En la UE, el Reglamento Roma II<sup>130</sup> sustituirá totalmente, cuando su aplicación se haga obligatoria el próximo 11 de enero de 2009 para los daños sufridos desde esa fecha (arts. 31 y 32), la aplicación de las correspondientes las normas nacionales de los Estados miembros como consecuencia de su carácter *erga omnes* (art. 3). Su texto cuenta con una disposición específica para las infracciones de los DPI en cuya virtud se consagra imperativa y absolutamente, pues no admite excepciones, la

---

relativas a las DO así como aceptar el carácter no genérico de la misma, parece haberse suavizado en las últimas negociaciones.

<sup>126</sup> Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 1ª), sentencia núm. 18/2007, de 27 de junio; fundamentos jurídicos octavo y decimocuarto. El daño no pudo cuantificarse en relación a las pérdidas que otros bodegueros sufran en el mercado británico y se consideró como un daño al prestigio similar al daño moral valorándolo en atención a la sanción máxima que puede imponer por infracciones el Consejo Regulador de Rioja y, por analogía, lo dispuesto en la Ley de Marcas (art. 43, como mínimo, uno por ciento de la cifra de negocio realizada por el infractor).

<sup>127</sup> Reglamento [1383/2003](#) del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos.

<sup>128</sup> Comisión Europea, *Taxation and Customs Union, Report on Community Customs Activities on 2007 (Results at the European Border)*, 15.

<sup>129</sup> *Vid. infra* nota CC español.

<sup>130</sup> Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, DO (2007) L 199/40.

aplicación de la regla de la *lex loci protectionis* que, en los casos de infracción de derechos de alcance comunitario en los que la reglamentación uniforme no sea cubra todas las cuestiones controvertidas, habrá de ser completada por la *lex loci delicti commissi*<sup>131</sup>. El alcance de la regla se extiende al establecimiento del fundamento, extensión, limitación y exoneración de la responsabilidad, incluida la de terceros; la existencia y evaluación de los daños, así como las personas que tienen derecho a reparación y la transmisibilidad de este derecho; y, finalmente, la extinción de la obligación (art. 15).

21. Este planteamiento absolutista no ha dejado de recibir críticas y, considerando que el Reglamento prevé su propia revisión (art. 30), se han iniciado ya los debates sobre la introducción de límites o alternativas a la regla. Las posibilidades se abren en torno a, por una parte, el recurso a la autonomía de la voluntad para la determinación del ordenamiento aplicable a las indemnizaciones y, por otra, la búsqueda de un solo ordenamiento – el más estrechamente relacionado – para los casos de infracciones cometidas en diversos países<sup>132</sup>. Efectivamente, no se ve por qué las partes, de común acuerdo, no pueden determinar el ordenamiento que crean más adecuado para fijar la satisfacción que la infracción permita. Por otra parte, la fragmentación en la protección de los derechos derivada de la territorialidad en los supuestos de infracciones plurilocalizadas puede suponer una grave carga por lo que la opción por un solo ordenamiento, sin perjudicar la justicia, parece la vía más eficiente para dar respuesta a estas situaciones.

22. Asimismo, no puede dejarse de notar que, en defecto de existencia del derecho en un determinado país – no reconocido o registrado allí -, las prácticas que, sobre la base de indicaciones de procedencia, lesionan la posición competitiva en el mercado de los comerciantes - o son susceptibles de confundir a los consumidores - pueden ser perseguidas como actos de competencia desleal a iniciativa de los afectados - si se trata de consumidores, la defensa de sus intereses puede producirse a través de la normativa específica al respecto -. Al igual que ocurre con los DPInd., los instrumentos internacionales definen estas conductas, comenzando por el CUP, consagran implícitamente, el principio de territorialidad apoyándose en el criterio del mercado real o potencialmente afectado<sup>133</sup>. Es este también el planteamiento de los ordenamientos nacionales<sup>134</sup> y del nuevo régimen comunitario<sup>135</sup>. En el ámbito comunitario, el Reglamento Roma II, llamado a sustituir a las normas de los Estados miembros respecto de los hechos generadores de responsabilidad que se produzcan a partir del 11 de enero de 2009 (art. 31), establece imperativamente esta regla que, a diferencia de la relativa a

---

<sup>131</sup> Art. 8. 1. La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual será la del país para cuyo territorio se reclama la protección. 2. En caso de una obligación extracontractual que se derive de una infracción de un derecho de propiedad intelectual comunitario de carácter unitario, la ley aplicable será la ley del país en el que se haya cometido la infracción para toda cuestión que no esté regulada por el respectivo instrumento comunitario. 3. La ley aplicable con arreglo al presente artículo no podrá excluirse mediante un acuerdo adoptado en virtud del art. 14 (autonomía de la voluntad).

<sup>132</sup> En este sentido, Principios CLIP y ALI.

<sup>133</sup> Las disposiciones se refieren a los compromisos adquiridos por cada Estado parte de impedir y perseguir tales conductas en sus territorios. Art. 10 bis CUP y 22.2b ADPIC.

<sup>134</sup> Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, art. 4. “La presente ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español”.

<sup>135</sup> Reglamento 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), DO (2007) L 199,

los DPI, cede si el comerciante afectado es un único competidor, caso en el que tendrá entrada el juego de la autonomía de la voluntad (art. 6)<sup>136</sup>. La principal crítica recibida por la redacción de este precepto es la falta de cualificación de los efectos que deberían ser “directos y sustanciales” para provocar la aplicación del Derecho del mercado correspondiente. No obstante, el planteamiento de la regla conduce también a fragmentar las respuestas jurídicas a los actos de competencia desleal plurilocalizados. A este respecto, y aunque no estén diseñados para ello, las propuestas del ALI y del CLIP propugnando la aplicación del ordenamiento más estrechamente vinculado, podrían resultar satisfactorias.

23. Debe tenerse en cuenta que, atendiendo a la antes mencionada jurisprudencia del TJCE, desde la entrada en vigor del Reglamento Roma II, la competencia comunitaria para concertar acuerdos con terceros países en esta materia puede considerarse exclusiva. No obstante, los convenios internacionales anteriores entre Estados miembros y terceros países, como los más arriba mencionados instrumentos bilaterales en los que se contemplaba la aplicación extraterritorial de la *lex originis* para protección de las DO, deberán seguir siendo respetados<sup>137</sup>. Los Estados miembros habrán de notificar la relación de estos instrumentos a la Comisión para su publicación, que debería aparecer antes del 11 de julio de 2009, en el Diario Oficial de la UE<sup>138</sup>.

24. Finalmente, hay que señalar que las dificultades para definir lo que sean conductas desleales<sup>139</sup> hace que puedan producirse ciertas controversias en la delimitación entre estas conductas y las que infringen los DPIInd. Tan es así que incluso en el ámbito comunitario, en el que se cuenta no sólo con normas relativas a la protección de DO e IG, sino también con una Directiva sobre la competencia desleal que armoniza la

---

<sup>136</sup> Art. 6 Reglamento Roma II: 1. La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un acto de competencia desleal será la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados. 2. Cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, se aplicará el art. 4.

<sup>137</sup> Art. 28 Reglamento Roma II: 1. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales en que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que regulen los conflictos de leyes en materia de obligaciones extracontractuales. 2. No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento, en la medida en que afecte a las materias reguladas por el mismo, primará frente a los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros.

<sup>138</sup> Art. 29 Reglamento Roma II: 1. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a más tardar el 11 de julio de 2008, los convenios contemplados en el artículo 28, apartado 1. Tras esta fecha, los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda denuncia de estos convenios. 2. La Comisión publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en el plazo de seis meses después de su recepción: i) una lista de los convenios a que se refiere el apartado 1, ii) las denuncias a que se refiere el apartado 1.

<sup>139</sup> Art. 10 bis. 2 CUP señala que “constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial y comercial. 3. En particular deberán prohibirse (i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio, respecto de ... los productos de un competidor ... (ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar ... los productos .. de un competidor (iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, en modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”. En el mismo sentido, art. 22.2.b del ADPIC. En el ámbito comunitario (Directiva 2005/ 29, art. 5.2 y 4), una práctica comercial será desleal si: a) es contraria a los requisitos de la diligencia profesional, y b) distorsiona o puede distorsionar de manera sustancial, con respecto al producto de que se trate, el comportamiento económico del consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o del miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores. En particular, son desleales las prácticas engañosas o agresivas.

persecución de estas conductas en la UE<sup>140</sup>, las autoridades competentes de los Estados miembros, confirmando la vigencia del principio de territorialidad en este ámbito y ante la ausencia hasta la fecha de cualquier indicación por parte del TJCE, reaccionan de modo diverso, e incluso contradictorio, al enfrentarse a este problema.

25. Así, cada jurisdicción, como territorio afectado, decide en qué casos puede plantearse la existencia de una conducta como acto de competencia desleal o como la infracción de un derecho. En Francia, por ejemplo, los tribunales han reconocido tanto que los hechos que no han permitido establecer la infracción de un DPIInd. pueden constituir la base de una demanda por competencia desleal<sup>141</sup> como lo contrario<sup>142</sup>, provocando la consiguiente confusión<sup>143</sup>. En España, parece ser que las autoridades conceden al actor un amplio margen para optar por la vía que prefiera. Sirva de ejemplo el asunto que enfrentó a Codorníu y Freixenet relativo a la comercialización por esta última de botellas de vino espumoso bajo la denominación “Cava” cuya fermentación en botella no había llegado a los nueve meses requeridos por el pliego de condiciones de esta DO. Aunque podría haber presentado una demanda civil por infracción de la DO – también una denuncia por la comisión de un delito tipificado en el Código Penal español – Codorníu optó por una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aduciendo conductas falseadoras de la competencia por actos desleales y abusivos, sin que esta institución se pronunciara ex officio sobre la necesidad de postergar una acción de estas características para, previamente, plantear la eventual infracción de la DO<sup>144</sup>.

---

<sup>140</sup> Directiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, DO (2005) L 149/22. Su art. 3.4 establece que las normas comunitarias que regulen aspectos particulares serán de aplicación preferente.

<sup>141</sup> Los mismos hechos pueden servir de base para una acción de competencia desleal; Cass. Com., 12 Juin, 2007, PIBD 2007, 858, III,554.

<sup>142</sup> Esto es, que si existe un DPIInd., no cabe iniciar acciones sobre la base de los hechos potencialmente constitutivos de la infracción aduciendo competencia desleal. Deben, en tal caso, de tratarse de hechos distintos, Cass. Com., 6 nov. 2007, Atémi, PIBD 2008, 866, III, 2.

<sup>143</sup> C. LE STANE, *Free Access, including freedom to imitate, as a legal principle – a forgotten concept?*, [http://www.ip.mpg.de/shared/data/doc/atrip\\_lestanc.doc](http://www.ip.mpg.de/shared/data/doc/atrip_lestanc.doc)

<sup>144</sup> Tribunal de defensa de la competencia, caso Grupo Freixenet; Resolución de 26 de febrero de 2004.

## I RAPPORTI FRA SISTEMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI DI QUALITÀ. V.O.

GUISEPPE COSCIA

SOMMARIO: 1. INTRODUZIONE .- 2. L'ADATTAMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO AGLI ACCORDI OMC. – 3. L'ASSENZA D'EFFETTO DIRETTO DELLE NORME OMC. – 4. LA RILEVANZA PER IL DIRITTO COMUNITARIO DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NON STIPULATI DALL'UNIONE EUROPEA. – 5. CONFRONTO FRA LE DISCIPLINE TRIPS E COMUNITARIE SULLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE D'ORIGINE. PROSPETTIVE EVOLUTIVE.

1. L'espressione “rapporti fra sistemi” si presta ad essere impiegata in una pluralità di contesti e con significati diversi. In senso stretto e tecnico evoca la problematica, da tempo studiata, dell'adattamento fra ordinamenti e, per quanto qui interessa, del valore che discipline di diritto internazionale assumono nell'ambito comunitario; può essere anche utilizzata per indicare la rilevanza che sistemi normativi, costituiti da trattati conclusi fra uno o più Stati membri e paesi terzi, hanno per il diritto comunitario. In senso atecnico, infine, si evidenziano “rapporti fra sistemi” anche soltanto descrivendo e mettendo in relazione i modi di essere delle rispettive discipline con finalità puramente valutative o per individuarne, in via prospettica, le possibilità evolutive.

Limitando il discorso alle relazioni dell'ordinamento comunitario con gli altri sistemi convenzionali emersi nel diritto internazionale nel settore delle discipline sulla tutela delle indicazioni geografiche di qualità per i prodotti agro-alimentari, mi soffermerò prima sui rapporti con l'accordo TRIPS, che, tra l'altro, rende vincolanti per i contraenti la larga parte delle disposizioni contenute in alcune delle maggiori convenzioni internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale; analizzerò successivamente quale sia la rilevanza per il diritto comunitario dei sistemi generati da convenzioni, che legano a paesi terzi uno o più Stati membri, ma non l'Unione europea, concentrandomi essenzialmente sull'accordo di Lisbona del 31 Ottobre 1958 riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e emendato il 28 settembre 1979. Entrambi i profili continuano ad essere oggetto di discussione nella giurisprudenza comunitaria, che, ormai abbondante e non sempre di facile lettura, dovrà essere brevemente analizzata.

Sotto il terzo profilo mi soffermerò su alcuni principi informativi del sistema TRIPS, in particolare sulla natura privata e di regola proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale, che giustificano le discipline di tipo paritario ivi accolte. Il regolamento CE 510/06, invece, valorizza le denominazioni d'origine anche per finalità pubblicistiche e supporta l'aspirazione europea di far evolvere il diritto del commercio internazionale verso una più adeguata protezione delle indicazioni geografiche di qualità nel campo dei prodotti agro-alimentari, oggi irragionevolmente deteriore rispetto a quella riconosciuta alle denominazioni d'origine dei vini e degli alcolici.<sup>145</sup>

2. Il tema dei rapporti correnti fra il diritto comunitario e gli altri sistemi normativi costituiti sulla scorta di convenzioni internazionali è, di regola, affrontato in termini d'adattamento del primo al secondo. Il dato testuale di partenza sembrerebbe l'art. 300.7 TCE secondo il quale gli accordi conclusi alle condizioni indicate nei commi precedenti della norma “*sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri*”.

<sup>145</sup> Una limitata apertura favorevole all'adozione da parte dei paesi membri dell'OMC di discipline interne necessarie per promuovere il pubblico interesse in settori d'importanza fondamentale per il loro sviluppo socio-economico o tecnologico è contenuta nell'art. 8.1 TRIPS. V. CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Chippenham, 2007, 103 ss.

La Comunità europea, tuttavia, non ha competenza generale a stipulare e può assumere obblighi internazionali soltanto nelle materie che le sono attribuite dai trattati costitutivi; inoltre, quando non sia stata investita esplicitamente del potere di concludere accordi internazionali, la sua capacità negoziale sorge nei limiti precisati nella sentenza AETS e nelle pronunce successive della Corte di giustizia.

Per agevolare la conclusione di convenzioni internazionali, tuttavia, si è affermata la prassi degli accordi misti, che la Comunità europea e i suoi Stati membri sottoscrivono ciascuno nei limiti delle loro rispettive competenze, spesso senza specificamente indicarle ai terzi contraenti, ma talvolta ben individuate all'interno dai pareri preventivi resi dalla Corte di giustizia in applicazione dell'art.300.6 CE.<sup>146</sup>

Non può stupire, pertanto, che il problema dell'adattamento del diritto comunitario agli accordi misti in generale, e a quelli OMC in particolare, sia stato affrontato spostando l'attenzione sui limiti della competenza a stipulare della Comunità europea in quanto elemento decisivo per distinguere gli impegni assunti a livello comunitario dagli altri che invece gravano soltanto sugli Stati membri.<sup>147</sup> In altre parole, gli accordi misti andrebbero affettati in modo da separare le disposizioni che, per entrare nella competenza a stipulare della Comunità europea, vincolano le sue istituzioni e sono oggetto d'interpretazione da parte della Corte di giustizia.

Nelle pronunce interessanti il rapporto corrente fra il diritto comunitario e l'accordo TRIPs la giurisprudenza ha tenuto fermo l'orientamento riferito, ma ha progressivamente ampliato la sfera della sua competenza interpretativa.

Nel caso oggetto della sentenza Hermès la Corte è stata chiamata ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs, che detta diverse norme di procedura e fissa termini da rispettare nei processi interni mirati all'adozione di provvedimenti provvisori per assicurare un'immediata reazione contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

La vertenza aveva ad oggetto la contraffazione di un marchio internazionale valido per il Benelux e il dubbio interpretativo riguardava la portata della nozione "misure provvisorie" impiegata nel predetto art. 50 e, in particolare, la sua idoneità a ricomprendere il "provvedimento urgente" da emettere a conclusione di procedimento sommario esperito nell'ordinamento del giudice rinviante, chiarimento necessario per decidere eventualmente d'imporre d'ufficio un termine per l'inizio del giudizio di merito non previsto a livello nazionale.<sup>148</sup>

La Corte ha ritenuto la propria competenza a rispondere al quesito osservando che all'atto della conclusione dell'accordo TRIPs il regolamento 40/94 sul marchio

<sup>146</sup>La Corte ha ritenuto che la Comunità non avesse la competenza esclusiva a stipulare proprio gli accordi GATS e TRIPs. Cfr. Corte di giustizia 15 novembre 1994, *Parere 1/94 sulla conclusione degli accordi allegati all'accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Racc.* I-5267 ss. Quando stipula accordi internazionali che escono in parte dai suoi poteri attuali la Comunità frequentemente precisa d'intervenire soltanto relativamente alla parte di sua competenza. La decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, in *GUC* 23 dicembre 1994, L 336, 1, che approva gli accordi OMC, riporta la ricordata precisazione. Un esempio in cui vi è stata esplicita indicazione frazionata degli obblighi nascenti da accordi misti è la partecipazione alla FAO della Comunità, che nell'occasione ha precisato le competenze nel cui ambito ha diritto di votare, mentre nelle altre materie il potere rimane ai suoi Stati membri. Sull'impugnazione di un'atto del Consiglio che aveva autorizzato gli Stati membri a votare in violazione di accomodamento preso con la Commissione, v. Corte di giustizia 19 marzo 1996, *Commissione c. Consiglio*, C-25/94, in *Racc.* I-1469 ss.

<sup>147</sup>Sul punto v. le osservazioni di TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea e l'OMC*, in *SIDI*, *Atti del convegno Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, Editoriale Scientifica, Napoli, 1998, 21 ss.

<sup>148</sup> Il giudice nazionale aveva già deciso per la diretta applicabilità nella specie dell'accordo TRIPs. V. PICONE e LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM, Padova, 2002, 556.

comunitario era già in vigore e che il relativo art. 99 dispone sulle misure provvisorie e cautelari esperibili nella materia sia pure attraverso il rinvio a quelle previste dalle disposizioni interne degli Stati membri. La Comunità europea, pertanto, aveva già occupato in parte la specifica materia e così generato il presupposto per acquisire la competenza a stipulare l'art. 50 TRIPs, competenza che si attiva sol che l'impegno internazionale da sottoscrivere si rifletta su di una disposizione comunitaria derivata, nella specie il regolamento 40/94, indipendentemente dalla sua non rilevanza nel giudizio nazionale.<sup>149</sup>

Nella ricordata sentenza *Hermès* la Corte di giustizia ha anche osservato che l'accordo OMC è stato stipulato dalla Comunità e ratificato dai suoi Stati membri «*senza che i loro rispettivi obblighi verso le altre parti contraenti fossero stati ripartiti fra di essi*». L'osservazione è stata ripresa nella sentenza *Dior*.<sup>150</sup> Questa, chiamata a rispondere al quesito se la competenza della Corte ad interpretare l'art. 50 è limitata alle sole situazioni rientranti nel diritto dei marchi, ha risposto che spetta alla Corte stabilire gli obblighi assunti dalla Comunità con la conclusione dell'accordo TRIPs e dare a tal fine lettura uniforme delle sue disposizioni, in particolare, della norma oggetto del quesito, di natura processuale e quindi applicabile a tutela di tutti i diritti di proprietà intellettuale.<sup>151</sup>

L'avvocato generale Colomer, in conseguenza, nelle conclusioni presentate nella causa C-431/05 poteva sintetizzare la giurisprudenza precedente sull'interpretazione degli accordi OMC osservando che la stessa «*ha individuato nell'esistenza di una disciplina comunitaria il criterio decisivo per affermare la competenza della Corte ad interpretare le convenzioni internazionali miste*».<sup>152</sup>

Nella successiva decisione, tuttavia, la Corte di giustizia nella composizione della grande sezione ha, almeno apparentemente, operato una svolta. Senza menzionare la modifica dell'art. 133 CE nel frattempo intervenuta, infatti, ha precisato: «*L'accordo*

<sup>149</sup> Corte di giustizia 16 giugno 1998, *Hermès*, C-53/96, in *Racc.* I-3603 ss. La Corte realizza che nella specie decisa l'art. 50 si riflette piuttosto sulle norme di diritto interno richiamate dall'art. 99, ma supera la difficoltà osservando che i tribunali nazionali, indicati nel regolamento 40/94 e chiamati ad applicare le loro normative «*al fine di adottare misure provvisorie per la tutela dei diritti derivanti da un marchio comunitario, sono obbligati a farlo nella misura del possibile, alla luce della lettera e della finalità dell'art. 50 TRIP*». La Corte avoca va sé la competenza a dare le opportune indicazioni in proposito. L'argomento sembra provare troppo. A contrario l'indicazione della Corte potrebbe significare che se non vi è stata occupazione della competenza non vi sarebbe il dovere d'interpretazione conforme con buona pace per l'obbligo di leale collaborazione invocato nel parere 1/94. Sembra corretto ritenere che i giudici nazionali sono tenuti all'interpretazione conforme delle proprie norme nazionali anche quando non ritengano di poter dare diretta applicazione all'accordo TRIPs. Sulla competenza a stipulare v. anche Corte di giustizia 7 febbraio 2006, *Parere 1/03, Competenza della Comunità a concludere la nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *Racc.* I-1145 ss.

<sup>150</sup> Corte di giustizia 14 dicembre 2000, *Dior*, cause riunite C-300/98 e C-392/98, in *Racc.* I-11307 ss.

<sup>151</sup> Corte di giustizia, sentenza *Dior* cit, punto 37. La tendenza della Corte ad estendere la sua competenza interpretativa per poter rispondere ai quesiti dei giudici nazionali si manifesta anche in decisioni relative alla lettura di convenzioni miste diverse dagli accordi OMC. V. Corte di giustizia 7 ottobre 2004, *Commissione c. Francia (Stagno di Berre)*, C-239/03, in *Racc.* I-9325 ss., che ritiene sussistere la competenza interpretativa nonostante l'assenza di specifica normativa sull'argomento interessante la questione oggetto di decisione perché si verteva in materia ambientale, materia ampiamente coperta dalla normativa comunitaria; Corte di giustizia 30 maggio 2006, *Commissione c. Irlanda (Stabilimento MOX)*, C-459/03, in *Racc.* I-4635 ss.

<sup>152</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer 23 gennaio 2007, *Merks Genéricos*, C-431/05, punto 38, reperibili al sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

OMC, del quale l'accordo ADPIC fa parte, è stato sottoscritto dalla Comunità e poi approvato con la decisione 94/800. Ne consegue, secondo una giurisprudenza costante, che le disposizioni dell'accordo ADPIC formano ormai parte integrante dell'ordinamento giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 10 gennaio 2006, causa C 344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I 403, punto 36, e 30 maggio 2006, causa C 459/03, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I 4635, punto 82). Nell'ambito di tale ordinamento giuridico, la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale in merito all'interpretazione dell'accordo suddetto (v., in particolare, sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 4 6, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719, punto 7)».<sup>153</sup>

La portata della riferita affermazione generale è chiara soltanto in apparenza. La competenza della Corte a interpretare gli accordi OMC sembra uscirne definitivamente affermata, ma la ripresa di argomenti accolti dalle precedenti sentenze per decidere sul punto lascia aperto qualche dubbio. La lettura più logica è che la Corte abbia così concluso lo sviluppo aperto nella sentenza Hermés ed affermata la sua competenza ad interpretare le norme degli accordi OMC, tutte le norme OMC, per stabilirne uniformemente i riflessi sul diritto comunitario e sulla posizione degli Stati membri. Ferma la sua indisponibilità a consentirne la diretta efficacia nel diritto comunitario.

La conseguenza visibile è stata che la Corte, chiamata a dare al giudice interno indicazioni sull'interpretazione dell'art. 33 TRIPs, ha valutato sulla base delle discipline comunitarie diverse dall'accordo OMC se il sistema osta all'applicazione di norme nazionali, in ipotesi di disposizioni interne che attribuiscono all'accordo TRIPs efficacia diretta. Nell'assenza di regole di diritto europeo sulla durata minima della tutela brevettuale, pertanto, ha statuito che il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale, in applicazione delle sue norme interne, ritenga l'art. 33 TRIPs direttamente efficace.<sup>154</sup>

3. Il riconoscimento che gli accordi OMC sono parte integrante del diritto comunitario è passo preliminare e necessario per poterli collocare nella gerarchia delle fonti in posizione preminente rispetto alle normative secondarie europee. In non poche sentenze della Corte di giustizia si legge che le convenzioni internazionali concluse dall'Unione europea «prevalgono sui testi di diritto comunitario derivato»;<sup>155</sup> tuttavia, i tribunali europei, come si è accennato appena sopra, non sono disposti a trarre dalla natura delle norme TRIPs tutte le conseguenze derivabili, in particolare ad ammetterne la diretta efficacia superando il vecchio orientamento affermatosi a partire dalla sentenza *International Fruit* resa nella lettura dell'accordo GATT.

Le ragioni della Corte di giustizia, almeno in parte di natura politica, e le numerose critiche contro le stesse formulate sia dalla dottrina, sia, addirittura, a livello di

<sup>153</sup> Corte di giustizia 11 settembre 2007, *Merks Genéricos*, C-431/05, punto 31, reperibile al sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

<sup>154</sup> Nella sentenza *Dior* cit., punto 48 la Corte aveva, invece, concluso che: «... in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario. Il diritto comunitario pertanto non impone né esclude che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente la norma prevista dall'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, o prescriva al giudice l'obbligo di applicarla d'ufficio».

<sup>155</sup> Corte di giustizia 10 gennaio 2006, *IATA c. Department for Transport*, C-344/04, punto 35, reperibile al sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

conclusioni degli avvocati generali, sono note e ampiamente discusse sicché sembra inutile insistere sulle stesse.<sup>156</sup>

Il settore delle denominazioni di qualità è largamente presidiato da disposizioni comunitarie. In conseguenza le norme TRIPs, salvo improbabili cambi di giurisprudenza, potrebbero prevalere sulle discipline secondarie europee soltanto alla luce della giurisprudenza Nakajima e limitatamente a quelle disposizioni che la Comunità europea ha adottato proprio per adempiere ai suoi doveri internazionali.<sup>157</sup>

Non sembra dubbio che, stando ai considerando 10 e 11 del regolamento 692/03, la Comunità europea aveva inteso correggere il regolamento 281/92 sulle indicazioni di qualità per renderlo conforme ai suoi obblighi internazionali, ancorché con scarsi risultati.

Analoga indicazione non emerge dal nuovo regolamento 510/06, emanato dopo la pronuncia dei Panels nelle vertenze introdotte contro la Comunità europea sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche; il provvedimento, infatti, introduce disposizioni che di fatto tendono a rimediare alla soccombenza in sede OMC, ma nel suo considerando 12 si limita a precisare: «*L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs 1994, che figura all'allegato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio), comprende disposizioni specifiche relative all'esistenza, all'acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare*».

In definitiva e con l'eccezione forse di quanto rimane nel nuovo regolamento delle disposizioni più sopra ricordate, non resta che prendere atto della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia e considerare che l'accordo TRIPs, privo di diretta efficacia, non può servire come parametro per valutare la legittimità della normativa comunitaria derivata.

Può essere utile, comunque, verificare oggettivamente se il nuovo regolamento 510/06 sia rispettoso del sistema TRIPs, in particolare in ordine alle disposizioni sui rapporti fra le indicazioni geografiche di qualità e i marchi.

Nell'accordo TRIPs la disciplina in materia di marchi è più completa e aperta alle esigenze imprenditoriali. Ogni segno, o combinazione di segni capace di distinguere i beni o servizi di un'impresa da un'altra può costituire l'oggetto del marchio. Indicazioni geografiche, prive di capacità distintiva in quanto tali, possono assumerla sia con l'uso sia quando il segno non è generalmente percepito nella sua valenza geografica nel luogo della richiesta registrazione. Le denominazioni di qualità, invece, legate ad un dato reale e storico, che esprimono, subiscono numerose limitazioni a partire dalla registrabilità del toponimo soltanto nella lingua o nelle lingue in concreto utilizzate per indicare l'origine del prodotto agricolo o alimentare così designato.<sup>158</sup>

I marchi ricevono protezione più forte anche per quanto riguarda le tutele loro assicurate. L'art. 16.1 TRIPs, infatti, li attribuisce in proprietà esclusiva ai titolari e li autorizza a vietare a ogni altro soggetto l'uso nel commercio di identico o analogo segno quando possa derivarne confusione sulla provenienza imprenditoriale dei beni o

<sup>156</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale TESAURO, Hermès, C-53/96 in *Racc.* I-3603 ss. Diffusamente sull'intera problematica, v. BONI, *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisprudenziale*, Giuffrè, Milano, 2008; GIANELLI, *Unione Europea e diritto internazionale consuetudinario*. Giappichelli, Torino, 2004.

<sup>157</sup> Corte di giustizia 7 maggio 1991, *Nakajima*, C-69/89, in *Racc.* I-2069 ss.

<sup>158</sup> Cfr. Regolamento della Commissione 14 dicembre 2006, n. 1898/2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, art. 8.1, in GUUE 23.12.2006, L 369, 2.

servizi contrassegnati. Le denominazioni d'origine, invece, sono tutelate soltanto contro qualsiasi abuso che sia commesso nel designare o presentare un bene e che, indicandone o suggerendone l'origine geografica in zona diversa da quella reale, sia idoneo a ingannare il consumatore o concreti atto di concorrenza sleale.<sup>159</sup>

L'accordo TRIPs, infine, pone i due segni sullo stesso piano nell'applicazione del principio di priorità e così consente alle discipline sui marchi, sia pure in limitati casi e a condizioni particolari, d'invadere il settore delle denominazioni geografiche e di appropriarsi d'un toponimo riservandolo in via esclusiva e per singoli settori merceologici ad una sola impresa. La regola, tuttavia, trova limitazione nella possibilità data agli Stati contraenti dell'OMC di consentire al loro interno limitate eccezioni ai diritti conferiti dai marchi anteriori. La previsione può favorire le denominazioni geografiche di qualità successive perché permette la coesistenza dei due segni su di uno stesso mercato.

Il regolamento 510/06 ha utilizzato gli spazi consentiti dall'accordo TRIPs per introdurre limiti o correttivi alla capacità espansiva del diritto dei marchi. Il disposto dell'art. 14.3 del vecchio regolamento 281/92 è diventato il punto 4 dell'art. 3 chiarendo le condizioni alle quali la presenza di un marchio sul mercato è in grado di pregiudicare la successiva trascrizione di una denominazione geografica. Nelle restanti ipotesi la coesistenza fra i due istituti è assicurata anche quando i marchi sono stati depositati, registrati e, ove possibile, acquisiti con l'uso sul territorio comunitario anteriormente alla data di protezione di una denominazione geografica di qualità nel paese d'origine o prima della data di cui all'art. 65.1 dell'accordo TRIPs. La regola fa intendere implicitamente che il marchio anteriore acquisito dopo il 1° gennaio 1996 cede di fronte alle denominazioni e alle indicazioni geografiche di qualità registrate successivamente nel rispetto del diritto comunitario.<sup>160</sup>

Il regime della coesistenza è stato considerato legittimo ai sensi dell'art. 17 TRIPs; la prevalenza delle denominazioni geografiche di qualità, che può concretizzarsi nei limitati casi in cui un marchio ha potuto appropriarsi in Europa di riferimenti territoriali qui valorizzati come indicazioni d'origine soltanto successivamente, è stata, invece, ritenuta di dubbia compatibilità con l'accordo TRIPs.<sup>161</sup>

---

<sup>159</sup> Il regolamento 510/06 ha esteso la protezione riservata alle denominazioni geografiche di qualità consentendola non soltanto nell'ipotesi in cui l'impiego in un marchio di una denominazione protetta per beni comparabili, ma anche quando il ricordato uso consenta di sfruttarne la reputazione.

<sup>160</sup> Le ragioni, che hanno portato a scegliere data limite coincidente con quella di cui all'art. 65 dell'accordo TRIPs, non sono chiarite nel regolamento 510/06. Le spiegazioni possono essere diverse a partire dal divieto di registrazione di nomi geografici e dall'esigenza di riservarli secondo le indicazioni di Corte di giustizia 4 maggio 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions*, procedimenti riuniti C- 108/97 e 109/97, reperibile al sito *curia.europa.eu*, fino all'attuazione dell'art. 22.3 TRIPs, la cui previsione, peraltro, vale soltanto quando ne deriva inganno per il pubblico sul vero luogo d'origine del bene oppure del successivo art. 24.5. Nessuna, tuttavia, è capace di dare certezze sulla compatibilità della previsione con l'accordo TRIPs. Nel senso che l'art. 24.5 TRIPs introduce una grandfather clause, che fa slve le situazioni passate, ma che, contemporaneamente, consente di vietare indebite appropriazioni d'indicazioni geografiche nel futuro, v. GOLDBERG, *Who Will Raise the White Flag? The Battle between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications*, in *U.Pa.J. Int'l Econ. Law*, 2001, 122.

<sup>161</sup> V. RESINEK, *Geographical Indications and Trade Marks: Coexistence or "First in Time, First in Right" Principle?*, in *E.I.P.R.* 2007, 453. Occorre aggiungere che, ai sensi dell'art. 159 del regolamento 40/94 sul marchio comunitario, questo non pregiudica le disposizioni del regolamento 2081/92, oggi 510/06, in particolare l'art. 14. Il raccordo fra i due regolamenti, tuttavia, non è lineare. L'art. 14.1 dispone: « Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di

4. Le relazioni, che corrono fra gli accordi internazionali sulle indicazioni geografiche in essere fra uno o più Stati membri e paesi terzi e il diritto comunitario, sono di regola descritte come rapporti di mero fatto. La ricostruzione dogmatica ha scarso significato; il dato rilevante è che il diritto comunitario normalmente non intende pregiudicare tali accordi e che, anzi, ne tiene conto nell'applicare le sue normative.

Un esempio di microsistema normativo, creato con la conclusione di un accordo internazionale ancora oggi in vigore, è dato dalla convenzione sulla tutela delle denominazioni d'origine, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di alcuni prodotti firmata a Madrid il 27 giugno 1973 dalla Repubblica francese, paese già membro della CE, e dal Regno di Spagna, entrato a farvi parte soltanto successivamente.

La convenzione ha inteso ribaltare il principio secondo il quale i diritti di proprietà intellettuale godono di protezione soltanto su base territoriale e tramite le disposizioni dello Stato in cui viene richiesta; in particolare ha dato vita a sistema, che riserva il diritto di stabilire sia le condizioni d'uso delle indicazioni geografiche di provenienza, sia la protezione loro spettante al paese contraente nel cui territorio si colloca il toponimo ripreso nella denominazione dei prodotti considerati nell'accordo.

Dopo l'ingresso della Spagna nella Comunità il sistema, penetrato nell'ordinamento di due Stati membri, si è scontrato con il divieto di restrizioni quantitative nel commercio intracomunitario posto dall'art. 28 CE, ma nell'assenza di normative comunitarie d'armonizzazione è stato considerato giustificato perché rispondente ad esigenze di salvaguardia della proprietà industriale e commerciale. In conseguenza, hanno continuato ad essere tutelate in applicazione della legge del paese d'origine denominazioni geografiche spagnole, che hanno notevole reputazione, ragionevolmente acquisita e mantenuta per la qualità del prodotto, e che si pretendeva di poter sfruttare per designare beni prodotti in Francia perché quivi sentite come generiche.<sup>162</sup>

Più problematico si è dimostrato il rapporto corrente fra il diritto comunitario e il sistema di protezione delle indicazioni di qualità creato dalla Convenzione di Lisbona del 31 ottobre 1958, che vede tra le parti contraenti, insieme ad alcuni Stati membri delle Comunità fra cui l'Italia, un numero non rilevante, ma non proprio esiguo di paesi terzi.

L'accordo costituisce un'Unione speciale nel quadro dell'Unione per la protezione della proprietà industriale e impegna ogni contraente a proteggere sul suo territorio le denominazioni d'origine delle altre parti in quanto riconosciute e tutelate come tali nel paese d'origine e registrate all'Ufficio internazionale della proprietà intellettuale. Per denominazione d'origine s'intende il nome del paese, della regione o della località che serve per designare un bene ivi prodotto le cui qualità e caratteristiche sono dovute

---

*registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione».* L'art. 14.2 disciplina la coesistenza del marchio acquisito in buona fede anteriormente alla data di protezione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine, o precedentemente al 1o gennaio 1996. Il regolamento 510/2006, infine, disciplina la sola opposizione nella procedura per la registrazione di indicazioni geografiche. Fatta eccezione per l'art. 14.1, che dovrebbe trovare applicazione nel giudizio contro la registrazione di un marchio, non è concesso il diritto d'opposizione per far valere una indicazione geografica originaria di un paese terzo o la pendenza di procedura per il riconoscimento di indicazione geografica, se non nei limiti previsti dall'art. 8.4 del regolamento 40/96. La disciplina, a parte il probabile contrasto con le norme TRIPs in ordine alla prima ipotesi, segnala comunque un trattamento deteriore per le indicazioni geografiche.

<sup>162</sup> Corte di giustizia 10 novembre 1992, *Exportur SA*, C-3/91, reperibile al sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani.

Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha avuto occasione d'interpretare la convenzione di Lisbona in vertenza riguardante opposizione contro la registrazione come marchio comunitario del termine «Budweiser», in particolare per verificare se il sistema dalla stessa stabilito poteva servire a dar vita a uno dei motivi previsti dall'art. 8.4 del regolamento 40/94.<sup>163</sup> Il Tribunale ha implicitamente riconosciuto che la ricordata denominazione è indicazione geografica protetta nella Repubblica ceca e che, in quanto registrata in conformità alla convenzione di Lisbona e protetta nel paese d'origine, ha titolo a esserlo anche negli altri Stati parti, in particolare in Francia, contro ogni usurpazione o imitazione dei beni identificati, ma non contro l'utilizzo del termine per designare prodotti assolutamente diversi e non confondibili.

Su coordinate diverse si è posto il Board of Appeal dell'UAMI nel decidere su opposizione mirata a contestare la richiesta di una nota azienda americana di registrare come marchio comunitario il segno BUD per contrassegnare birre. Il termine era stato inserito su richiesta della Repubblica ceca sotto il n. 598 nel registro delle denominazioni d'origine istituito dalla convenzione di Lisbona sempre per designare birre e avrebbe dovuto conseguentemente essere tutelato in Francia, paese contraente dell'accordo.<sup>164</sup> L'organo d'appello, invece, prima ancora di analizzare il fondamento delle ragioni d'opposizione, ha opposto che il termine *Bud* in sé non è quello di una località e che, inoltre, non vi era prova né che fosse abbreviazione della città di *Budějovice*, Budweis nella registrazione in tedesco, né che i bevitori di birra nei paesi dove la denominazione avrebbe dovuto essere tutelata, compresa la Repubblica ceca, ritenessero il termine indicativo dell'origine della bevanda o, addirittura, di una sua qualità dipendente dal territorio di provenienza.<sup>165</sup>

Nel senso che i tribunali degli Stati parti della convenzione di Lisbona non sono vincolati dalle registrazioni internazionali delle denominazioni d'origine nell'elenco tenuto presso il WIPO e richieste in via amministrativa dagli uffici nazionali

<sup>163</sup> Tribunale di Primo Grado 12 giugno 2007, *Budějovický Budvar e Anheuser-Busch c. UAMI*, procedimenti riuniti T-57/04 e T-71/04, reperibile al sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

<sup>164</sup> Second Board of Appeal 14 giugno 2006, *Budějovický Budvar c. Anheuser-Busch*, caso R 234/2005, reperibile al sito [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu)

<sup>165</sup> L'opposizione svolta contro la registrazione come marchio comunitario del segno «Budweiser» si fondava, fra l'altro, sull'art. 8.4 del regolamento 40/94, l'unico a consentire d'invocare una precedente denominazione geografica come motivo di rifiuto della richiesta registrazione. La norma, in particolare, prevede che: «*Su opposizione del titolare ... di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa comunitaria o alla legislazione dello stato membro che disciplina detto segno : a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decoerenza del diritto di priorità invocata per la presentazione della domanda di marchio comunitario, b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo*». Nella specie, la convenzione di Lisbona non poteva essere invocata direttamente perché la Comunità non ne è parte e si doveva passare attraverso la tutela che il segno riceveva in Francia, e per questa via comprovare che le condizioni poste dall'art. 8.4 erano da ritenere realizzate. Sorprende il riferimento della norma al "titolare", segno del peccato originale del diritto comunitario: la sua settorialità. La decisione è intervenuta nella vigenza del regolamento 2081/92, che, come si è visto, non è pregiudicato dal regolamento 40/94. Ai soli fini della coesistenza, l'art. 14.2 del regolamento 510/92 coniuga il principio «first in time, first in right» dando rilievo alla data di protezione dell'indicazione geografica nel paese d'origine. La determinazione dell'antioriorità determina difficoltà che sono in parte oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte (Domanda di pronuncia pregiudiziale 20 marzo 2008, Bayerischer Brauerbund e.V.). Il regolamento 40/94 detta nel suo art. 159 *bis* disposizioni di coordinamento connesse con gli ultimi allargamenti della Comunità.

competenti, s'era già espressa la nostra Cassazione; questa, infatti, ha reiteratamente affermato che nei paesi contraenti la registrazione internazionale comporta semplicemente una presunzione d'uso legittimo della denominazione, sindacabile dalle autorità giudiziarie nazionali quanto alla sussistenza dei requisiti necessari per la registrazione anche in assenza della dichiarazione ufficiale di rifiuto prevista dall'art. 5 della convenzione. In conseguenza e escludendo implicitamente che la verifica dovesse essere compiuta alla luce di quanto valeva nell'ordinamento d'origine, ha concluso per l'irrelevanza dell'iscrizione in quanto davanti al giudice di merito era stato allegato e provato che le caratteristiche del bene in questione, una birra d'eccellenza prodotta nella Repubblica ceca, non dipendevano «*da fattori naturali o comunque collegabili all'ambito geografico di produzione, cosicché essa può ben conservarle ancorché fabbricata altrove*».<sup>166</sup>

La conclusione della nostra Cassazione è sorprendente e foriera di complicazioni a livello comunitario. Già il regolamento CE 2081/92 elencava nell'allegato I le birre fra i prodotti alimentari che possono usufruire della protezione disposta dalla normativa comunitaria per le indicazioni geografiche d'origine. Inoltre, tre denominazioni identificative della stessa bevanda sono state iscritte nell'elenco delle indicazioni geografiche protette a livello comunitario, sia pure come IGP,<sup>167</sup> in forza del trattato d'adesione concluso ad Atene il 16 aprile 2003.<sup>168</sup> Nell'infinita guerra fra le due imprese che si contendono l'uso dei termini «Budweiser» e «Bud» è recentemente intervenuta un'ulteriore sentenza del tribunale di Milano, che, fondandosi su precedenti giudicati italiani, ha inibito all'azienda ceca di utilizzare qualsiasi marchio denominativo e/o figurativo contenente i ricordati termini o parole ad essi simili, compresa l'espressione «Budějovický Budvar» contenuta nel marchio n. 342.157 dichiarato nullo stante il preuso di simili segni da parte dell'azienda americana ma oggi indicazione geografica protetta a livello comunitario. La sentenza, pur facendo cenno alle IGP dell'azienda ceca, non ha ritenuto di richiedere alla Corte di giustizia chiarimenti sul principio di coesistenza fra le denominazioni d'origine e i marchi. La decisione, in conseguenza potrebbe evidenziare o diventare un altro caso in cui

<sup>166</sup> Cass. 10 settembre 2002 n. 13168, in *Riv. dir. ind.* 2004, I, 46 ss. con nota di HEATH, *Il caso Budweiser*.

<sup>167</sup> Può dubitarsi se le denominazione d'origine come definite nella convenzione di Lisbona ricomprendano le IGP. La convenzione, infatti, richiede che la qualità e le caratteristiche del prodotto denominato siano dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori umani, mentre la normativa comunitaria per le IGP richiede soltanto che una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche abbiano tale derivazione.

<sup>168</sup> Nel trattato d'adesione (in GUUE 23 settembre 2003, L 236, 359) si legge: «*All'articolo 1 si aggiunge il seguente comma «Le denominazioni "Budejovické pivo", "Českobudejovické pivo" e "Budejovický meštánský var" sono registrate quali indicazioni geografiche protette (IGP) e figurano nell'allegato conformemente alle specifiche comunicate alla Commissione. Ciò lascia impregiudicati qualsiasi marchio di fabbrica o altri diritti relativi alla birra esistenti nell'Unione europea alla data di adesione». b) All'allegato, Parte B, alla voce «Birra» si inserisce: «REPUBBLICA CECA: Budejovické pivo (IPG) - Českobudejovické pivo (IPG) — Budejovický meštánský var (IPG)».* Il riconoscimento delle ricordate IGP con il trattato sembra difficilmente contestabile. Sulla legittimità dell'inserimento nell'elenco delle denominazioni avvenuto sulla scorta dell'art. 17 del regolamento 2081/82, è pendente rinvio pregiudiziale di validità (Domanda pregiudiziale 25 luglio 2007, C-343/07, *Bavaria N.V. e Bavaria Italia*, reperibile al sito [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)) e giudizio di risarcimento danni contro la Comunità che fa valere preliminarmente l'invalidità del regolamento 1347/2001 (Ricorso presentato il 28 giugno 2006, *Bavaria/Consiglio*, T-178/06, reperibile al sito [eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu).)

l'applicazione dell'art. 2909 del cod.civ. it può essere in contrasto con il diritto comunitario.<sup>169</sup>

5. Le denominazioni geografiche sono state disciplinate a livello internazionale a partire dalla convenzione d'Unione di Parigi del 1883 che le ha accolte fra i diritti di proprietà industriale e tutelate contro le falsificazioni dirette o indirette con rinvio alle previsioni sui marchi. Nell'accordo TRIPs i due istituti sono regolati in sezioni separate, che ne marcano le differenze, ma anche le perduranti affinità.<sup>170</sup>

La prima caratteristica che distingue le denominazioni geografiche di qualità dai marchi sta nel fatto che le prime sono normalmente inidonee a diventare oggetto di proprietà individuale; inoltre, pur avendo anch'esse la funzione d'identificare la provenienza delle merci, la riferiscono non all'azienda produttrice, ma al territorio d'origine in quanto i prodotti designati ne traggono determinate qualità. In definitiva esprimono un dato storico e geografico obiettivo, mentre i marchi procedono dalla scelta individuale e inventiva del segno.

Venendo alle affinità, i marchi e le indicazioni geografiche sono considerati entrambi diritti privati, che perseguono comunque la finalità di identificare dei prodotti e che quindi sono equivalenti nonostante li riferiscano ad entità diverse. Gli stessi, inoltre, sono posti sullo stesso piano e in conflitto fra loro perché soggetti alla regola «*first in time, first in right*», appena mitigata dal principio sulla coesistenza ammesso dall'art. 17 TRIPs. Il successivo art. 22.3, poi, inserito nella sezione dedicata alle denominazioni geografiche di qualità, consente ad ogni paese parte dell'OMC di rifiutare la registrazione di un marchio o, se avvenuta, di dichiararne la nullità quando questo consista in o contenga un'indicazione geografica usata per contrassegnare beni non originari del territorio indicato e in modo tale da determinare inganno sull'effettiva provenienza del prodotto.

L'Europa oggi aspira ad una protezione internazionale più adeguata delle indicazioni geografiche per una pluralità di ragioni che giustificano l'atteggiamento premiale per le produzioni agricole e alimentari di qualità e lo sforzo d'organizzare uno strumento apposito per la loro identificazione capace di essere speso presso i consumatori. In primo luogo, la tutela delle denominazioni geografiche di qualità trova giustificazione nel fatto che servono l'esigenza dinamica di diversificare l'offerta di beni alimentari; si vuole evitare, in altre parole, che la globalizzazione dei mercati finisca di lasciare spazio soltanto alle produzioni di massa industriali, standardizzate e mirate al perseguimento del solo interesse aziendale: in secondo luogo, nella considerazione che la protezione delle produzioni regionali d'eccellenza, che si sono affermate nel tempo per condizioni ambientali specifiche non escluso l'apporto dell'uomo e che sono garantite quanto al

<sup>169</sup> Il precedente cui si fa implicito riferimento nel testo è la sentenza della Corte di giustizia 18 giugno 2007, *Ministero dell'Industria, del Commercio e Artigianato c. Lucchini*, C-119/05, reperibile nel sito [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu). Sul punto v. G. PERONI, *Il diritto comunitario prevale sul giudicato sostanziale*, in *Dir. comm. int.* 2008, 221 ss. L'inibitoria all'uso di un segno che corrisponde ad una IGP e la condanna al risarcimento per il suo utilizzo passato e futuro sembra poter essere fondato soltanto sull'implicita dichiarazione di nullità del provvedimento comunitario d'iscrizione, che i giudici nazionali non sono competenti a pronunciare.

<sup>170</sup> Per una più diffusa analisi della disciplina TRIPs e comunitaria sulle denominazioni geografiche di qualità v. CORTÉS MARTÍN, *La Protección de las indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario*, Madrid, 2003, ID, *TRIPS Agreement: Towards a Better Protection for Geographical Indications?*, in *Brooklyn Journal of International Law* 2004, 117 ss.; DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, a cura di G. Venturini, G. Coscia, M. Vellano, Milano, 2005, 229 ss.; RUBINO, *Le denominazioni d'origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007.

possesso d'alcune caratteristiche, è funzionale al perseguimento di finalità sociali ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e commerciali proprie dei marchi, quali, ad esempio, la razionalizzazione dell'agricoltura e la conservazione dell'ambiente.

L'Europa, in definitiva, tende ad operare una netta distinzione fra marchi e denominazioni d'origine e a prepararne la prevalenza nei rispettivi campi d'applicazione. I primi, infatti, contrassegnano prodotti generici messi sul mercato sotto la loro denominazione commerciale e dotati d'identità in quanto riferiti ad un'azienda determinata, che ne garantisce la qualità e la rende strumento per fidelizzare la clientela. Le seconde identificano produzioni che si sono già affermate per la loro eccellenza nel gusto dei consumatori e che, esprimendo le vocazioni e le tradizioni produttive e culturali di un territorio, costituiscono parte del suo patrimonio, degno di essere tutelato e valorizzato in quanto tale e non lasciato nella disponibilità di quanti dall'esterno sono interessati ad appropriarsene.<sup>171</sup>

Le disposizioni sopra ricordate dell'accordo TRIPs che considerano le denominazioni geografiche di qualità diritti privati non dissimili dai marchi e degni di tutela soltanto in funzione della loro rilevanza commerciale e della protezione dei consumatori, disconoscono in radice le ragioni addotte dall'Europa per chiederne una più adeguata protezione internazionale.<sup>172</sup>

In prospettiva l'obiettivo, che l'Europa sembra voler perseguire, è superare l'irragionevole differenza di trattamento presente nel TRIPs fra le denominazioni geografiche di qualità dei prodotti agro-alimentari e quelle dei vini ed alcolici mirando al risultato, anticipato dal regolamento 510/06, di far prevalere per il futuro le indicazioni geografiche di qualità sui marchi nei limiti consentiti dal diritto comunitario.<sup>173</sup>

Nella ricerca del necessario consenso può forse giocare un ruolo la componente culturale delle indicazioni geografiche. S'inizia, infatti a riconoscere che le denominazioni geografiche di qualità rientrano nel patrimonio culturale dei popoli e

---

<sup>171</sup> Le ragioni dell'interesse europeo alle indicazioni geografiche sono brevemente riassunte nel MEMO/03/160 del 30 luglio 2003, *Why do Geographical Indications matter to us*, reperibile al sito [europa.eu/index\\_en.htm](http://europa.eu/index_en.htm)

<sup>172</sup> La precondizione per difendere le indicazioni geografiche, in ogni caso, è mantenerle legate alla cultura della qualità tradizionale e d'eccellenza. Si fanno avanti, infatti, pericolose derive proprietarie che, dopo avere ottenuto registrazioni rispettose della qualità tradizionale, richiedono modifiche dei disciplinari con la scusa d'adeguarli al progresso tecnico, ma in realtà mirate a industrializzare i prodotti tutelati.

<sup>173</sup> La prevalenza delle indicazioni geografiche sui marchi nel diritto comunitario non è senza limiti perché si è inteso evitare inconvenienti come quelli derivati dal noto caso Torres. Ad esempio, l'art. 3.4 già ricordato ne esclude la registrazione «*qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto*». La facoltà concessa alle aziende dalle leggi nazionali sui marchi di appropriarsi anche d'indicazioni geografiche, che invece dovrebbero essere riservate al territorio, ha determinato la conseguenza che troppi prodotti europei d'eccellenza non possono essere commercializzati sotto la loro denominazione d'origine fuori dai loro confini. L'inconveniente non riguarda soltanto situazioni passate, ma potrebbe ripetersi anche nel futuro e colpire qualsiasi nuovo prodotto d'eccellenza di un territorio; infatti, soltanto l'uso prolungato nel tempo dell'indicazione geografica da parte degli operatori locali attribuisce, concorrendo le altre condizioni richieste, il titolo alla tutela nello stesso paese d'origine. Il principio di territorialità che domina la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale consente all'Europa soltanto difese limitate al suo territorio.

delle loro conoscenze tradizionali, beni che hanno già ricevuto riconoscimenti sul piano internazionale.<sup>174</sup>

---

<sup>174</sup> La letteratura che ha affrontato l'argomento è ormai abbondante. V. per tutti, CHESMOND, *Protection or Privatisation of Culture. The Cultural Dimension of the International Intellectual Property Debate on Geographical Indications of Origin*, in *E.I.P.R.* 2007, 379 ss., ove ampi riferimenti a dottrina nonché ad atti e documenti di organizzazioni internazionali.

## 8.1. RELACIONES ENTRE SISTEMAS INTERNACIONALES Y COMUNITARIOS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE CALIDAD. (*Traducción*)

Giuseppe Coscia. Università degli Studi del Piemonte Orientale

SUMARIO: 1. Introducción.- 2. La adaptación de derecho comunitario a los acuerdos OMC.- 3. La ausencia de efecto directo de las normas OMC.- 4. La relevancia para el derecho comunitario de los acuerdos internacionales sobre indicaciones geográficas no estipulados por la Unión europea.- 5. Comparación entre la regulación ADPIC y la comunitaria sobre indicaciones geográficas. Prospectiva evolutiva.

1. La expresión “relaciones entre sistemas” se presta a ser empleada en muchos contextos y con significados diversos. En sentido estricto y técnico evoca la problemática, estudiada desde antiguo, de la adaptación de ordenamientos, y para lo que aquí interesa, del valor que las regulaciones del derecho internacional asumen en el ámbito comunitario; puede también utilizarse para indicar la importancia que los sistemas normativos, constituidos por tratados celebrados por uno o más Estados con países terceros, tienen para el derecho comunitario. En sentido vulgar, por último se evidencian “relaciones entre sistemas” sólo para describir y poner en relación las maneras de ser de las respectivas regulaciones con finalidad meramente valoradora o para individualizar, en función prospectiva, las posibilidades evolutivas.

Limitando el discurso a las relaciones del ordenamiento comunitario con los demás sistemas convencionales surgidos en el derecho internacional en el sector de las regulaciones sobre tutela de las indicaciones geográficas de calidad para los productos agroalimentarios, me detendré primero sobre las relaciones entre el acuerdo ADPIC (TRIPS), que entre otras cosas hace vinculantes para los contrayentes la mayor parte de las disposiciones contenidas en algunos de los mayores tratados internacionales sobre protección de los derechos de propiedad intelectual; analizaré sucesivamente cuál sea la relevancia para el derecho comunitario de los sistemas generados por tratados, que ligan a uno más Estados miembros con países terceros, pero no la Unión europea, concentrándome esencialmente sobre el Acuerdo de Lisboa de 31 de Octubre de 1958 revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967 y enmendados el 28 de Septiembre de 1979. Ambos aspectos continúan siendo objeto de discusión en la jurisprudencia comunitaria, que, ya abundante y no siempre de fácil lectura, deberá analizarse brevemente.

Bajo el tercer aspecto me detendré sobre algunos principios informadores del sistema ADPIC, en particular sobre la naturaleza privada y de norma sobre propiedad de los derechos de propiedad intelectual, que justifican las regulaciones de tipo paritario allí recogidas. El reglamento CE 510/06, en cambio, valoriza las denominaciones de origen también por fines publicísticos y apoya la aspiración europea de hacer evolucionar el derecho del comercio internacional hacia una protección más adecuada de las indicaciones geográficas de calidad en el campo de los productos agroalimentarios, hoy irracionalmente deteriorada respecto de la reconocida a las denominaciones de origen de vinos y bebidas alcohólicas<sup>175</sup>.

---

<sup>175</sup> Una limitada apertura favorable a la adopción por los países miembros de la OMC de regulaciones internas necesarias para promover el interés público en sectores e importancia fundamental para su desarrollo socio-económico o tecnológico se contiene en el art. 8.1 ADPIC. Ver CORREA, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Oxford University Press, Chippenham, 2007, 103 y ss.

2. El tema de las relaciones entre el derecho comunitario y los demás sistemas normativos constituidos sobre convenciones internacionales es, normalmente, afrontado en términos de adaptación del primero al segundo. El dato textual de partida parecería el art. 300.7 TCE según el cual los acuerdos celebrados en las condiciones indicadas en el párrafo precedente de la norma “son vinculantes para la instituciones del Comunidad y para los Estados miembros”.

La Comunidad europea, sin embargo no tiene competencia general para estipular y sólo puede asumir obligaciones internacionales en las materias que se le atribuyen en los tratados constitutivos; además, cuando no esté explícitamente investida del poder de celebrar acuerdos internacionales, su capacidad negocial surge con los límites precisados en la sentencia AETS y en los pronunciamientos sucesivos del Tribunal de Justicia.

Para facilitar la conclusión de tratados internacionales, sin embargo se ha instalado la praxis de los acuerdos mixtos, que la Comunidad europea y sus Estados miembros suscriben cada uno en los límites de su competencia respectiva, a menudo sin indicarlo específicamente a los terceros contrayentes, pero tal vez bien individualizadas hacia el interior por los pareceres preventivos emitidos por el Tribunal de Justicia en aplicación del art. 300.6 del TCE<sup>176</sup>.

No puede extrañar, por lo tanto, que el problema de la adaptación del derecho comunitario a los acuerdos mixtos en general, y al tratado OMC en particular, se haya abordado poniendo la atención sobre los límites de la competencia para estipular de la Comunidad europea en cuanto elemento decisivo para distinguir las tareas asumidas a nivel comunitario de las otras que en cambio pesan solamente sobre los Estados miembros<sup>177</sup>. En otras palabras, los acuerdos mixtos estarían afectados por el modo de separar las disposiciones que, por entrar en la competencia para estipular de la Comunidad europea, vinculan a sus instituciones y son objeto de interpretación por parte del Tribunal de Justicia.

En los pronunciamientos que interesan a la relación entre derecho comunitario y acuerdo ADPIC la jurisprudencia ha mantenido la orientación referida, pero ha ampliado progresivamente la esfera de su competencia interpretativa.

En el caso objeto de la sentencia Hermès, el tribunal tenía que interpretar el art. 50 del acuerdo ADPIC, que dicta diversas normas de procedimiento y fija plazos a respetar en los procesos internos encaminados a la adopción de medidas para asegurar una reacción inmediata contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual.

La controversia tenía por objeto la contrafacción de una marca internacional válida para el Benelux y la duda interpretativa afectaba al alcance de la noción “medida provisional” empleada en el citado art. 50 y, en particular, su idoneidad para comprender la “medida urgente” a emitir en la conclusión del procedimiento sumario intentado en el ordenamiento del juez reenviante, aclaración necesaria para decidir

---

<sup>176</sup> El Tribunal ha considerado que la Comunidad no tiene competencia exclusiva para estipular precisamente los acuerdos GATS y TRIPS (ADPIC). Cfr. TJCE 15 de Noviembre de 1994, *dictamen 1/94 sobre la conclusión de los acuerdos anexos al acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio*, en *Racc.* I-5267 y ss. Cuando estipula acuerdos internacionales que exceden en parte de sus poderes actuales la Comunidad frecuentemente necesita intervenir sólo en la parte relativa a su competencia

<sup>177</sup> Sobre el tema, ver las observaciones de TESAURO, *Rapporti tra Comunità europea e l'OMC*, en *SIDI*, Actas del Convenio Derecho y organización del comercio internacional tras la creación de la Organización Mundial del Comercio, Editoriale Scientifica, Nápoles, 1998, 21 y ss.

eventualmente el imponer de oficio un plazo para el inicio del citado juicio no previsto a nivel nacional<sup>178</sup>.

El Tribunal se consideró competente para responder a la cuestión observando que en el acto de conclusión del Acuerdo ADPIC el reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria estaba ya en vigor y que el referente art. 99 dispone sobre las medidas provisionales y cautelares aplicables en la materia bien a través del reenvío a las previstas en las disposiciones internas de los Estados miembros. La Comunidad europea, por lo tanto, había ocupado ya en parte la materia específica y había generado el presupuesto para adquirir la competencia para estipular el art. 50 ADPIC, competencia que se activa sólo con que una disposición comunitaria derivada refleje la intención internacional de suscribir, disposición que en el caso fue el reglamento 40/94 independientemente de su irrelevancia en el juicio nacional<sup>179</sup>.

En la recordada sentencia *Hermés* el tribunal de Justicia observó también que el acuerdo OMC fue estipulado por la Comunidad y ratificado por sus Estados miembros “*sin que sus respectivas obligaciones hacia las otras partes contratantes se hubiesen repartido entre ellas*”<sup>180</sup>. Este, llamado a responder a la cuestión acerca de si la competencia del Tribunal para interpretar el art. 50 se limita a las situaciones propias del derecho de marcas, ha respondido que compete al tribunal establecer las obligaciones asumidas por la Comunidad con la conclusión del Acuerdo ADPIC y dar a tal fin lectura uniforme de sus disposiciones, en especial, de la norma en cuestión, de naturaleza procesal y por ello aplicable a la tutela de todos los derechos de propiedad intelectual<sup>181</sup>.

El abogado general Colomer, en consecuencia, en las conclusiones presentadas en el asunto 431/05 podía sintetizar la jurisprudencia precedente sobre interpretación de los acuerdos OMC observando que la misma “ha individualizado en la existencia de una regulación comunitaria el criterio decisivo para afirmar la competencia del Tribunal para interpretar los acuerdos internacionales mixtos”<sup>182</sup>.

<sup>178</sup> El juez nacional había decidido ya la directa aplicabilidad al caso del acuerdo ADPIC. Ver PICONE y LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione Mondiale del Commercio*, CEDAM, Padova, 2002, 556.

<sup>179</sup> TJCE 16 de Junio de 1998, *Hermés*, asunto 53/96, en *Racc.* I-3603 y ss. El Tribunal entiende que en el caso resuelto el art. 50 se refleja más bien en las normas de derecho interno aludidas por el art. 99, pero supera la dificultad observando que los Tribunales nacionales, indicados en el reglamento 40/94 y llamados a aplicar su normativa “*con el fin de adoptar medidas provisionales para la tutela de los derechos derivados de una marca comunitaria, están obligados a hacerlo en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad del art. 50 ADPIC*”. El Tribunal avoca la competencia para dar las oportunas instrucciones al efecto. El argumento parece probar mucho. Por el contrario, la indicación del Tribunal podría significar que no ha habido ocupación y la competencia no habría de interpretarse conforme por el deber de colaboración invocado en el dictamen 1/94. Parece correcto considerar que los jueces nacionales están obligados a la interpretación conforme de las propias normas incluso no teniendo poder de aplicar directamente el ADPIC. Sobre la competencia para estipular ver también TJCE 7 de Febrero de 2006, *Dictamen 1/03. Competencia de la Comunidad para concluir el nuevo acuerdo de Lugano sobre competencia jurisdiccional, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil*, en *Racc.* I-1145 y ss.

<sup>180</sup> TJCE 14 de Diciembre 2000, *Dior*, asuntos acumulados 300/98 y 392/98 en *Racc.* I-1137 y ss.

<sup>181</sup> TJCE, sentencia *Dior* cit., punto 37. La tendencia del Tribunal a extender su competencia interpretativa para poder responder a las cuestiones de los jueces nacionales se manifiesta también en decisiones relativas a la lectura de acuerdos mixtos distintos del OMC. Ver TJCE 7 de Octubre de 2004, *Comisión contra Francia*, asunto 239/03, en *Racc.* I-9325 y ss., que afirma que subsiste la competencia interpretativa pese a la ausencia de normativa específica sobre el tema que afecte a la cuestión objeto de decisión que recaía en materia ambiental, ampliamente cubierta por la normativa comunitaria; TJCE 30 de Mayo de 2006, *Comisión contra Irlanda (Establecimiento Mox)*, asunto 459/03, en *Racc.*, I-4635 y ss.

<sup>182</sup> Conclusiones del Abogado General Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, 23 de Enero de 2007, *Merks genéricos*, asunto 431/05, punto 38, que se encuentra en el sitio *curia.europa.eu*.

En las sucesivas decisiones, sin embargo, el Tribunal de Justicia en la composición de la gran sección, al menos aparentemente, ha dado un giro. Sin mencionar la modificación del art. 133 CE ocurrida entre tanto, en efecto preciso: “*El acuerdo OMC, del que el acuerdo ADPIC forma parte, se suscribió por la Comunidad y se aprobó después con la Decisión 94/800. De ello se deduce, según jurisprudencia constante, que las disposiciones del Acuerdo Adpic forman hoy parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario (ver en particular las sentencias de 10 de Enero de 2006, asunto 344/04, IATA y ELFAA, Racc. Pág. I 403, punto 36, y 30 de Mayo de 2006, asunto 459/03, Comisión/Irlanda, Racc. Pág. I 4635 punto 82). En el ámbito del ordenamiento jurídico, el tribunal es competente para decidir en vía prejudicial sobre la interpretación del acuerdo antedicho (ver en particular las sentencias de 30 de Abril de 1974, asunto 181/73, Hageman, Racc. Pág. 449 puntos 4 y 6, y 30 de Septiembre de 1987, asunto 12/86, Demireal, Racc. Pág. 3719, punto 7)*”<sup>183</sup>.

El alcance de la referida afirmación general es claro sólo en apariencia. La competencia del Tribunal para interpretar los acuerdos OMC parece surgir definitivamente, pero la recogida de argumentos en las precedentes sentencias para decidir sobre el punto, deja abiertas algunas dudas. La lectura más lógica es que el tribunal ha terminado así el desarrollo comenzado en la sentencia *Hermés* y afirma su competencia para interpretar las normas de los acuerdos OMC, todas las normas OMC, para establecer uniformemente su reflejo sobre el Derecho comunitario y sobre la posición de los Estados miembros. Afirma su indisponibilidad para consentir su eficacia directa en el derecho comunitario.

La consecuencia visible ha sido que el Tribunal, llamado a dar Juez interno indicaciones sobre el art. 33 ADPIC, ha valorado con base en distintas regulaciones comunitarias, diversas del acuerdo OMC si el sistema obsta a la aplicación de las normas nacionales, por hipótesis, disposiciones internas que atribuyan al acuerdo ADPIC eficacia directa. A falta de reglas de derecho europeo sobre duración mínima de la tutela de los *brevets*, por lo tanto, ha establecido que el derecho comunitario no obsta a que el juez nacional, en aplicación de sus normas internas, considere el art. 33 ADPIC como directamente eficaz.<sup>184</sup>

3. El reconocimiento de que los acuerdos OMC son parte integrante del derecho comunitario en un paso previo y necesario para poder situarles en la jerarquía de las fuentes en posición preeminente respecto de la normativa secundaria europea. En no pocas sentencias del tribunal de Justicia se lee también que los acuerdos internacionales concluidos por la Unión europea “prevalecen sobre los textos del derecho comunitario derivado”;<sup>185</sup> sin embargo, los Tribunales europeos, como se indicó más arriba, no están dispuestos a sacar de la naturaleza de las normas ADPIC todas las consecuencia deducibles, y en particular a admitir su eficacia directa superando la vieja interpretación que afirmó a partir de la sentencia *International Fruit* utilizada en la lectura del acuerdo GATT.

<sup>183</sup> TJCE 11 de Septiembre de 2007, *Merks genéricos*, asunto 431/05, punto 31 que se encuentra en el sitio [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

<sup>184</sup> En la citada sentencia *Dior*, punto 48, el Tribunal había, en cambio concluido que “...en un sector en el que la Comunidad no ha legislado todavía y que por lo tanto cae en la competencia de los Estados miembros, la tutela de los derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas a tal fin por las autoridades judiciales no caen bajo derecho comunitario. El derecho comunitario por lo tanto no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro reconozca a los particulares el derecho de invocar directamente la norma prevista por el art. 50. N. 6 del acuerdo ADPIC o prescriba al Juez la obligación de aplicarle de oficio”.

<sup>185</sup> TJCE 10 de Enero de 2006, *IATA contra Department of transport*, asunto 344/04, punto 35 que se encuentra en el sitio [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

Las razones del tribunal son al menos en parte de naturaleza política, y las numerosas críticas formuladas contra ellas por la doctrina, e incluso a nivel de conclusiones de los abogados generales, son ampliamente conocidas y discutidas de modo que parece inútil insistir sobre las mismas<sup>186</sup>.

El sector de las denominaciones de calidad es ampliamente presidido por las disposiciones comunitarias. En consecuencia las normas ADPIC, salvo improbables cambios de jurisprudencia, podrán prevalecer sobre regulaciones secundarias europeas sólo a la luz de la jurisprudencia Nakajima y limitadamente a las disposiciones que la Comunidad haya adoptado precisamente para cumplir sus deberes internacionales.<sup>187</sup>

No parece dudoso que, a tenor de los considerandos 10 y 11 del reglamento 692/03, la Comunidad europea había intentado corregir el reglamento 281/92 sobre indicaciones de calidad para hacerlo conforme a sus obligaciones internacionales, aunque con escasos resultados. Análoga indicación no surge del reglamento 510/06, surgido tras el pronunciamiento de los Panels en los argumentos introducidos contra la Comunidad europea sobre protección de marcas e indicaciones geográficas; la decisión, de hecho, introduce disposiciones que tiene en efecto a remediar la derrota en sede OMC, pero en su considerando 12 se limita a precisar: “*El acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relativos al comercio (acuerdo ADPIC 1994, que figura en el anexo IC del acuerdo que constituye la Organización mundial del comercio), comprende disposiciones específicas relativas a la existencia, adquisición y alcance, al mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual así como a los medios de hacerlos respetar*”.

En definitiva y tal vez con la excepción de lo que permanece en el nuevo reglamento de las disposiciones antes recordadas, no queda sino levantar acta de la consolidación de la jurisprudencia del tribunal de justicia y considerar que el acuerdo ADPIC, privado de eficacia directa, no puede servir como parámetro para evaluar la legitimidad de la normativa comunitaria derivada.

Puede ser útil, en todo caso, verificar objetivamente si el nuevo reglamento 510/06 es respetuoso del sistema ADPIC, en especial en orden a las disposiciones sobre relaciones entre indicaciones geográficas de calidad y marcas.

En el acuerdo ADPIC la regulación en materia de marcas es más completa y abierta a las exigencias empresariales. Todo signo, o combinación de signos capaces de distinguir bienes o servicios de una empresa o de otra puede constituir objeto de una marca. Indicaciones geográficas, carentes como tales de eficacia distintiva, pueden asumirla bien con el uso, bien cuando el signo no es generalmente percibido en su valor geográfico en el lugar en que se ha pedido su registro. Las denominaciones de calidad, en cambio, ligadas a un dato real e histórico, que expresan, sufren numerosas limitaciones a partir de la registrabilidad del topónimo solo en la lengua o lenguas concretamente utilizadas para indicar el origen del producto agrícola o alimentario así designado.<sup>188</sup>

Las marcas reciben protección más fuerte también lo que afecta a las tutelas que se les aseguran. El art. 16 ADPIC, en efecto, las atribuye en propiedad exclusiva a los titulares y autoriza a éstos a prohibir a cualquier otro sujeto el uso en el comercio de

<sup>186</sup> Conclusiones del abogado general TESAURO, *Hermés*, asunto 53/96, en *Racc.* I, 3603 y ss. Difusamente sobre toda esta problemática, ver BONI, *Accordi OMC normas comunitarias y tutela jurisdiccional*, Giuffrè, Milán, 2008; GIANELLI, *Unione europea e diritto internacionales consuetudinario*, Giappichelli, Turín, 2004.

<sup>187</sup> TJCE 7 de Mayo de 1991, *Nakajima*, asunto 69/89, en *Racc.* I-2069 y ss.

<sup>188</sup> Cfr. Reglamento de la Comisión de 14 de Diciembre de 2006, n. 1898/2006, sobre modalidades de aplicación del reglamento (CE) n. 510/2006 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios, art. 8, 1, en DOCE 23.12.2006, L 369, 2.

idéntico o análogo signo cuando de él pueda derivar confusión sobre la procedencia empresarial de los bienes o servicios marcados. Las denominaciones e origen en cambio, se tutelan sólo contra cualquier abuso que se cometa al designar o presentar un bien, indicando o significando su origen geográfico en zona diversa de la real, de modo idóneo para engañar al consumidor, o realizando actos que supongan competencia desleal<sup>189</sup>.

El acuerdo ADPIC, en fin, sitúa los dos signos en el mismo plano en la aplicación del principio de prioridad y permite así a la regulación de las marcas, en limitados casos y bajo condiciones particulares, invadir el sector de las denominaciones de origen geográficas y apropiarse de un topónimo reservándolo con exclusividad y para concretos sectores de mercancías, a una sola empresa. La regla, sin embargo, tiene su límite en la posibilidad concedida a los Estados parte de la OMC de consentir en su interior limitadas excepciones a los derechos conferidos por marcas anteriores. La previsión puede favorecer a denominaciones de origen geográficas de calidad sucesivas porque permite la coexistencia de dos signos en un solo mercado.

El reglamento 510/06 ha utilizado los espacios permitidos por el acuerdo ADPIC para introducir límites o correctivos a la capacidad expansiva del derecho de marcas. La norma del art. 14.3 del viejo reglamento 281/92 se convirtió en punto 4 del art. 3 aclarando las condiciones bajo las que la presencia de una marca en el mercado puede obstar la sucesiva inscripción de una denominación geográfica. En los restantes casos, la coexistencia entre los dos institutos está asegurada aunque las marcas sea depositadas y registradas, y, en su caso, adquiridas con el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de protección de una denominación de origen de calidad en el país de origen antes de la fecha que indica el art. 65.1 ADPIC. La regla da a entender implícitamente que la marca anterior adquirida después del 1.1.1996 cede ante las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad reconocidas después, en atención al derecho comunitario.<sup>190</sup>

El régimen de la coexistencia se ha considerado legítimo a tenor del art. 17 ADPIC; la preponderancia de las denominaciones geográficas de calidad, que puede concretarse en los limitados casos en que una marca ha podido apropiarse en Europa de referencias territoriales aquí valoradas como indicaciones de origen solo más tarde, se ha considerado en cambio de dudosa compatibilidad con el acuerdo ADPIC.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> El reglamento 510/06 ha extendido la protección reservada a las denominaciones geográficas permitiéndola no sólo en los casos en los que el empleo de una marca o de una denominación protegida para bienes comparables, sino también cuando el uso permita disfrutar de su reputación.

<sup>190</sup> Las razones que han llevado a escoger esa fecha límite coincidente con la del art. 65 del acuerdo ADPIC no se aclaran en el reglamento 510/06. Las explicaciones pueden ser varias, yendo desde la prohibición de registro de nombres geográficos y la exigencia de reservarlos según indicación del Tribunal de Justicia de 4 de Mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions*, asuntos acumulados 108/97 y 109/97, que se encuentra en el sitio [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu), hasta la aplicación del art. 22.3 ADPIC, cuya previsión, además vale solo cuando de ello derive un engaño para el público sobre el verdadero lugar de origen del bien o del sucesivo art. 24.5. Ninguna, sin embargo, puede dar certeza sobre la compatibilidad de las previsiones con el acuerdo ADPIC. En el sentido de que el art. 24.5 ADPIC introduce una *grand father clause*, que de ja a salvo situaciones pasadas, pero que al mismo tiempo, permite prohibir apropiaciones indebidas de indicaciones geográficas en el futuro. Ver GOLDBERG, *Who Will Raise the White Flag? The battle between the United States and the European Union over the Protection of Geographical Indications*, en *U.Pa.J.Intl. econ. Law*, 2001, 122.

<sup>191</sup> Ver RESINEK, *Geographical Indications and Trade Marks: coexistence or "First in Time, First in Right" Principle?*, en *E.I.P.R.* 2007, 453. Conviene añadir que a tenor del art. 159 del reglamento 40/94 sobre marca comunitaria, esto no contraviene las disposiciones del reglamento 2081/92, hoy 510/06, y en particular el art. 14. La fusión de ambos reglamentos, sin embargo, no es lineal. El art. 14.1 dispone. "Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre conforma al presente reglamento, la petición de registro de una marca correspondiente a alguna de las situaciones de que

4. Las relaciones entre los acuerdos internacionales sobre indicaciones geográficas existentes entre uno o más Estados miembros y países terceros y el derecho comunitario, son por lo general descritas como relaciones mero hecho. La reconstrucción dogmática tiene escasa significación; el dato importante es que el derecho comunitario normalmente no pretende perjudicar a tales acuerdos, y que, en cambio, les tiene en cuenta al aplicar sus normas.

Un ejemplo de microsistema normativo, creado con la conclusión de un acuerdo internacional todavía hoy en vigor viene dado por la convención sobre la tutela de las denominaciones de origen, de las indicaciones de procedencia y denominaciones de algunos productos, firmada en Madrid el 27 de Junio de 1973 por la República francesa, país que ya era miembro de la CE, y el Reino de España, que entró a formar parte posteriormente.

La convención pretendió recalcar el principio según el cual los derechos de propiedad intelectual gozan de protección sólo sobre la base territorial y mediante las disposiciones del Estado en que se pide; en particular ha dado vida al sistema, que reserva el derecho de establecer o bien las condiciones de uso de las indicaciones geográficas de procedencia, o bien la protección que compete al país contratante en cuyo territorio se ubica el topónimo asumido por la denominación de los productos considerados en el acuerdo.

Después del ingreso de España en la Comunidad, el sistema, establecido en el ordenamiento de dos Estados miembros, se encontró con la prohibición de restricciones cuantitativas al comercio intracomunitario regulada por el art. 28 CE, pero en ausencia de normativa comunitaria de armonización se consideró justificado porque respondía a exigencias de salvaguarda de la propiedad industrial y comercial. En consecuencia, han continuado siendo tuteladas en aplicación de la ley del país de origen denominaciones geográficas españolas, que tienen notable reputación, razonablemente adquirida y mantenida por la calidad del producto, y que se pretendían poder disfrutar para designar bienes producidos en Francia porque allí se percibían como genéricos.<sup>192</sup>

Más problemática se ha revelado la relación entre el derecho comunitario y el sistema de protección de las indicaciones de calidad creado por la Convención de Lisboa de 31 de Octubre de 1958, que cuenta también entre las partes contratantes, junto a alguno de los Estados miembros de la Comunidad, entre ellos Italia, un número no importante pero tampoco despreciable de países terceros.

El acuerdo constituyó una Unión especial en el marco de la Unión para la protección de la propiedad industrial y compromete a los contratantes a proteger en su territorio las denominaciones de origen de las otras partes en cuanto reconocidas y tuteladas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina internacional de la propiedad intelectual. Por denominación de origen se entiende el nombre del país, de la región o

---

*trata el art. 13 y concerniente al mismo tipo de producto se rechazará, si la petición de registro de la marca se presenta después de la fecha de presentación de la petición de registro ante la Comisión". El art. 14.2 regula la coexistencia de la marca adquirida de buena fe antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, o antes del 1 de Enero de 1996. El reglamento 510/06, por último, regula sólo la oposición en el procedimiento para inscripción de indicaciones geográficas. Exceptuado el art. 14.1, que debería encontrar aplicación en el juicio contra la inscripción de una marca, no se concede el derecho de oposición para hacer valer una indicación geográfica originaria de un país tercero o la procedencia del procedimiento para el reconocimiento de indicación geográfica, sino en los límites previstos por el art. 8.4 del reglamento 40/96. La regulación, además del probable contraste con las normas ADPIC en orden a la primera hipótesis, dibuja en todo caso un peor tratamiento para las indicaciones geográficas.*

<sup>192</sup> TJCE 10 de Noviembre de 1992, *Exportur SA*, asunto 3/91, que se encuentra en el sitio [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

de la localidad que sirve para designar un bien allí producido cuyas cualidades y características se deben exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico, comprensivo de factores naturales y humanos.

El Tribunal de primera instancia de la Unión europea ha tenido la ocasión de interpretar la convención de Lisboa en lo que atañe a la oposición contra el registro como marca comunitaria del término “Budweiser”, en particular para verificar si el sistema establecido por la misma podía servir para dar vida a uno de los motivos previstos por el art. 8.4 del reglamento 40/94<sup>193</sup>. El Tribunal implícitamente ha reconocido que tal denominación es indicación geográfica protegida en la República Checa y que, en tanto registrada de conformidad con el acuerdo de Lisboa y protegida en el país de origen, tiene título para serlo también en otros Estados parte, en particular en Francia, contra cualquier usurpación o imitación de los bienes identificados, pero no contra la utilización del término para designar productos completamente diversos y no confundibles.

En distintas coordenadas se situó el Board of appeal de la UAMI al decidir sobre la oposición que discutía la petición de un conocido negocio americano de registrar como marca comunitaria el signo BUD para marcar cervezas. El término se había incluido a petición de la República Checa bajo el número 598 en el registro de las denominaciones de origen instituido por la convención de Lisboa para designar cervezas y habría debido consecuentemente ser tutelado en Francia, país signatario del acuerdo.<sup>194</sup> El órgano de apelación, en cambio, antes de analizar el fundamento de las razones de oposición, ha opuesto que el término *Bud* en sí no es el de una localidad y que, además, no había prueba de que fuese abreviatura de la ciudad de Budejovice, Budweis en la inscripción en alemán, ni de que los bebedores de cerveza de los países donde la denominación habría debido ser tutelada, incluida la República Checa, considerasen el término como indicativo del origen de la bebida, o de una calidad dependiente del territorio de procedencia.<sup>195</sup>

En el sentido de que los Tribunales de los Estados parte de la convención de Lisboa no están vinculados por los registros internacionales de denominaciones de origen en el

<sup>193</sup> Tribunal de primera instancia 12 de Junio de 2007, *Budejovicky Budvar e Anheuser-Busch contra UAMI*, procedimientos acumulados T-57/04 y T 71/04, que se encuentra en el sitio [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu)

<sup>194</sup> Second Board of Appeal 14 de Junio de 2006, *Budejovicky Budvar contr Anheuses-Busch*, caso 234/2005 que se encuentra en el sitio [oami.europa.eu](http://oami.europa.eu)

<sup>195</sup> La oposición alzada contra la inscripción del término “Budweiser” como marca comunitaria se fundaba, entre otros, en el art. 8.4 del reglamento 40/94, único en consentir invocar una precedente denominación geográfica como motivo de rechazo de la petición de inscripción. La norma en particular prevé que “Bajo oposición del titular...de otro signo utilizado en la normal praxis comercial y de alcance no solamente local, la marca pedida se excluye de registro si y en cuanto, conforme a una normativa comunitaria o a la legislación del Estado miembro que regula dicho signo: a) “*se hayan adquirido derechos a dicha marca antes de la fecha de presentación de la petición de marca comunitaria o de la fecha de concurrencia del derecho de prioridad invocado para la presentación de la petición de marca comunitaria.* b) *esta marca de a su titular derecho de prohibir el uso de una marca posterior*”. En el caso, la convención de Lisboa no podía invocarse directamente porque la Comunidad no es parte y se debía pasar a través de la tutela que el signo recibía en Francia, y por esta vía comprobar que las condiciones impuestas por el art. 8.4 habían de considerarse cumplidas. Sorprende la referencia de la norma al “titular”, signo del pecado original del derecho comunitario: su sectorialidad. La decisión recayó durante la vigencia del reglamento 2081/92, que, como se ha visto, no es derogado por el reglamento 40/94. A los solos fines de la coexistencia, el art. 14.2 del reglamento 510/06 conjuga el principio “first in time first in right” dando relieve a la fecha de protección de la indicación geográfica en el país de origen. La determinación de la anterioridad determina dificultades que en parte son objeto de reenvío prejudicial al Tribunal (demanda de pronunciamiento prejudicial de 20 de Marzo de 2008, *Bayerischer Brauerbund e V*). El reglamento 40/94 establece en su art. 159 bis disposiciones de coordinación ligadas a las últimas ampliaciones de la Comunidad.

elenco existente en el WIPO y requeridas en vía administrativa por las administraciones nacionales competentes, se había ya expresado nuestra Casación; esta, en efecto, ha afirmado reiteradamente que en los países contratantes el registro internacional comporta simplemente una presunción de uso legítimo de la denominación, controlable por la autoridad judicial nacional en cuanto a la subsistencia de los requisitos necesarios para la inscripción aún en ausencia de la declaración oficial de rechazo prevista por el art. 5 del Tratado. En consecuencia y excluyendo implícitamente que la verificación debiese hacerse a la luz de cuanto valía en el ordenamiento de origen, ha concluido a favor de la irrelevancia de la inscripción en cuanto ante el juez citado se alegó y probó que las características del bien en cuestión, una cerveza de alta calidad producida en la República Checa, no dependían “*de factores naturales o de algún modo conexos con el ámbito geográfico de producción, de modo que podía conservarlas aunque se fabricase en otra parte*”.<sup>196</sup>

La conclusión de nuestra Casación es sorprendente y precursora de complicaciones a nivel comunitario. Ya el reglamento CE 2081/92 enumeraba en el anexo la cerveza entre los productos alimentarios que podían gozar de la protección dispuesta por la normativa comunitaria para las indicaciones geográficas de origen. Además, tres denominaciones identificativas de la misma bebida se han inscrito en la lista de las indicaciones geográficas protegidas a nivel comunitario, aunque sea como IGP,<sup>197</sup> en aplicación del tratado de adhesión de Atenas del 16 de Abril de 2003.<sup>198</sup> En la inacabada guerra en las dos empresas que lucha por el uso de los términos “Budweiser” y “Bud” ha recaído recientemente otra sentencia del Tribunal de Milán que, fundándose sobre precedentes fallos italianos, ha inhibido a la empresa checa de utilizar cualquier marca denominativa y/o figurativa que contenga los citados términos o palabras semejantes a ellos, incluida la expresión “Budejovicky Budvar” contenida en la marca n. 342.157 declarada nula por constar el preuso de signos semejantes por la empresa americana pero hoy denominación protegida a nivel comunitario. La sentencia, aun apuntando a las IGP de la empresa checa, no ha considerado pedir al tribunal de Justicia aclaraciones sobre el principio de coexistencia entre denominaciones de origen y marcas. La decisión, en consecuencia podría evidenciar o resulta otro caso en el que la aplicación del art 2909 del cod. civ. It. Puede entrar en conflicto con el derecho comunitario.<sup>199</sup>

<sup>196</sup> Cass. 10 de Septiembre de 2002, n. 13168, en *Riv. Dir ind.* 2004, I, 46 y ss., con nota de HEATH, *Il caso Budweiser*.

<sup>197</sup> Puede dudarse si la denominación de origen tal y como se define en la convención de Lisboa comprende las IGP. La convención, en efecto, exige que la calidad y las características del producto denominado se deban exclusiva o esencialmente al ambiente geográfico comprensivo de factores humanos, mientras que la normativa comunitaria de las IGP sólo requiere una determinada calidad, la reputación, u otras características tengan tal origen.

<sup>198</sup> En el Tratado de adhesión (en DOCE 23 de Septiembre de 2003, L 236, 359) se lee: “*En el art. 1 se añade el siguiente párrafo “Las denominaciones “Budejovicke pivo”, “Ceskobude jovicke pivo” y “Bude jovicky” están registradas como indicaciones geográficas protegidas (IGP) y figuran en el anexo conforme a los específicos comunicados de la Comisión. Esto deja impregunada cualquier marca de fábrica u otros derechos relativos a la cerveza existentes en la Unión europea a la fecha de adhesión*”. El reconocimiento de las citadas IGP por el Tratado resulta incontestable. Sobre la legitimidad de la inserción en la lista de denominaciones al amparo del art. 17 del reglamento 2081/92, está pendiente el reenvío prejudicial de validez (Demanda prejudicial 25 de Julio de 2007, 343/07, *Bavaria N.V. y Bavaria Italia*, que se encuentra en el sitio *eur-lex.europa.eu*) y juicio de resarcimiento de daños contra la Comunidad que hace valer preliminarmente la invalidez del reglamento 1347/2001 (Recurso presentado el 28 de Junio de 2006, *Bavaria contra Consejo*, T-178/06, que se encuentra en el sitio *eur-lex.europa.eu*)

<sup>199</sup> El precedente al que se hace referencia implícita en el texto es la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de Junio de 2007, *Ministero dell’industria contra Lucchini*, asunto 119/05, que se encuentra en el sitio *curia.europa.eu*. Sobre el punto ver G. PERONI, *Il diritto comunitario prevalece sobre el fallo*

5. Las denominaciones geográficas se regularon a nivel internacional a partir de la convención de la Unión de París de 1883 que las acogió entre los derechos de propiedad industrial y las tuteló contra falsificaciones directas e indirectas con reenvío a las previsiones sobre marcas. En el acuerdo ADPIC los dos institutos se regulan en secciones separadas, que marcan sus diferencias, pero también su perdurable afinidad.<sup>200</sup>

La primera característica que distingue las denominaciones geográficas de calidad de las marcas está en el hecho de que las primeras son normalmente inidóneas para convertirse en objeto de propiedad individual; además, aun teniendo la función de identificar la procedencia de las mercancías, la refieren no a la empresa productora, sino al territorio de origen en cuanto los productos designados derivan de él determinadas cualidades. En definitiva expresan un dato histórico y geográfico objetivo, mientras que las marcas proceden de la elección individual que inventa el signo.

Pasando a las afinidades, las marcas y las indicaciones geográficas se consideran ambas como derechos privados que persiguen en todo caso la finalidad de identificar productos y por ello son equivalentes aunque los refieran a entidades diversas. Los mismos, además, están puestos en el mismo plano y en conflicto entre sí porque están sujetos a la misma regla “*first in time first in right*”, solo mitigada por el principio de coexistencia admitido por el art. 17 ADPIC. El sucesivo art. 22.3, pues, ubicado en la sección dedicada a las denominaciones geográficas de calidad, permite a cualquier país miembro de la OMC rechazar el registro de una marca o, si ya ha tenido lugar, declarar su nulidad cuando consista en, o contenga, una indicación usada para identificar bienes no originarios del territorio indicado o de manera tal que engañe sobre la verdadera procedencia del producto.

Europa aspira hoy a una protección internacional más adecuada de las indicaciones geográficas por varias razones que justifican la necesidad de primar las producciones agrícolas y alimentarias de calidad y el esfuerzo de organizar un instrumento para su identificación capaz de tener presencia continuada entre los consumidores. En primer lugar, la tutela de las denominaciones geográficas de calidad encuentra justificación en el hecho de que sirven a la exigencia dinámica de diversificar la oferta de bienes alimentarios; se quiere evitar, en otras palabras, que la globalización de los mercados termine por dejar espacio solo a las producciones en masa industriales, estandarizadas y dirigidas solo a perseguir el interés empresarial: en segundo lugar, en la consideración de que la protección de las producciones regionales de excelencia, que se han consolidado en el tiempo por condiciones ambientales específicas sin excluir la aportación humana y que están garantizadas en cuanto poseedoras de algunas características, es funcional respecto del logro de fines sociales que van más allá de lo meramente económico y comercial propio de las marcas, como por ejemplo, la racionalización de la agricultura y la conservación del ambiente.

---

*sustantivo*, en *Dir. Comm. Int.*, 200, 221 y ss. La orden de cesación del uso de un signo que corresponde a una IGP y la condena al resarcimiento por su pasada y futura utilización parece poder fundarse sólo sobre la implícita declaración de nulidad de la resolución comunitaria de inscripción, que los jueces nacionales no son competentes para dictar.

<sup>200</sup> Para un más amplio análisis de la regulación ADPIC y comunitaria sobre denominaciones geográficas de calidad ver CORTES MARTIN, *La protección de las indicaciones geográficas en el comercio internacional e intracomunitario*, Madrid, 2003, id. *TRIPS Agreement: Towards a Better Protection for Geographical Indications?*, en *Brooklyn Journal of International Law*, 2004, 117 y ss.; DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, en *Le nuove sfide per LOMC a dieci anni dalla sua istituzione*, dirigido por G. Venturini, G. Coscia, M. Vellano, Milán, 2005, 229 y ss.; RUBINO, *Le denominazioni d'origine dei prodotti alimentari*, Alessandria, 2007.

Europa, en definitiva, tiende a establecer una neta distinción entre marcas y denominaciones de origen y a preparar su prevalencia en los respectivos campos de aplicación. Las primera, en efecto, marcan productos genéricos puestos en el mercado bajo su denominación comercial y dotados de identidad en cuanto referidos a una determinada empresa, que garantiza su calidad y la convierte en instrumento para fidelizar la clientela. Las segundas identifican producciones que ya está consolidadas por su excelencia en el gusto de los consumidores y que, expresando vocaciones y tradiciones productivas y culturales de un territorio, constituyen parte de su patrimonio, digno de ser tutelado y valorado como tal y no dejado a la disponibilidad de cuantos desde fuera estén interesados en apropiarse de ello.<sup>201</sup>

Las disposiciones antes citadas del acuerdo ADPIC que consideran las denominaciones geográficas de calidad derechos privados no diferentes de las marcas y dignos de tutela sólo en función de su importancia comercial y de laprotección d elos consumidores, desconocen radicalmente las razones adoptadas por Europa para pedir una más adecuada protección internacional.<sup>202</sup>

En prospectiva, el objetivo que Europa parece querer perseguir, es superar la irrazonable diferencia de trato en el ADPIC entre denominaciones geográficas de calidad de los productos agroalimentarios y la de los vinos y bebidas alcohólicas, con vistas al resultado anticipado por el reglamento 510/06 de hacer prevalecer en el futuro las indicaciones geográficas de calidad sobre las marcas dentro de los límites permitidos por el derecho comunitario.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> Las razones del interés europeo en las indicaciones geográficas se resumen brevemente en el MEMO/03/160 de 30 de Julio de 2003, *Why do Geographical Indications matter to us*, que se encuentra en *europa. Eu/index\_en.htm*

<sup>202</sup> La precondition para defender las indicaciones geográficas en todo caso, es mantenerlas ligadas a la cultura de la calidad tradicional y la excelencia. Se hace, en efecto peligroso, derivas propietarias que, tras haber obtenido la inscripción respetuosa de la calidad tradicional, piden la modificación de su reglamento con la excusa de adecuarlo al progreso técnico, pero encaminadas en realidad a industrializar los productos tutelados.

<sup>203</sup> La prevalencia de las indicaciones geográficas sobre las marcas en el derecho comunitario no es ilimitada porque se ha pretendido evitar inconvenientes como los derivados del conocido caso Torres. Por ejemplo el art. 3.4 ya citado excluye de registro “*cuando habida cuenta de la reputación de una marca, de la notoriedad y de la permanencia de utilización de la misma, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto*”. Las facultades concedidas a la empresa por las leyes nacionales sobre maras de apropiarse también de indicaciones geográficas, que deberían reservarse al territorio, ha determinado la consecuencia de que demasiados productos europeos de excelencia no puedan comercializarse bajo su denominación de origen fuera de sus confines. El inconveniente no sólo afecta a situaciones pasadas, sino que podría repetirse en el futuro y afectar a cualquier nuevo producto de excelencia de un territorio; en efecto, sólo el uso prolongado en el tiempo de una indicación geográfica por los operadores locales, atribuye junto con las otras condiciones exigidas, el título para la tutela en su propio país de origen. El principio de territorialidad que domina la disciplina del os derechos de propiedad intelectual permite a Europa sólo defensas limitadas a su territorio.

En la busca del necesario consenso puede tal vez jugar un papel la componente cultural de las indicaciones geográficas. Se comienza a reconocer que las denominaciones geográficas de calidad entran en el patrimonio cultural de los pueblos y de sus conocimientos tradicionales, aunque hayan recibido ya reconocimiento en el plano internacional.

LE INDICAZIONI DI QUALITÀ DEI CIBI NELLA UE: IL CONTENUTO DELLA TUTELA. V.O.  
MARCO CIAN

SOMMARIO: 1. La protezione delle indicazioni geografiche nell'ordinamento interno. – 2. La protezione nel territorio comune europeo. Le "specialità tradizionali garantite". – 3. La protezione delle "denominazioni di origine protetta" e delle "indicazioni geografiche protette". – 3.1. A) La portata della tutela: profili territoriali; –3.2. B) segue: profili merceologici; – 3.3. C) segue: profili tecnici. – 4. Il problema della repressione amministrativa degli abusi da parte degli Stati membri. – 5. Dop e Igp come posizioni giuridiche protette contro ogni atto lesivo, anche oltre i limiti dell'abuso.

1. Il confronto tra la disciplina nazionale e quella comunitaria sul campo dell'estensione della tutela accordata alle denominazioni d'origine (in senso lato) segna ormai nettamente il primato della seconda sulla prima: il processo di ravvicinamento tra questa figura ed il marchio collettivo, sul piano della protezione, è, a livello europeo, sostanzialmente completato, mentre l'ordinamento interno rimane fermo ai principi codificati nell'accordo TRIPs, con tutti i limiti di una disciplina che mira eminentemente a sanzionare l'uso ingannevole del segno geografico, più che a fare di questo una posizione giuridica di rango pari a quello dei segni distintivi veri e propri.

In effetti, ancora l'art. 30 c.p.i., riprendendo la formula del d. lgs. 198/1996, vieta l'uso di indicazioni geografiche e denominazioni di origine (secondo la definizione offerta dall'art. 29), così come l'uso di qualsiasi mezzo, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, che ne indichi o suggerisca (falsamente) una certa provenienza territoriale, "quando sia idoneo ad ingannare il pubblico". La tutela appare così intrinsecamente caratterizzata da una ineliminabile relatività, sia dal punto di vista spaziale che da quello temporale, giacché la decettività dell'uso finisce per dipendere dalla percezione che, del messaggio, hanno i destinatari, cioè dalla suggestione che esso è in grado di generare nei medesimi, circa una determinata "qualità, reputazione o caratteristica" (art. 29) del prodotto offerto; suggestione, va da sé, potenzialmente molto diversa a seconda del contesto territoriale ove vivono i percettori del messaggio, nonché suscettibile di variare di intensità nel corso del tempo .

A questo deve aggiungersi il fatto che la tutela sembrerebbe coprire esclusivamente le situazioni già consolidate, ignorando invece quelle indicazioni geografiche non ancora affermatesi presso il pubblico, ma attorno alla cui evocazione potrebbe in futuro svilupparsi una realtà imprenditoriale territorialmente caratterizzata ed apprezzata nel mercato proprio come tale . E' pur vero che la nozione dettata dall'art. 29 a corredo della disciplina in esame si presta ad una interpretazione comprensiva anche di questo fenomeno, almeno nella parte in cui richiede che le "qualità" o le "caratteristiche" del prodotto siano dovute essenzialmente al milieu geografico di provenienza (mentre, se la rilevanza della denominazione incide esclusivamente sulla "reputazione" del prodotto, è chiaro che la rinomanza presso il pubblico deve essere attuale); ma la circostanza che, ancora una volta, l'uso illecito sia soltanto quello che trae in inganno in merito all'origine, o che comunque suggerisce la presenza di determinate proprietà del bene, implica fatalmente l'irrelevanza delle indicazioni al momento inidonee ad evocare alcun tipo di collegamento qualificato tra questo e la località che esse richiamano.

Resta anche il problema dell'agganciamento parassitario, cioè dello sfruttamento del valore dell'evocazione, che corre sul filo della trasparenza in ordine alla vera (= non "originale") provenienza del bene, suggerendo però al contempo la presenza di qualità analoghe a quelle del prodotto "originale": è questa la tecnica di presentazione in cui l'indicazione geografica è preceduta da espressioni quali "tipo", "genere", "stile", e via dicendo.

E' noto, in proposito, che l'accordo TRIPs vieta anche tale genere di usi solo con riguardo a vini ed alcolici (art. 23), mentre tace rispetto ad ogni altro prodotto agroalimentare. Una lacuna certamente non trascurabile, specie se si considera che, attraverso il ricorso a formule di questo tenore, gli imprenditori concorrenti non solo si giovano surrettiziamente della valenza commerciale del nome, ma possono anche finire con il pregiudicarne la reputazione, contribuendo ad un progressivo dissolvimento della percezione, da parte del pubblico, delle qualità del prodotto collegate a quel nome; se, infatti, l'indicazione geografica qualificata – ancorché non eretta a dop o igr – è tale perché i legittimi utilizzatori di fatto osservano, e sono tenuti ad osservare una sorta di disciplinare tacito, atto ad assicurare il mantenimento costante delle qualità o caratteristiche che essa evoca, la possibilità che alla categoria di prodotti così contrassegnata vengano nominalmente accostati altri beni dalle caratteristiche affini, ma non identiche, con margini di scostamento dall' "originale" difficilmente misurabili, incrinerebbe fatalmente la fiducia dei destinatari nella valenza di "garanzia", propria del nome geografico.

E' pur vero però che, probabilmente, la parzialità della tutela offerta dal Codice della proprietà industriale non va neppure sopravvalutata. La salvezza della disciplina concernente gli illeciti concorrenziali, esplicitata dallo stesso art. 30 c.p.i. (fra l'altro in termini generali, mentre il precedente d. lgs. 198/1996 si limitava a mantener fermo il disposto dedicato alla concorrenza per denigrazione o per appropriazione di pregi: art. 31), consente quasi certamente di giungere, attraverso l'art. 2598 c.c., là dove la prima disposizione non arriva: a colpire le tecniche di utilizzazione del nome da ultimo descritte, che costituiscono atti di concorrenza parassitaria o per agganciamento, e più in generale, vista la possibilità, oggi, di invocare la clausola relativa alle pratiche contrarie alla correttezza professionale, a sanzionare ogni altro tipo di ab-uso, che con tali principi risulti confliggere (e così anche i tentativi di accaparramento in via esclusiva di denominazioni non ancora note, ma sulla cui affermazione sul mercato vanno investendo gruppi di imprenditori, associazioni di categoria, amministrazioni locali, anche se, qui, le regole sulla registrabilità dei marchi e la non appropriabilità di riferimenti generici relativi alla provenienza dei beni stabiliscono preclusioni probabilmente già di per sé sufficienti).

Resta il fatto che la disciplina speciale deve essere integrata da altre fonti e che la tutela dell'espressione geografica avviene, per essere completa, a titoli diversi: in definitiva, l'indicazione geografica e la denominazione di origine, come categorie appartenenti alla classe della "proprietà industriale" giusta l'art. 1 c.p.i., risultano istituti circondati da una sfera di protezione parziale e vulnerabile.

A tutte queste considerazioni, deve aggiungersi che titoli e tecniche di repressione contro usi non veritieri di nomi di luogo sono rinvenibili anche al di fuori della famiglia degli statuti normativi regolatori dei rapporti fra imprenditori e della concorrenza: il riferimento è, specialmente, alla disciplina sulla pubblicità ingannevole, ove pure è prevista testualmente, come fattispecie tipica di pratica commerciale decettiva, l'erogazione di informazioni inesatte riguardo all' "origine geografica o commerciale" del prodotto (art. 21 co. 1, lett. b, cod. cons.).

E d'altra parte questo divieto, come quello dell'adozione di pratiche concorrenziali professionalmente scorrette (art. 2598 c.c.) sembra invocabile anche oltre, al di sotto della soglia delle indicazioni geografiche attualmente o potenzialmente qualificate, contro l'abuso di indicazioni semplici, tuttavia idonee a generare un indebito vantaggio competitivo dell'utilizzatore nei confronti dei concorrenti : si pensi all'inveritiera evocazione, da parte di un produttore di acque minerali, di località montane caratterizzate da un ambiente particolarmente salubre; quantunque nel territorio richiamato, per la totale assenza di fonti, non possa neppure in futuro immaginarsi l'estrazione di questo prodotto, la suggestione nel consumatore è evidente e la repressione per la via testé indicata (almeno nei limiti in cui l'evocazione non sia contenuta nella legittima ed innocua esaltazione superlativa delle caratteristiche del prodotto stesso) opportuna e praticabile.

2. Il quadro comunitario è certamente, se non più confortante, assai più organico.

Alla difesa, coincidente, dei due istituti di coniazione europea (dop e igp) è dedicato oggi il ben noto art. 13 del regolamento 510/2006. La disciplina del settore vitivinicolo, sinora scorporata, va allineandosi, per effetto del regolamento n. 479 del 29 aprile 2008, di prossima entrata in vigore per la componente che qui interessa, mentre a parte resta la figura, assai poco valorizzata in concreto, delle "specialità tradizionali garantite", cui è dedicato altro regolamento del 2006 (il n. 509).

Queste ultime ricevono, per la loro stessa natura, una protezione di rango assai inferiore rispetto a quella accordata a denominazioni d'origine e indicazioni geografiche: il nocciolo della tutela non consiste neppure nell'uso esclusivo del nome registrato, bensì nell'apposizione, accanto ad esso, della marcatura "STG" (art. 13, co. 1, reg. 509/2006), quale segno di aderenza del prodotto che se ne fregia a particolari tecniche di produzione di tipo tradizionale; prodotti analoghi, ma non rispettosi dello stesso disciplinare, possono essere contrassegnati dal medesimo nome (ma senza "sigillo" comunitario), segno che questo nome possiede, o si ammette che potrà possedere, una connotazione generica, almeno all'interno di una species di beni. In effetti, per quanto esso debba "indicare la specificità" dell'alimento (art. 4, co. 2, lett. b), e questa costituisca "l'elemento che distingue nettamente" il prodotto dagli altri analoghi appartenenti alla stessa categoria (art. 2, co. 1, lett. a), è chiaro che la potenziale condivisione del nome da parte dell'uno e degli altri implica che la corrispondenza biunivoca locuzione – caratteristica tipica dell'alimento subisce o si prevede che possa subire un forte relâchement.

Ed infatti è solo eventuale la conseguibilità di un diritto di utilizzazione del nome in via esclusiva: eventuale non tanto perché deve essere richiesta espressamente dall'associazione registrante, ma perché è comunque subordinata al fatto che il nome stesso non risulti già utilizzato legittimamente, notoriamente ed in modo economicamente significativo per prodotti non conformi al disciplinare.

Consequente (e conseguentemente ridotta) è l'entità della tutela offerta dalla disciplina comunitaria (art. 17): qui l'illiceità dell'uso riguarda propriamente la marcatura e sanzionato ne è sia l'impiego diretto, sia l'evocazione indiretta attraverso formule o modalità di presentazione del prodotto non aderente al disciplinare, atte a suggerire l'idea di un avallo comunitario del medesimo (come sarebbe, probabilmente, l'espressione "la vera mozzarella di bufala" o il richiamo a simbologie comunitarie). La protezione è in effetti eminentemente quella contro l'inganno del consumatore.

Ciò dovrebbe in linea di principio bastare, alla luce della natura dell'istituto: nocumenti dall'impiego di locuzioni come "tipo", "genere", ecc. non dovrebbero derivarne, nella misura in cui lo stesso nome, anche senza l'aggiunta di queste locuzioni, resta

disponibile da parte di tutti gli imprenditori pure al di fuori del rispetto del disciplinare. La questione non è tuttavia integralmente risolta, in primo luogo perché la pericolosità dell'agganciamento torna a profilarsi quando l'uso del nome sia riconosciuto in via esclusiva; e poi perché presentazioni evocative del prodotto possono essere elaborate, pur nel quadro di una enunciazione in sé veritiera delle sue caratteristiche (si può pensare ad una sua illustrazione che lo descriva esplicitamente come alimento estraneo alla tradizione, ma che presenta qualità corrispondenti a quelle della STG).

Come si vede, si tratta di lacune non dissimili da quelle che sconta la disciplina interna, dedicata alle indicazioni geografiche nel Codice della proprietà industriale; sì che la loro integrazione non potrà avvenire che mediante il ricorso ai diversi titoli di protezione (e specie a quello nascente dal divieto di illeciti concorrenziali) sopra esaminati.

3. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche hanno invece ricevuto a livello europeo un trattamento assai maturo, che emerge già in fase di determinazione dei requisiti di registrabilità, ammessa anche quando il nome coincide o ha assonanza con un marchio già in uso, la cui notorietà assume valenza preclusiva della registrazione del nome di luogo solo se la coesistenza possa trarre in inganno i consumatori, non quindi – sembrerebbe – per il solo vantaggio competitivo eventualmente tratto dagli utilizzatori del nome per effetto dell'agganciamento al marchio già conosciuto (art. 3, co. 4, reg. 510/06). E piuttosto blando appare altresì il riconoscimento di un diritto di opposizione in via preventiva (la cui fondatezza è rimessa ad un giudizio sostanzialmente di comparazione degli interessi in gioco, da parte della Commissione), motivata dal pericolo di danneggiamento di un marchio preesistente (art. 7, co. 3, lett. c). Sicché si delinea, nel tessuto normativo, una certa qual gerarchia tra dop e igp, dall'un lato, ed i tradizionali segni distintivi, dall'altro, caratterizzata da una evidente prevalenza delle prime sui secondi: tanto è vero che il marchio precedente può sì, se inidoneo ad impedire la registrazione, sopravvivere qualora registrato o acquisito in buona fede, ma confuso, e potenzialmente schiacciato, nella massa dei prodotti che sono destinati ad affluire sul mercato con il contrassegno del nome geografico (art. 14, co. 2). E non è neppure da escludere che la sua futura esistenza sia in realtà del tutto precaria, giacché la sua salvezza è esplicitamente subordinata all'insussistenza di cause di decadenza, secondo i principi espressi nella direttiva comunitaria 89/104/CEE e, rispettivamente, nel regolamento sul marchio comunitario, e dunque all'inconfigurabilità di fenomeni di decettività sopravvenuta; è pur vero che tanto la direttiva, quanto il regolamento richiedono, perché si determini tale decadenza, che l'inganno per il pubblico dipenda dall'uso del marchio fatto dal suo titolare o con il di lui consenso (art. 12, co. 2, lett. b, dir. 89/104/CEE; art. 50, co. 1, lett. c, reg. 40/94), ma non è detto che l'inerzia, cioè l'assenza di interventi da parte di costui, in sede di presentazione del prodotto, volti ad evitare possibili equivoci in ordine all'alterità fra marchio e nome geografico, sia da considerarsi necessariamente legittima.

Il favor nei confronti di questo secondo si consacra poi anche nell'esclusione della volgarizzazione come causa di decadenza (art. 13, co. 2), anche se probabilmente questa norma non si discosta in realtà dai principi comuni alla materia della proprietà industriale: in effetti, in linea con l'orientamento legislativo riguardante i marchi – alla luce del quale la volgarizzazione rileva non come tale, ma solo in quanto sia imputabile al titolare del segno –, risulta difficilmente immaginabile come si sarebbe potuta tradurre una regola di questo tenore, in un contesto in cui il segno è a disposizione di una platea indefinita di imprenditori.

Tutto mostra, ad ogni modo, come vi sia ormai a livello comunitario una netta comprensione della contiguità tra marchi e indicazioni geografiche; una comprensione

che si traduce in misura evidente anche sullo specifico piano del contenuto della tutela accordata a queste seconde.

Al di là invero della questione, più o meno accademica, relativa all'identità o non di funzioni tra marchio (specie collettivo) e indicazione geografica, rimane indiscutibile il fatto che la sfera di protezione delineata dall'art. 13 del regolamento comunitario appare compiuta e priva di lacune; lo stesso ricorso a formule generali ("qualsiasi impiego commerciale", "qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione", "qualsiasi altra prassi...") denota la volontà di coprire senza zone d'ombra lo spettro di ogni possibile sfruttamento del nome, lesivo dei diritti dei suoi legittimi utilizzatori.

Dunque resta vietato ogni uso diretto della locuzione registrata come dop (o come igp: sul piano della tutela le due figure sono trattate allo stesso modo), ogni richiamo più o meno surrettizio ad essa, ogni imitazione, il ricorso a formule che con la prima hanno assonanza o che hanno comunque rispetto alla medesima una qualche capacità evocativa, a tecniche commerciali di qualunque tipo, che siano dotate di forza suggestiva, e via dicendo. Ed il tutto non solo quando vi sia pericolo di inganno per i destinatari del prodotto, ma anche quando vi sia sfruttamento della reputazione goduta dalla dop o tentativo di agganciamento alle qualità e caratteristiche del bene protetto.

I piani di espansione della tutela risultano molteplici.

3.1. Dal punto di vista geografico, posto che la denominazione può essere utilizzata da ogni operatore rispettoso del disciplinare (art. 8), il divieto colpisce innanzitutto, per definizione, tutti gli imprenditori che esercitino l'attività al di fuori dell'area territoriale entro cui il bene registrato è radicato: per essi, l'uso della dop è ex se illegittimo. Tuttavia, non diversa sanzione ricevono coloro che, pur operando all'interno di tale area, non si adeguano al disciplinare: la registrazione dunque, nel creare il diritto esclusivo sul nome, consolida altresì erga omnes in modo vincolante il metodo di ottenimento, le proprietà ed ogni altro attributo specifico del prodotto, senza accordare tuttavia all'associazione richiedente una pari sfera di potere esclusivo in ordine alla fissazione di tutte queste caratteristiche. Non a caso, gli eventuali conflitti tra imprenditori locali su questi temi vengono risolti vuoi in via preliminare (attraverso la procedura di opposizione alla registrazione), vuoi in via successiva, acconsentendo a modifiche del disciplinare su richiesta di qualunque associazione legittimamente interessata (art. 9).

3.2. Dal punto di vista merceologico, dop e igp sono trattate alla stregua di un marchio celebre. L'uso vietato del nome è quello finalizzato a contrassegnare non solo i prodotti per cui esso è stato registrato, ma anche quelli "comparabili", ed altresì quelli non comparabili, se dall'impiego dell'espressione protetta può conseguirsi comunque un vantaggio derivante dal traino della sua reputazione (art. 13, co. 1, lett. a). La comparabilità si misura sul piano della contiguità ed affinità tra beni nell'apprezzamento dei destinatari, e la tutela dipende dall'immediata associazione che in questi ultimi produrrebbe il doppio uso della denominazione; mentre lo sfruttamento ultramerceologico della notorietà goduta dalla medesima può verificarsi quando essa possieda una capacità di attrazione non limitata al genere di beni per i quali la registrazione è stata chiesta. In questo quadro, finisce per essere sostanzialmente irrilevante il problema della portata attribuibile al requisito della comparabilità, se esso presupponga la destinazione dei beni al soddisfacimento del medesimo bisogno oppure se il giudizio di confronto vada condotto sul piano delle qualità evocate dal nome, cioè delle caratteristiche stimate dai consumatori: ci si potrebbe ad esempio chiedere se il latte sia "comparabile" con prodotti caseari conosciuti particolarmente per la genuinità degli elementi che li compongono. In realtà, la previsione da ultimo delineata nella

norma in commento consente comunque di ritenere assorbita nella relativa fattispecie (sfruttamento della reputazione del nome) ipotesi di questo genere. Si tratta, anzi, di una previsione di ancora maggiore portata: la dop risulta tutelata, ad esempio, anche nel caso in cui richiami una località specializzata esclusivamente nella produzione di determinati alimenti, di fronte all'uso che altri ne faccia per contrassegnare prodotti completamente diversi, quando l'apprezzamento del pubblico si appunti sulla salubrità dell'ambiente, o su aspetti dell'imprenditoria agricola della zona che potrebbero essere immediatamente estesi ai terzi usurpatori del nome (ad esempio le dimensioni contenute delle aziende, o la particolare loro inclinazione alle coltivazioni biologiche). Sotto questo profilo, la protezione accordata appare ancora maggiore di quella offerta al marchio collettivo, la cui registrazione, ancorché esso consista o contenga un riferimento geografico, non impedisce ai terzi di far uso di quest'ultimo nel proprio commercio, a condizione che l'impiego sia conforme ai principi della correttezza professionale e limitato alla funzione di indicazione di provenienza (art. 11 c.p.i.).

E' chiaro però che anche la registrazione comunitaria di una dop o di una igp non può attribuire ai produttori dei beni a cui si riferisce una esclusività assoluta sulla fama della località, ingessando le attività produttive ed impedendo lo sviluppo di altre iniziative economiche. Sotto questo profilo, l'individuazione di un soddisfacente equilibrio non è agevole. L'art. 14 del regolamento si limita ad escludere, fra l'altro, la successiva registrabilità di un marchio che costituisca riproduzione, imitazione, evocazione ecc. della denominazione protetta, "per lo stesso tipo di prodotto". In realtà, la preclusione appare di più ampia portata, poiché, stante la cennata, ampia formulazione dell'art. 13, anche la registrazione per prodotti comparabili dovrebbe restare sicuramente impedita. Il problema riguarda invece la registrazione per prodotti non comparabili, come qualunque uso o evocazione della dop per questi ultimi; sotto questo profilo è probabilmente la nozione di "sfruttamento" (della reputazione) a dover ricevere una interpretazione non eccessivamente lata: in particolare, non dovrebbe restare vietato ai produttori locali di altri generi alimentari contrassegnare questi ultimi con il nome della zona geografica nota, quando ciò consenta di qualificare i loro prodotti come originari di un territorio a particolare vocazione agricola, anche se, fatalmente, la già acquisita fama del medesimo proprio nel settore del commercio agroalimentare reca ai primi un indiscutibile beneficio, quantomeno perché porta immediatamente i destinatari a collocare geograficamente questi alimenti e può stimolare un inconscio accostamento di qualità, almeno sul piano generale della loro genuinità o della cura nella loro preparazione; così, se un determinato prodotto caseario porta il nome di un paese di montagna, lecito dovrebbe restare senz'altro l'apposizione del nome geografico per contraddistinguere salumi o prodotti della terra. In sostanza, l'uso costituente sfruttamento, e perciò illecito, dovrebbe considerarsi esclusivamente quello che non ha altro movente se non quello di agganciare il traino della denominazione protetta.

3.3. Dal punto di vista delle modalità attraverso cui l'impiego illegittimo avviene, la formula normativa è, come si è osservato, sostanzialmente aperta. Il divieto colpisce ogni espressione linguistica, comunque idonea a suggerire, scopertamente o surrettiziamente, un accostamento con la dop: sono proibite le traduzioni, le assonanze (come è stato per il formaggio austriaco Cambozola, simile al noto Gorgonzola) ed in generale ogni tipo di evocazione, anche descrittiva, del nome geografico o del relativo territorio, ed ovunque essa sia collocata (sulla confezione, sugli imballaggi, nella pubblicità, sui documenti concernenti il prodotto). La preclusione si estende poi oltre il campo dell'espressione linguistica, impedendo ad esempio sicuramente l'impiego di immagini rappresentative della località, ma verosimilmente – stante il riferimento a

"ogni altra prassi che possa indurre in errore il consumatore": art. 13, co. 1, lett. d – anche l'adozione di ogni tecnica di presentazione del prodotto che sia tipica di quello registrato (in ipotesi, nella forma della confezione, e via dicendo) . Inutile ribadire infine che neppure l'esplicitazione della vera origine geografica del bene rende legittima l'evocazione della denominazione protetta, quando si segnali comunque una identità di caratteristiche e qualità degli alimenti attraverso l'impiego di formule quali "tipo", "metodo", "genere" ecc.

4. L'art. 13 del regolamento comunitario delinea l'area di protezione di dop e igr sostanzialmente sul piano dello sfruttamento concorrenziale del loro valore commerciale ed evocativo, dunque nella loro veste di titoli di proprietà industriale; a questo livello, come si è osservato, la disciplina europea raggiunge un alto grado di assimilazione della loro tutela a quella dei tradizionali segni distintivi, e specie del marchio collettivo.

Due recenti vicende giurisprudenziali hanno affrontato invece la questione da prospettive tutt'affatto diverse, a cui è utile dedicare qualche breve riflessione a corredo del tema trattato.

In un primo caso, a difesa della dop "Parmigiano Reggiano" contro la commercializzazione in Germania di un prodotto del tutto simile, denominato "Parmesan", la Corte di Giustizia era chiamata a decidere se fosse censurabile il comportamento della Repubblica federale tedesca, che aveva sistematicamente omesso di attivare controlli di polizia amministrativa e di predisporre adeguati strumenti di repressione parimenti amministrativa nei confronti degli utilizzatori di questa seconda denominazione .

Ora, il regolamento comunitario non indica in alcun modo gli strumenti attivabili per rendere effettiva la protezione che esso accorda, sicché la loro individuazione ed il loro approntamento rimangono in linea di principio demandati ai singoli Stati membri. E' chiaro però che le tecniche di difesa e di repressione devono risultare commisurate al grado di tutela riconosciuto dalla disciplina sovranazionale e coerenti con gli obiettivi perseguiti da questa. In tale ottica, assume un ruolo centrale il carattere per così dire bivalente dell'indicazione d'origine e delle garanzie di cui essa viene circondata a livello europeo: se, invero, al marchio collettivo geografico tradizionalmente si guarda in una prospettiva prettamente concorrenziale, cioè come strumento giuridico di difesa degli interessi economici degli operatori a cui ne è licenziato l'uso, alla denominazione d'origine si riconosce anche una valenza metaimprenditoriale, di natura pubblicistica, nell'interesse dei consumatori all'identità ed alla genuinità dei prodotti che ricevono una determinata marcatura evocante il territorio di provenienza. In questo quadro – ecco il punto –, l'affidamento della difesa del segno ai soli operatori economici del settore (ammessi anche in Germania a rimedi analoghi a quelli offerti dal sistema italiano) lascerebbe scoperte le altre categorie di soggetti verso cui si indirizza l'attenzione del legislatore comunitario, sterilizzando di fatto, sotto questo profilo, la copertura normativa costruita attorno al nome geografico; di qui l'assunto, raccolto dalla Commissione, circa l'obbligo di ciascuno Stato membro di promuovere anche azioni repressive autonome nei confronti di quanti, nel suo territorio, abusino del medesimo.

L'orientamento della Corte di Giustizia è stato però meno radicale. Ancorché essa abbia riconosciuto come necessaria la presenza di rimedi accessibili non soltanto ai produttori del bene protetto, ha altresì ritenuto sufficiente la possibilità che essi siano attivabili (anche) dalle associazioni di imprese e dai consumatori, mentre un intervento d'ufficio, autonomo e indipendente, da parte dell'autorità pubblica resterebbe non indispensabile.

Dal punto di vista tecnico, la sentenza chiarisce che l'obbligo di predisporre stabili sistemi di controllo atti a garantire la rispondenza al disciplinare dei prodotti recanti la denominazione protetta, previsto dalle regole comunitarie, grava non già, indifferentemente e globalmente, su tutti i Paesi dell'Unione, ma esclusivamente, per ciascuno dei cibi registrati, sullo Stato da cui esso proviene; per cui gli oneri di vigilanza e repressione contro le pratiche abusive, a livello amministrativo, risultano distribuiti sull'intero territorio europeo, tra i diversi Paesi, in ragione della collocazione geografica dei prodotti garantiti, mentre è solo la tutela su iniziativa privata (ancorché – va ripetuto – imprescindibilmente accessibile alle diverse categorie di soggetti coinvolti) che assume carattere sovranazionale e comune. La conclusione è tratta dall'ormai non più vigente art. 10, co. 4, del regolamento 2081/92, che, proprio nel regolare tenore e contenuto dell'obbligo di vigilanza in questione, attribuiva ad ogni Stato membro il potere/dovere di prendere i provvedimenti necessari, quando fosse stata riscontrata una deviazione dal disciplinare relativo ad una denominazione originaria del medesimo. L'attuale regolamento ha condensato e modificato sensibilmente le disposizioni concernenti tali aspetti, eliminando tra l'altro quest'ultima previsione, pur ribadendo, in termini anodini, l'obbligo per gli Stati membri di designare l'autorità competente incaricata dei controlli (artt. 10 e 11); tuttavia, la posizione assunta dalla Corte di Giustizia appare aderente anche all'odierno quadro normativo, sia perché esso stabilisce che la "verifica del rispetto del disciplinare è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato" (art. 11, co. 1), sia, e soprattutto, perché dispone che gli Stati provvedano a sottoporre "gli operatori che ottemperano alle disposizioni" del regolamento ad un sistema (stabile) di controlli ufficiali (art. 10, co. 2), il che riporta evidentemente questo sistema di monitoraggio, la cui predisposizione rappresenta il contenuto dell'obbligo di intervento di ciascun Paese sul piano amministrativo, esclusivamente al territorio da cui nasce ciascun, singolo prodotto protetto.

Ad ogni modo, la chiave di lettura offerta dagli organi comunitari a proposito dell'entità degli strumenti di difesa che devono essere presenti nell'ordinamento degli Stati membri induce immediatamente, se si pone mente al quadro normativo italiano, a riguardare come elementi che compongono l'apparato di protezione delle denominazioni d'origine anche altri rimedi repressivi, estranei a quelli radicati nel sistema della proprietà industriale: a parte i rimedi sanzionatori di matrice penalistica o amministrativa comunque da noi presenti (art. 515 c.p.; art. 127 c.p.i.; d. lgs. 297/2004, emanato proprio a corredo del regolamento 2081/92), assume particolare importanza, specie in vista della tutela degli interessi facenti capo ai consumatori, la disciplina concernente le pratiche commerciali ingannevoli, che, d'altra parte, per la sua capacità espansiva, risulta idonea a colpire, come si è osservato, ogni tipo di abuso nel commercio di riferimenti geografici decettivi, anche al di sotto della soglia di rilevanza delle denominazioni d'origine protette e delle stesse indicazioni geografiche qualificate regolate nell'art. 29 c.p.i.

5. La seconda vicenda giurisprudenziale riguarda in realtà in generale le indicazioni geografiche qualificate ed il principio che viene espresso nel provvedimento conclusivo del procedimento prescinde dal fatto della loro registrazione o meno; ma risulta anzi forse proprio per questo ancora più significativa, se rapportata, ancora una volta, ma da un diverso punto di vista, alle regole comunitarie consacranti il grado di protezione di cui le denominazioni d'origine devono beneficiare.

Le difese delineate dal regolamento sono tutte schierate sul fronte dei possibili abusi perpetrabili da parte di altri operatori, nel collocamento sul mercato di prodotti

contrassegnati o comunque in qualche modo presentati sotto la marcatura registrata. Nulla è detto rispetto alla sorte di quest'ultima davanti ad atti lesivi estranei alla dinamica imprenditoriale.

Di una vicenda di questo tenore si occupò invece alcuni anni orsono la Corte d'appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla liceità del comportamento di un organismo di controllo e certificazione, che aveva emanato disposizioni tecniche (in alcun modo vincolanti) disciplinanti talune caratteristiche di un prodotto di carne suina particolarmente apprezzato sul mercato, senza specificare, tra queste caratteristiche, che esso doveva necessariamente provenire dalla località di cui portava il nome, e discostandosi altresì dal metodo tradizionale di produzione, tipico del territorio d'origine. Gli imprenditori locali si dolevano della nocività delle norme così diffuse, sia per la potenziale incrinatura all'immagine del prodotto presso i consumatori, sia per il possibile, anzi già avvenuto ingresso sul mercato di altri operatori, estranei all'area geografica tipica, dichiaratamente aderenti al disciplinare realizzato dall'ente.

Quest'ultimo venne riconosciuto responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c., configurandosi sostanzialmente in capo ad ogni terzo, al cospetto di una indicazione geografica qualificata, il dovere di astenersi da qualsivoglia azione idonea a generare confusione, e ciò non solo alla luce dei principi della correttezza professionale, ma, più in generale, in base a quello del *neminem laedere*.

La motivazione del provvedimento, pur articolata, non tenta alcun inquadramento sistematico del fenomeno, eppure la regola iuris che viene sancita appare tutt'altro che irrilevante proprio da questo punto di vista: in effetti, pur non mancando un richiamo all'azienda, come bersaglio dell'azione lesiva, la decisione sembra implicitamente presupporre la configurazione dell'indicazione geografica come posizione giuridica soggettiva assoluta, facente capo individualmente ai singoli, legittimi utilizzatori, come tale circondata da una tutela anche extra-concorrenziale, esplicantesi pure al di fuori dei rapporti di matrice imprenditoriale.

Il che non appare certo richiesto dalla disciplina comunitaria per le denominazioni protette, e tantomeno dalle convenzioni internazionali di cui le nuove disposizioni del c.p.i. costituiscono la più recente attuazione; ciò che chiude per via interpretativa, in modo decisamente esaustivo, il cerchio, anzi la sfera di protezione costruita nel tempo attorno a questi oggi sempre più importanti segni del commercio.

## LAS INDICACIONES DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS EN LA UE. CONTENIDO DE LA TUTELA. (*Traducción*).

Marco Cian. Università di Padova

Sumario: 1. La protección de las indicaciones en el ordenamiento interno.- 2- La protección en el territorio común europeo. Las “especialidades tradicionales garantizadas”.- 3. La protección de las “denominaciones de origen protegido”.- 3.1. A) Alcance de la tutela. aspectos territoriales.- 3.2 B) Continúa: aspectos mercadotécnicos.- 3.3 C) Continua: aspectos técnicos.- 4. El problema de la represión administrativa de los abusos por parte de los Estados miembros.- 5. Dop e Igp como posiciones jurídicas protegidas contra cualquier acto lesivo, incluso fuera de los límites del abuso.

1. La confrontación entre la regulación nacional y la comunitaria en materia de extensión de la tutela concedida a las denominaciones de origen (en sentido amplio) indica ahora claramente la primacía de la segunda sobre la primera: el proceso de aproximación entre esta figura y la marca colectiva en el plano de la protección, es a nivel europeo, sustancialmente completo, en tanto que el ordenamiento interno se mantiene aferrado a los principios codificados en el Acuerdo ADPIC, con todos los límites de una regulación que atiende sobre todo a sancionar el uso engañoso de los signos geográficos, más que a hacer de éste una posición jurídica de igual rango a de los verdaderos y propios signos distintivos.

En efecto, todavía el art. 30 C.p.i., retomando la fórmula del d. legs. 198/1986, prohíbe el uso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen (de acuerdo con la definición que ofrece el art. 29), así como el uso de cualquier medio, en la designación o en la presentación de un producto, que indique o sugiera (falsamente) una concreta procedencia territorial, “cuando sea idóneo para engañar al público”. La tutela se muestra así intrínsecamente caracterizada por una ineliminable relatividad, tanto desde el punto de vista espacial, como desde el punto de vista temporal, ya que el carácter engañoso del uso, termina por depender de la percepción que del mensaje tengan los destinatarios, esto es de la sugestión que pueda generar en los mismos, acerca de una concreta “calidad, reputación o característica” (art. 29) del producto ofrecido; sugestión, por supuesto, potencialmente muy diversa según el contexto territorial donde vivan los perceptores del mensaje, y susceptible también de variar de intensidad en el curso del tiempo<sup>204</sup>.

A esto debe añadirse el hecho de que la tutela parecería cubrir solamente las situaciones ya consolidadas. Ignorando en cambio las indicaciones geográficas todavía no consolidadas entre el público, pero en torno a cuya evocación podría desarrollarse en el futuro una realidad empresarial territorialmente caracterizada y apreciada en el mercado como tal<sup>205</sup>. Pero es cierto que la noción regulada en el art. 29 sobre las disciplinas que nos ocupa, se presta a una interpretación comprensiva también de este

<sup>204</sup> Cfr. Por todos D. SARTI, *Indicazioni geografiche*, en *Il diritto*, Enc. Giur. Del Sole 24 Ore, VII, 2007, 645.

<sup>205</sup> Sobre el tema referente a la oportunidad de protección y a la apropiabilidad de una indicación geográfica todavía no conocida, ver las observaciones de M.LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e Segni distintivi*, en *Riv. Dir. Comm.*, 1996, I, 1035 y ss.

fenómeno, al menos en la parte en que exige que las “cualidades” o “características” del producto se deban al *milieu* geográfico de procedencia (mientras que si la relevancia de la denominación incide sólo sobre la “reputación” del product, es claro que renombre entre el público debe ser actual); pero la circunstancia de que una vez más, el uso ilícito sea solamente aquello que índice engaño sobre el origen, o que en todo caso sugiere la presencia de determinadas cualidades del bien, implica fatalmente la irrelevancia de la indicaciones por el momento inidóneas para evocar algún tipo de nexo cualificado entre esta y la localidad a que se reconducen.

Queda sin embargo el problema del enganche parasitario, esto es del disfrute del valor de la evocación, que corre por el filo de la transparencia en orden a la verdadera (=no “original”) procedencia del bien, sugiriendo empero al mismo tiempo la presencia de cualidades análogas a las del producto “original”: es la técnica de presentación en la que la indicación geográfica va precedida de expresiones como “tipo”, “género”, “estilo”, etc.

A propósito de estos, es sabido que el Acuerdo ADPIC prohíbe también tal género de uso en cuanto a vinos y bebidas alcohólicas (art. 23), mientras que calla respecto de cualquier otro producto agroalimentario <sup>206</sup>. Una laguna ciertamente no despreciable, especialmente si se considera que a través del recurso a fórmulas de este tenor, los empresarios en concurrencia no sólo gozan subrepticamente del valor comercial del nombre, sino que pueden también terminar por perjudicar su reputación, contribuyendo a una progresiva disolución de la percepción, por el público, de las cualidades del producto unidas a tal nombre; si, en efecto, la indicación geográfica cualificada – aunque no erigida aún como Dop o Igp- es así poruqe los legítimos utilizadores observan y están obligados a ello una especie de regulación tácita, apta para asegurar el mantenimiento constante de la calidad o características que evoca<sup>207</sup>, la posibilidad de que a la categoría de productos así designada se yuxtapongan otros bienes de características afines, pero no idénticas, con márgenes de yuxtaposición al “original” no medibles, haría decaer fatalmente la confianza de los destinatarios en el valor de “garantía” propio del nombre geográfico.

Es sin embargo cierto que, probablemente, la parcialidad de la tutela ofrecida por el Código de la propiedad industrial no se sobrevalora así. La salvedad de la regulación concerniente a los ilícitos en la competencia, que contiene el mismo art. 30 C.p.i. (en términos generales además, mientras que el precedente d. lgs. 198/1996 se limitaba a mantener firme la norma dedicada a la concurrencia por denigración o apropiación del aprecio: art. 31), permite casi seguro conseguir, a través del art. 2598 c.c., allí donde no alcance la primera disposición: para golpear las técnicas de utilización del nombre descritas, que constituyen actos de competencia parasitaria o por enganche<sup>208</sup>, y más en general, vista la posibilidad actual de invocar la cláusula relativa a las prácticas contrarias a la corrección profesional, a sancionar cualquier otro tipo de abuso, que con tales principios entre en colisión (y también las tentativas de acaparamiento dirigidas a las denominaciones todavía no nacidas, pero para cuya consolidación en el mercado invierten grupos de empresarios, asociaciones, administraciones locales, si bien aquí las reglas sobre registrabilidad de marcas y no apropiabilidad de referencias genéricas

<sup>206</sup> Cfr. C. Galli, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, en *Riv. Dir. Ind.*, 2004. I, 62 ss.

<sup>207</sup> M. LIBERTINI, *Indicazioni*, cit., 1057 y s. En jurisprudencia ver AP. Milano, 5 Aprile 2002, en *GADI*, 2003, n. 4498.

<sup>208</sup> D. SARTI, *Indicazioni geografiche*, cit., 650 y ss.

relativas a la procedencia de los bienes establecen preclusiones ya de por sí suficientes<sup>209</sup>).

Queda el hecho de que la regulación especial debe integrarse con otras fuentes y que la tutela de la expresión geográfica, dimana, para ser completa, de diversos títulos: en definitiva, la indicación geográfica y la denominación de origen, *como categorías pertenecientes a la clase de la "propiedad industrial"* según el art. 1 C.p.i., resultan institutos rodeados por una esfera de protección parcial y vulnerable.

A todas estas consideraciones debe añadirse qué títulos y técnicas de represión contra usos no veraces de nombre de lugares se pueden encontrar también fuera de la familia de los estatutos normativos de las relaciones entre empresarios y de la competencia: la referencia alude especialmente a la disciplina de la publicidad engañosa, donde se encuentra prevista textualmente, como supuesto de hecho típico de práctica comercial engañosa, el suministro de informaciones inexacta relativas al "origen geográfico p comercial" del producto (art. 21 pf. 1. Letra b, cod. cons.).

Y por otra parte esta prohibición, como la de la adopción de prácticas de concurrencia profesionalmente incorrectas (art. 2598 c.c.) parece invocable también, bajo la rúbrica de las indicaciones geográficas actual o potencialmente calificadas, contra el abuso de indicaciones simples, aunque inidóneas para generar una ventaja competitiva para el utilizador frente a los concurrentes<sup>210</sup>: piénsese en la invocación falaz, por parte de un productor de aguas minerales, de localidades de montaña caracterizadas por un ambiente especialmente saludable; cuando en el territorio mencionado, por la total ausencia de fuentes, no se pueda imaginar en el futuro la extracción de este producto, la sugestión en el consumidor es evidente y la represión por la vía antes indicada (al menos dentro de los límites en los que la evocación no se limite a la legítima e inocua exaltación superlativa de las características del producto mismo) es oportuna y practicable.

2. El cuadro comunitario es ciertamente si no mas reconfortante, si más sistemático.

A la defensa, coincidente, de los dos institutos europeos (Dop e IGp) se dedica hoy el bien conocido art. 13 del reglamento 510/2006. La regulación del sector vitivinícola, hasta ahora incompleta, va delinándose por efecto del reglamento n.479 del 29 de Abril de 2008, de próxima entrada en vigor en cuanto a la parte que aquí interesa, mientras queda aparte la figura, bastante poco valora en concreto de las "especialidades tradicionales garantizadas", a las que se dedica otro reglamento del 2006 (el n. 509).

Estas últimas reciben, por su propia naturaleza, una protección de rango bastante inferior respecto a la concedida a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.: el núcleo de la tutela no consiste en el uso exclusivo del nombre registrado, sino en la aposición junto al mismo de la marca "STG" (art. 13 pf. 1, reg. 509/2006), como signo de adhesión del producto que apunta a particulares técnicas de producción de tipo tradicional; productos análogos, pero no respetuosos del mismo reglamento, puede distinguirse con el mismo nombre (pero sin "sello" comunitario), signo que este nombre posee o se admite que podrá poseer, una connotación genérica, al menos dentro de una *species* de bienes. En efecto, en cuanto debe "indicar la especificidad" del alimento (art. Pf. 2 letra b), y esta constituya "el elemento que distingue claramente" el producto de otros análogos que pertenecen a la misma categoría (art. 2 pf. 1, letra a), es claro que el compartir potencialmente unos y otros el nombre implica que la correspondencia biunívoca locución-característica típica del alimento, sufre o se prevé que pueda sufrir una fuerte relajación.

<sup>209</sup> Cfr. Sobre estos M. LIBERTINI. *Indicazioni*, cit, 1037 y 1052 y ss.

<sup>210</sup> Cfr. Otra ves L. LIBERTINI, *Indicazioni*, cit., 1061 y ss.

Y en efecto es sólo la conseguibilidad de un derecho de utilización del nombre de modo exclusivo: eventual no tanto porque deba pedirse expresamente a la asociación que la registró, sino porque está subordinada al hecho de que el nombre mismo no resulte ya utilizado legítimamente, de forma notoria y de modo económicamente significativo por productos no conformes a la regulación.

Consecuencia de ello (y consecuentemente reducida) es la entidad de la tutela ofrecida por la regulación comunitaria (art. 17): aquí la ilicitud del uso afecta específicamente al marcaje y por ello es sancionado el empleo directo, o la evocación indirecta a través de fórmulas o modalidades de presentación del producto no adherido a la regulación, aptas para sugerir la idea de un aval comunitario del mismo (como sería la expresión “la verdadera mozzarella de búfala” o el recurso a simbología comunitaria). La protección es sobre todo, en efecto, la protección contra el engaño del consumidor.

Esto debería en principio bastar, a la luz de la naturaleza del instituto: no cabe el empleo de locuciones como “tipo”, “genero”, etc., en la medida en que el mismo nombre, sin el añadido de estas locuciones, esta a disposición de todos los empresarios aunque fuera del sometimiento al reglamento. La cuestión no está sin embargo enteramente resuelta, en primer lugar porque la peligrosidad del enganche vuelve a aparecer cuando el uso del nombre esté reconocido de manera exclusiva<sup>211</sup>; y además porque presentaciones evocadoras del producto pueden llevarse a cabo, aunque dentro del marco de enunciación veraz en sí misma de sus características (se puede pensar en una ilustración del producto que lo describa explícitamente como alimento extraño a la tradición, pero que presenta cualidades que se corresponden con las de la STG).

Como se ve, se trata de lagunas no diferentes de las que afectan al régimen del Derecho interno, dedicado a las indicaciones geográficas en el Código de la propiedad industrial; si bien su integración no puede hacerse sino mediante el recurso a diversos títulos de protección (y especialmente al que nace de la prohibición de competencia ilícita) antes examinados.

3. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas han recibido en cambio a nivel europeo un tratamiento bastante maduro, que emerge ya en la fase de determinación de los requisitos de registrabilidad, admitida también cuando el nombre coincide o tiene asonancia con una marca ya en uso, cuya notoriedad asume un valor preclusivo del registro del nombre del lugar sólo si la coexistencia puede llevar a engaño a los consumidores, no por lo tanto- parecería – por la sola ventaja competitiva eventualmente obtenida por los utilizadores del nombre por efecto del enganche a la marca ya conocida (art. 3 pf. 4 reg. 510/2006. Y más bien blando parece el reconocimiento de un derecho de oposición preventivo (cuyo fundamento habrá de comprobarse en un juicio sustancialmente comparativo de los intereses en juego por parte de la Comisión), motivado por el peligro de dañar a una marca preexistente (art. 7 pf. 3 letra c). Aunque se delinea en el tejido normativo una cierta jerarquía entre Dop e Igp, por un lado y los tradicionales signos distintivos por el otro, caracterizada por una evidente preponderancia de los primeros sobre los segundos: tanto es así que la marca precedente puede, si es insuficiente para impedir la inscripción, sobrevivir como registrada y adquirida de buena fe, pero confundida y potencialmente aplastada, en la masa de productos que están destinados a afluir al mercado con la contraseña del nombre geográfico (art. 14. Pf.2). Y no se puede tampoco excluir que su existencia futura sea en realidad completamente precaria, ya que su salvación está explícitamente subordinada a la inexistencia de caucas de caducidad según los principios expresados en

<sup>211</sup> El art. 13 pf. 2, se limita, en tal caso, a prohibir el uso del nombre para distinguir productos no conformes al reglamento, pero calla respecto de los usos descritos en el texto.

la directiva comunitaria 89/104/CEE y, respectivamente, en el reglamento sobre la marca comunitaria, y por lo tanto a la configurabilidad de carácter engaños sobrevenido; es sin embargo cierto que tanto la directiva, como el reglamento, exigen, para que tenga lugar tal caducidad, que el engaño al público dependa del uso de la marca hecho por su titular o con su consentimiento (art. 12. Pf. 2 letra b, dir. 89/104/CEE; art. 50 pf. 1 letra c, reg. 40/94), pero no se dice que la inercia, esto es, la falta de actuaciones de los indicados, en sede de presentación del producto, tendentes a evitar posibles equívocos en orden a la diferencia entre marca y nombre geográfico, tenga que considerarse necesariamente legítima.

El *favor* en apoyo de esto se consagra también en la exclusión de la vulgarización como causa de caducidad (art. 13 pf.2), aunque probablemente esta norma no se separa de los principios comunes a la materia de la propiedad industrial: en efecto, en línea con la orientación legislativa relativa a las marcas – a la luz de la cual la vulgarización tiene importancia no por sí misma, sino en cuanto sea imputable al titular del signo-, resulta difícilmente imaginables como se podría traducir un regla de este tenor, en un contexto en el que el signo está a disposición de un grupo indefinido de empresarios.

Todo muestra, en cualquier caso, como existe a nivel comunitario ahora una neta comprensión de la contigüidad entre marcas e indicaciones geográficas; una comprensión que se traduce de modo evidente también en el plano específico del contenido de la tutela concedida a las segundas.

Pero más allá de la cuestión, más o menos académica, de la identidad o no de las funciones entre marca (variedad colectiva) e indicación geográfica<sup>212</sup>, continua siendo indiscutible el hecho de que la esfera de protección dibujada por el art. 13 del reglamento comunitario se muestra completa y sin lagunas; el mismo recurso a fórmulas generales (“cualquier empleo comercial”, “cualquier usurpación”, “cualquier otra praxis...”) denota la voluntad de cubrir sin zonas de sombra es espectro de cualquier posible explotación del nombre, lesiva de los derechos de sus legítimos usuarios.

Así pues permanece prohibido cualquier uso directo de la locución registrada como Dop (o como Igp: en el plano de la tutela ambas figuras reciben el mismo trato), cualquier alusión más o menos subrepticia a ella, cualquier imitación, el recurso a fórmulas que sean asonantes con la primera o que tengan respecto de ella alguna capacidad de evocación, a técnicas comerciales de cualquier tipo que posean fuerza sugestiva, etc. Y todo no sólo cuando haya peligro de engaño para los destinatarios del producto, sino también cuando haya explotación de la reputación de que goza la Dop o intento de enganche a las cualidades y características del bien protegido.

Los planos de expansión d la tutela resultan ser muchos.

3.1. Desde el punto de vista geográfico, puesto que la denominación puede ser utilizada por cualquier operador sometido al reglamento (art. 8), la prohibición afecta ante todo, por definición, a todos los empresarios que ejerzan actividad fuera del área territorial dentro de la cual radica el bien registrado: para ellos, el uso de la Dop es ilegítimo. Sin embargo, no reciben distinta sanción quienes, aun operando dentro de tal área, no se

<sup>212</sup> Sobre el tema ver, entre otros, M. LIBERTINI, *Indicazioni*, cit., 1040; C.C. CARLI, *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine. II) Ordinamento comunitario*, en *Enc. Giur.*, XVI, 1999, 4 ss.; L. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*. En *Riv. Dir agr.*, 1995, I, 500 (del mismo ver ahora sobre esta cuestión, *Dop e Igp nei regolamenti dal 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, en *Riv. Dir. Agr.*, 2006, I, 351 y ss.); L. SORDELLI, *Denominazioni d'origine*, en *Enc. Dir. Agg.*, I, 1997, 536. En nuestra jurisprudencia ver Trib Saluzzo, 5 de Enero de 2001, en *Giur. It.*, 2001, 318, con nota de N. ABRIANI, *Denominazione d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*.

someten al reglamento<sup>213</sup>: la inscripción pues, al crear el derecho exclusivo sobre el nombre, consolida igualmente *erga omnes* de modo vinculante el método de obtención, las propiedades y cualquier otro atributo específico del producto, sin conceder a la asociación que lo pide un igual esfera de poder exclusivo en orden a la fijación de todas estas características. No por casualidad, los eventuales conflictos entre empresarios locales sobre estos temas se resuelven en cvia preliminar (a través del procedimiento de oposición a la inscripción), o posteriormente, permitiendo modificaciones del reglamento a petición de *cualquier* asociación con interés legítimo (art. 9)<sup>214</sup>.

3.2 Desde el punto de vista mercadotécnico, dop e igp se tratan a la manera de una marca célebre. El uso prohibido del nombre y el dirigido a distinguir no solo los productos para los que se registró, sino aquellos “comparables”, e igualmente los no comparables, si puede derivarse de la expresión protegida una ventaja surgida de su reputación (art. 13, pf. 1, letra a). La comparabilidad se mide en el plano de la contigüidad y afinidad entre bienes en el aprecio de los destinatarios, y la tutela depende de la inmediata asociación que en estos últimos produciría el doble uso de la denominación; mientras que la explotación para otras mercancías de la notoriedad de que goza la misma puede verificarse cuando posea una capacidad de atracción no limitada al género de bienes para el que se pidió el registro. En este marco, termina por ser esencialmente irrelevante el problema del alcance atribuible al requisito de la comparabilidad, si ello supone el destino de los bienes a la satisfacción de la misma necesidad o bien si el juicio de confrontación se lleva al plano de las cualidades evocadas por el nombre, esto es de las características estimadas por los consumidores: se podría por ejemplo preguntar si la leche es “comparable” con productos como quesos conocidos especialmente por la genuinidad de los elementos que los componen. En realidad la previsión dibujada por último en la norma que se comenta permite considerar absorbida en el supuesto de hecho (explotación de la reputación del nombre) hipótesis como esa. Se trata así de una previsión de todavía mayor alcance: la dop resulta protegida, por ejemplo, también en el caso de en que aluda a una localidad especializada exclusivamente en la producción de determinados alimentos, frente al uso que otros hagan para distinguir productos completamente diversos, cuando el aprecio público se apoye en la salubridad del ambiente, o sobre aspectos de la empresa agrícola en la zona que podrían extenderse inmediatamente a los terceros usurpadores del nombre (por ejemplo las dimensiones de las haciendas, o su peculiar inclinación a la producción biológica). Bajo este aspecto, la protección concedida se muestra todavía mayor que la que ofrece la marca colectiva, cuyo registro, aunque contenga referencia geográfica, no impide a los terceros hacer uso de esta en su propio comercio, con la condición de que el empleo sea conforme a los principios de la corrección profesional y limitado a la función de indicar la procedencia (art. 11 c.p.i.)<sup>215</sup>.

Claro es sin embargo que la inscripción comunitaria de una dop o de una igp no puede atribuir a los productores de los bienes a los que se refiere una exclusividad absoluta sobre la fama de la localidad, obstaculizando las actividades productivas e impidiendo el desarrollo de otras iniciativas económicas. Bajo este aspecto, la individualización de un equilibrio satisfactorio no es fácil. El art. 14 del reglamento se limita a excluir, entre otras cosas, la sucesiva registrabilidad de una marca que constituya reproducción, imitación, evocación, etc. de la denominación protegida “para el mismo tipo de

<sup>213</sup> D. SARTI, *Commento al Reg. CE. N. 510/2006*, en L.C. UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, IV ed. Padova, 1035, n. XIV. 5.

<sup>214</sup> Cfr. D. SARTI, *Commento*, cit., 1034, n. XI.I.

<sup>215</sup> Sobre esto por todos ver M. LIBERTINI, *Indicazioni*, cit, 1042 y ss.

producto”. En realidad la preclusión parece de más amplio alcance, porque, dada la indicada amplia formulación del art. 13, también la inscripción para productos comparables debería quedar prohibida. El problema afecta en cambio a la inscripción para productos no comparables, como cualquier uso o evocación de la dop para estos últimos; bajo este aspecto es probablemente la noción de “explotación” (de la reputación) lo que debe recibir una interpretación no excesivamente amplia: en especial, no debería quedar prohibido a los productores *locales* de otros géneros alimentarios marcar estos con el nombre de la zona geográfica conocida, cuando ello permita cualificar sus productos como originarios de un territorio con especial vocación agrícola, incluso si, la ya adquirida fama del mismo en el sector agroalimentario les proporciona un indiscutible beneficio, porque lleva inmediatamente a los destinatarios a situar geográficamente esos alimentos y puede estimular un inconsciente aproximación de calidad, al menos en el plano general de su autenticidad y del cuidado en su preparación; así, si un concreto producto de queso lleva el nombre de un país de montaña, debería ser lícito sin más el aponer el nombre geográfico para distinguir salames o productos de la tierra. En esencia, el uso constituye la explotación, y por ello debería considerarse ilícito sólo y exclusivamente aquello que *no tenga otro motivo* que el de engancharse al tren de la denominación protegida.

3.3 Desde el punto de vista de las modalidades mediante las cuales el empleo ilegítimo tiene lugar, la fórmula normativa es, como se ha observado, sustancialmente abierta. La prohibición afecta a cualquier expresión lingüística, de algún modo idónea para sugerir abierta o subrepticamente, la incorporación a dop: están prohibidas las traducciones, las asonancias (como ha ocurrido con queso austriaco *Cambozola* parecido al conocido *Gorgonzola*) y en general cualquier tipo de evocación, incluso descriptiva, del nombre geográfico o del territorio correspondiente, dondequiera que se coloque (en la confección, en los embalajes, en la publicidad, en los documentos concernientes al producto)). La prohibición se extiende además más allá del campo de expresión lingüística, impidiendo por ejemplo la utilización de imágenes representativas de la localidad verosímelmente – dada la referencia a “cualquier otra praxis que pueda inducir a error al consumidor”: art. 13, pf. 1 letra d – también la adopción de cualquier técnica de presentación del producto que sea típica del registrado (en hipótesis, en la forma de la confección, etc.)<sup>216</sup>. Inútil por último remachar que ni siquiera la explicación del verdadero origen geográfico del bien hace legítima la evocación de la denominación protegida, cuando se indique en todo caso una identidad de características y calidad de los alimentos mediante el empleo de fórmulas como “tipo”, “método”, “género”, etc.

4. El art. 13 del reglamento comunitario delinea el área de protección de dop e igr sustancialmente en el plano de la explotación en concurrencia de su valor comercial y evocativo, y por ello en su aspecto de títulos de propiedad industrial; a este nivel, como se ha observado, la regulación europea añade un alto grado de asimilación de la tutela a la de los tradicionales signos distintivos, y especialmente de la marca colectiva.

Dos recientes hechos jurisprudenciales han enfrentado en cambio la cuestión desde una perspectiva completamente diversa a la que es útil dedicar alguna breve reflexión en relación con el tema tratado.

En un primer caso, en defensa de la dop “Parmigiano reggiano” contra la comercialización en Alemania de un producto muy similar llamado “Parmesan”, el Tribunal de Justicia tenía que decidir si era censurable el comportamiento de la

<sup>216</sup> Cfr. D. SARTI, *Commento*, cit., 1035, n. XIV.3.

República federal alemana, que había omitido sistemáticamente activar los controles de policía administrativa y predisponer adecuados instrumentos de represión administrativa frente a los utilizadores de esta segunda denominación<sup>217</sup>.

Ahora bien, el reglamento comunitario no indica en modo alguno los instrumentos activables para hacer efectiva la protección que concede, si bien su individualización y preparación quedan atribuidos en principio a cada Estado miembro. Claro es sin embargo que las técnicas de defensa y represión deben resultar proporcionadas al grado de tutela reconocido por la regulación supranacional y coherentes con los objetivos perseguidos por esta. Con tal óptica, asume un papel central el carácter digamos bivalente de la indicación de origen y de las garantías de que se rodea a nivel europeo: si, en verdad, la marca colectiva se contempla en una perspectiva cerradamente concurrencial, esto es como instrumento jurídico de defensa de los intereses económicos de los operadores a quienes se permite el uso, a la denominación de origen se le reconoce también un valor metaempresarial, de naturaleza pública, en interés de los consumidores a la identidad y autenticidad de los productos que reciben una determinada marca que evoca el territorio de procedencia. En este marco – este es el asunto – el atribuir la defensa del signo a los solos operadores económicos del sector (admitidos también en Alemania a remedios análogos a los ofrecidos por el sistema italiano) dejaría abiertas las otras categorías de sujetos frente a los que se dirige la atención del legislador comunitario, esterilizando de hecho, bajo este aspecto, la cobertura normativa construida en torno al nombre geográfico; de aquí el asunto recogido por la Comisión acerca de la obligación de cada Estado miembro de promover también acciones represivas autónomas frente a cuantos en su territorio, abusen del mismo.

La orientación del Tribunal ha sido sin embargo menos radical. Aunque ha reconocido como necesaria la presencia de remedios accesibles no sólo a los productores del bien protegido, ha considerado al tiempo suficiente la posibilidad de que sean activables (también) por asociaciones de empresas y de consumidores, mientras que no sería indispensable una intervención de oficio, autónoma e independiente por parte de la autoridad pública.

Desde el punto de vista técnico, la sentencia aclara que la obligación de predisponer sistemas estables de control aptos para garantizar la respuesta a la regulación de los productos que llevan la denominación protegida, grava no ya, indiferente y globalmente a todos los países de la Unión, sino exclusivamente para cada uno de los alimentos registrados, al estado del que proviene; por lo que las cargas de vigilancia y represión contra prácticas abusivas, a nivel administrativo, resultan distribuidas sobre todo el territorio europeo, entre diversos Países, en razón de la ubicación geográfica de los productos garantizados, mientras es sólo la tutela a iniciativa privada (aunque se repite, imprescindiblemente accesible a las diversas categorías de sujetos involucradas) la que asume carácter supranacional y común. La conclusión se extrae del ya no vigente art. 10 pf. 4 del reglamento 2081/92, que precisamente al regular el tenor y contenido de la obligación de vigilancia en cuestión, atribuía a todo Estado miembro el poder/deber de tomar las medidas necesarias, cuando se detectase una desviación del reglamento relativo a una denominación *originaria del mismo*. El actual reglamento ha condensado y modificado sensiblemente tales disposiciones, eliminando entre otras cosas esta última previsión, si bien ratificando en términos anodinos, la obligación para los Estados miembros de designar la autoridad competente encargada de los controles (arts. 10 y 11); sin embargo, la posición adoptada por el Tribunal parece aplicable bajo la actual regulación, porque establece que “la verificación del respeto del reglamento se efectúa antes de la entrada del producto en el mercado” (art. 11 pf. 1), o sobre todo porque

---

<sup>217</sup> TJCE 26 de Febrero 2008, *Parmesan*, asunto C-132/05, en *Dir. Giur. Amb.*, 2008, 475.

dispone que los Estados provean a someter “a los operadores que obedecen las disposiciones” del reglamento a un sistema estable de controles oficiales (art. 10 pf. 2), que conduce evidentemente este sistema de monitorización, cuya predisposición representa el contenido de la obligación de intervención de cada país en el plano administrativo, exclusivamente al territorio del que proviene cada singular producto protegido.

De cualquier modo, la clave de lectura ofrecida por los órganos comunitarios a propósito de la entidad de los instrumentos de defensa que deben estar presentes en el ordenamiento de los Estados miembros induce inmediatamente, si se piensa en el cuadro normativo italiano, a contemplar como elementos que componen el aparato de protección de las denominaciones de origen también otros medios represivos, extraños a los radicados en el sistema de la propiedad industria: además de los remedios sancionatorios de matriz penalista o administrativa presentes entre nosotros (art. 515 c.p.; art. 127 c.p.i.; d. legs. 297/2004, surgido del reglamento 2081/92), asume particular importancia especialmente en vistas de la tutela de los intereses de los consumidores, la disciplina concerniente a las prácticas comerciales engañosas, que, por otra parte, por su capacidad expansiva, resulta idónea para aplicarse, como se ha observado, a cualquier tipo de abuso de referencias geográficas engañoso, también bajo el umbral de relevancia de las denominaciones de origen protegidas y de las mismas indicaciones geográficas cualificadas reguladas en el art. 29 c.p.i.

5. El segundo hecho jurisprudencial afecta en realidad en general a las indicaciones geográficas cualificadas y el principio que expresó la resolución final del procedimiento prescinde del hecho de su inscripción; pero resulta así tal vez más significativo, en relación, una vez más, pero desde un distinto punto de vista, con las normas comunitarias que consagran el grado de protección del que deben beneficiarse las denominaciones de origen.

Las defensas dibujadas por el reglamento resultan todas dispuestas frente a posibles abusos perpetrables por parte de otros operadores, al colocar en el mercado productos marcados o presentados de algún modo bajo la marca registrada. Nada se dice respecto de la suerte de esta ante actos lesivos extraños a la dinámica empresarial.

De un suceso de este tenor se ocupó en cambio hace algunos años el Tribunal de Apelación de Milán, obligado a pronunciarse sobre la licitud del comportamiento de un organismo de control y certificación que había generado disposiciones técnicas (en cierto modo vinculantes) regulando algunas características de un producto cárnico de cerdo especialmente apreciado en el mercado, sin especificar entre estas características, que debía proceder necesariamente de la localidad cuyo nombre llevaba<sup>218</sup>, y separándose así del método tradicional de producción, típico del territorio de origen. Los empresarios locales se quejaban de la nocividad de las normas así emanadas, tanto por el potencial descenso del producto ante los consumidores, como por el posible y ya ocurrido acceso al mercado de otros operadores. Extraños al área geográfica típica, y declaradamente adheridos al reglamento realizado por el ente.

Este último es reconocido como responsable en virtud del art. 2043 c.c., que configura sustancialmente a cargo de todo tercero, el respeto de una indicación geográfica cualificada y el deber de abstenerse de cualquier acción idónea para generar confusión, y ello no solo a la luz de los principios de la corrección profesional, sino más en general, en base al de *neminem laedere*.

---

<sup>218</sup> Apelación Milán, 5 de Abril de 2002, UNI Ente Nazionale di Unificazione contra Asociación de productores para la tutela del Salame Felino e a. cit.

La motivación de la sentencia, aunque articulada, no intenta ningún encaje sistemático del fenómeno, pues la *regula iuris* sancionada no parece en absoluto irrelevante desde precisamente este punto de vista: en efecto, aunque no falta una alusión a la *azienda* como blanco de la acción lesiva, la decisión parece implícitamente presuponer la configuración de la *indicación geográfica* como posición jurídica subjetiva absoluta, perteneciente a los singulares legítimos utilizadores, y como tal rodeada de una tutela también extraconcurrential, explicable empero fuera de las relaciones de matriz empresarial.

Lo que no parece ciertamente exigido por la normativa comunitaria sobre denominaciones protegidas, y menos aún por los acuerdos internacionales de los que las nuevas disposiciones del .p.i. constituyen la más reciente aplicación; lo que cierra por vía interpretativa, de modo decididamente exhaustivo, el cerco, y así la esfera de protección construida en el tiempo entorno a estos hoy cada vez más importantes signos del comercio.

## **I REQUISITI DELLA TUTELA. V.O.**

Paolo Borghi

1. I requisiti della tutela, a partire dal testo dei regolamenti comunitari

Il presente intervento fornisce l'occasione per raccogliere alcune idee, e formulare alcune riflessioni, sui "requisiti oggettivi" in senso stretto della tutela che il diritto comunitario, sin dal regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, appresta in favore dei segni geografici di qualità. Non di requisiti soggettivi qui si tratta, né di requisiti formali o procedurali (questi ultimi alquanto modificati con il recente reg. 510/2006, soprattutto per rendere la disciplina comunitaria maggiormente conforme all'accordo TRIPS), giacché tutti questi altri aspetti sono oggetto di ben più autorevole e qualificata trattazione da parte di altri Colleghi.

Così intesi in senso oggettivo, i requisiti fondamentali della tutela non parrebbero aver subito innovazioni di grande rilievo con il più recente regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006. Sarebbe forse ingiusto dire che non vi è stata la benché minima novità, ma di sicuro – se qualche cambiamento vi è stato – si è trattato di novità "in sordina", senza clamori; o, comunque, senza quella evidenza che meriterebbe la ratio sottostante a tali cambiamenti. Se però si considera il modo in cui si è evoluta la lettura del dato normativo da parte della Corte di giustizia, nel corso degli anni, vien fatto di leggere il regolamento del 2006 con occhi nuovi, con un livello di attenzione diverso anche a quelle che parrebbero modifiche di minor conto (ad esempio in tema di disciplinare di produzione), o novità etero-indotte (è il caso delle novità in materia di tutela dei segni geografici di prodotti extraeuropei).

"Denominazione d'origine" continua ad essere il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese che designi un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, luogo o paese, la cui qualità o le cui caratteristiche siano essenzialmente o esclusivamente dovute ad un particolare ambiente geografico (clima, materie prime, tradizioni, fattori naturali e umani), e le cui fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano tutte nella zona geografica delimitata dal disciplinare di produzione. Mentre "indicazione geografica", anche nel nuovo regolamento, è la designazione di un prodotto agricolo o alimentare costituita dal nome di una regione, di un luogo o di un paese, che ne riconduca l'origine a tale contesto geografico delimitato, e che colleghi tale contesto a una (anche una sola) qualità, o ad una (anche una sola) altra caratteristica, o persino alla sola reputazione del prodotto; ed è sufficiente ad aversi IGP che anche una sola delle fasi, o sotto-fasi, di produzione o trasformazione o elaborazione avvenga nella zona geografica delimitata.

Più stringente il presupposto nel caso delle DOP, più "allentato" (basta un solo elemento collegato alla zona d'origine, è sufficiente una sola fase, ecc.) nel caso delle IGP. Ma, nell'un caso come nell'altro, la prima e più immediata lettura delle definizioni appena ricordate porterebbe l'interprete a liquidare la questione dei requisiti oggettivi di tutela con la conclusione che esso stia, sbrigativamente, nel legame qualità-territorio. Una idea, questa, che a ben vedere affonda le sue radici nello stesso diritto comunitario; ma solo nella riflessione giurisprudenziale che precedette la creazione di una disciplina unica a livello europeo, quando ancora la CE non si era dotata dei ben noti regolamenti, e nessuna scelta di diritto positivo era stata ancora compiuta. Dunque, il suo valore, se può essere utile – anche molto utile – a comprendere le ragioni di politica del diritto che hanno inizialmente mosso le Istituzioni comunitarie a disciplinare la materia, non necessariamente spiegano la sua attuale portata, la funzione della disciplina, e i presupposti di tutela intimamente oggi collegati a tale funzione.

La giurisprudenza Sekt e Weinbrand è stata la fonte, esplicita o implicita, di molti approcci allo studio dei segni geografici di qualità: “le denominazioni d’origine e le indicazioni di provenienza (...) devono possedere un requisito minimo: esse devono mettere in rilievo la provenienza di un prodotto da una determinata zona geografica. Nella misura in cui le predette denominazioni sono giuridicamente tutelate, esse devono giustificare tale protezione, cioè apparire necessarie non solo per difendere i produttori interessati dalla concorrenza sleale, ma altresì per impedire che i consumatori siano tratti in inganno da indicazioni fallaci. La loro ragion d’essere consiste precisamente nel designare un prodotto che possiede in effetti qualità e caratteristiche intimamente connesse alla zona di provenienza. Per quanto riguarda più specificamente le indicazioni di provenienza, il collegamento con la zona geografica d’origine deve poter evocare una qualità e caratteristiche tali da consentire una precisa individuazione del prodotto” (punto 7 della sentenza). Alla luce di tali considerazioni, la Corte censurava come incompatibili col diritto comunitario talune importanti norme tedesche che, tutelando denominazioni prive di tale collegamento a qualità dei prodotti, vennero viste come ostacoli ingiustificati al commercio fra gli Stati membri.

L’idea permane almeno fino al 1992, quando con la sentenza Delhaize la Corte, davanti alla questione se un regio decreto spagnolo (che limitava in modo sostanziale la possibilità di esportare sfuso vino a denominazione protetta “Rioja”, condizionando l’uso di tale nome all’imbottigliamento effettuato entro la zona di produzione), ancora ragionava in termini di necessità di “garantire che il prodotto cui [la denominazione protetta] è attribuita provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari”: ritenuto che l’imbottigliamento in loco non assolvesse a tale funzione, la Corte esclude qualsiasi giustificazione della disciplina spagnola, qualificandola misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa all’esportazione, contraria all’odierno art. 29 (già art. 34) del Trattato. L’identificazione del requisito della tutela nel legame stretto qualità-territorio ha condotto, in altre parole, alla dichiarazione di incompatibilità fra norma interna e diritto comunitario.

## 2. Un legame necessario fra qualità e territorio di provenienza?

L’entrata in vigore del reg. 2081/92, se ad una prima lettura parve riposare su tale medesima idea di fondo, ebbe in realtà una portata alquanto innovativa esprimendo, ad una più attenta analisi, una scelta legislativa alquanto differente, molto più complessa. Tanto più complessa da comportare nel medio e lungo periodo un mutamento di prospettiva nella stessa giurisprudenza sui requisiti della tutela.

Già, di per sé, la presenza di norme destinate a un “regolamento di confini” col marchio d’impresa, se ci si pensa bene, stride un po’ con l’idea che il requisito oggettivo della tutela si concentri tutto nello stretto legame qualità-territorio. Infatti, se detto legame fosse il valore centrale e fondante della disciplina imporrebbe, probabilmente, una prevalenza assoluta e costante delle indicazioni geografiche sui marchi, pena l’ammettere che un dato oggettivo di primaria valenza per l’ordinamento – quale l’esistenza di qualità, tipicità e valori culturali, derivanti dall’ambiente geografico – incontra di fronte al marchio significativi limiti di tutela: non impossibile dal punto di vista logico, certamente, ma neppure pienamente compatibile con la scala dei valori del Trattato CE (si veda cosa accade, invece, ai sensi dell’art. 14 dell’odierno reg. CE n. 510/2006, per lo meno nei casi di marchio registrato prima del riconoscimento di una DOP o IGP con esso confondibile).

Ma anche senza volerci qui addentrare su terreni ipotetici, si pensi alla IGP, la quale può essere attribuita, stando alla accennata definizione, anche in presenza di una semplice

“reputazione” o altra caratteristica (diversa dalle qualità del prodotto) in qualche modo legata alla zona geografica richiamata dal nome. Occorre chiedersi cosa significhi ciò in concreto, nella vita economica: un nome geografico può essere riconosciuto come IGP anche soltanto perché a quel nome geografico è legata la fama di un prodotto. La fama, non le qualità! e senza riferimento alcuno all’ambiente geografico, clima, tradizioni, know how, ecc. Si dirà, allora, che una delle fasi del ciclo produttivo, almeno una, deve avvenire nella zona determinata; ma va aggiunto che tale zona, se deve essere “delimitata” – ossia individuata dal disciplinare di produzione – non è affatto “limitata” all’area geograficamente richiamata dal nome. Essa non solo può esser fatta coincidere con larga parte di un intero Paese, ma la pratica fornisce esempi di zone produttive “delimitate” che perdono ogni connessione con il nome geografico della IGP.

Ne derivano così disciplinari del tipo di quello inerente la Mortadella Bologna IGP, nel quale le caratteristiche qualitative sono definite in modo incredibilmente generico (“forma ovale o cilindrica”, “colore rosa vivo uniforme”, “profumo tipico aromatico”, “gusto tipico”), non è posto alcun limite alla provenienza delle materie prime, e sono elencati ingredienti anche totalmente estranei alla tradizione bolognese. Dulcis in fundo, la zona “delimitata” di produzione si estende dal Piemonte al Trentino, fino al Lazio: ne deriva, in concreto, un prodotto dai caratteri enormemente differenti a seconda che esso provenga dall’una o dall’altra regione; un alimento nel quale residua solo una vaga rimembranza di quella che nel consumatore medio italiano – ma di certo non in quello bolognese – è l’idea di mortadella. Spesso, l’aspetto più bolognese che rimane è solo il nome del capoluogo emiliano, facente parte di questa IGP paradigmatica (paradigmatica di come possa essere assente un legame fra qualità e territorio, consegnato per lo più alla storia). Senonché, persino il nome non ha più nulla a che vedere, nemmeno lontanamente, con la zona di fabbricazione, e ciò francamente lascia molto perplessi: c’è il rischio che il riconoscimento di una IGP, laddove – come nel caso della mortadella Bologna – avvenga senza tenere minimamente conto della discrasia fra il riferimento geografico e la zona di produzione, porti a legittimare indirettamente (ed è dubbio che tale fosse la ratio della normativa comunitaria sulle indicazioni geografiche) una violazione del principio di cui all’art. 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, sull’etichettatura dei prodotti alimentari. Quest’ultimo – giova ricordarlo – vieta di inserire sull’etichetta qualsiasi indicazione capace di indurre in errore circa l’origine geografica o la provenienza del prodotto, in ciò dando voce ad un principio generale di lealtà commerciale e di diritto (del consumatore) alla corretta informazione, che non parrebbe derogabile dal regolamento sulle indicazioni geografiche.

Anche le DOP, però, pur se dotate di una disciplina decisamente più rigorosa rispetto alle IGP, presentano segni interessanti, vere e proprie “punte dell’iceberg”, che rivelano quali realmente siano i requisiti della tutela. L’art. 2, par. 4, del reg. n. 2081/92, oggi trasfuso nell’art. 2, par. 3, del reg. n. 510/2006, consente in via eccezionale la registrazione di DOP anche quando le materie prime provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o addirittura da una zona completamente diversa, purché comunque a) vi sia nel disciplinare una precisa indicazione di tale zona diversa o allargata, b) la zona di origine delle materie prime sia delimitata, c) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime, e d) la sussistenza di tali condizioni particolari sia garantita da un sistema di controllo. E’ evidente che, anche in questo caso, il cordone ombelicale con il territorio si allenta molto.

Altro indicatore è la possibilità che la DOP o la IGP sia costituita da un nome tradizionale privo di riferimenti geografici (art. 2, par. 2, reg. n. 510/2006, e art. 2, par.

1, reg. n. 2081/92), il che sminuisce notevolmente, nella percezione del consumatore, non tanto l'idea che il prodotto possieda qualità particolari, quanto l'idea che tali qualità siano determinate dall'ambiente di provenienza. Ancora una volta – e anche per le DOP stavolta – la reputazione di un nome particolare è l'elemento che attrae il consumatore verso l'acquisto, più del legame fra qualità e territorio, il quale può ben esservi (e anzi normalmente, almeno in passato, vi sarà stato), ma non è requisito indefettibile per la tutela del segno distintivo. O, quanto meno, la non-evidenza di tale legame non impedisce la tutela del nome come segno.

3. Da Sekt e Weinbrand al condizionamento in loco: la parabola della Corte di giustizia. Non è forse un caso – alla luce di quanto detto – che la parabola della giurisprudenza comunitaria cominci proprio subito dopo che l'intenzione della Comunità di disciplinare le DOP e le IGP, da mera opportunità ispirata alle affermazioni della Corte di giustizia, si traduce in un testo normativo, e dopo che le scelte operate dal legislatore comunitario hanno dimostrato di volersi almeno parzialmente discostare, proprio sul piano dei requisiti della tutela, da quelle premesse giurisprudenziali.

Di pochissimo anteriore alla prima disciplina delle DOP era stata la conclusione del caso *Delhaize*, e di poco successivo è invece il primo segnale del mutato orientamento, con la pronuncia *Exportur*. Il caso è noto: chiamati a pronunciarsi sulla euro-compatibilità di un accordo franco-spagnolo in materia di mutuo riconoscimento (e di divieto di uso illegittimo) di denominazioni geografiche disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali, i giudici di Lussemburgo si erano sentiti ripetere dalla Commissione che un limite al diritto di usare la denominazione per imprese collocate fuori dalla zona è compatibile col diritto comunitario (giustificato dalla necessità di tutelare la proprietà commerciale, ex art. 30 Tratt. CE) solo quando il prodotto designato dalla denominazione possiede qualità e caratteristiche dovute all'ubicazione geografica della sua provenienza, tali da contraddistinguerlo. La Corte, però, sostanzialmente sconfessando questa posizione della Commissione, perché tendente a restringere la ratio della tutela ai soli casi di legame stretto fra qualità e territorio, ha preferito argomentare in modo molto diverso: infatti, identificare il requisito della tutela nel suddetto legame “si risolverebbe (...) nel privare di qualsiasi tutela le denominazioni geografiche che siano usate per prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità, denominazioni comunemente chiamate indicazioni di provenienza. Queste denominazioni possono cionondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori, e costituire per i produttori stabiliti nei luoghi che esse designano un mezzo essenziale per costituirsi una clientela. Esse devono quindi essere tutelate” (punto 28).

L'argomento rappresenterà, da quel momento in poi, materiale da costruzione per la successiva giurisprudenza, approdata più avanti alle sentenze note come *Rioja 2*, *Grana Padano* e *Prosciutto di Parma*. In fondo, il passo è breve: la Corte è passata dal richiedere, quale requisito oggettivo di tutela, la necessaria esistenza di un legame fra qualità e territorio, ad accontentarsi di un nesso soltanto possibile, o anche solo creduto (dal mercato), poiché anche in questi casi, malgrado l'assenza di una correlazione reale, può esservi almeno una reputazione del segno, che pertanto costituisce una fonte di clientela, di reddito, di avviamento commerciale per i soggetti legittimati a usare quel segno sul mercato.

E' vero che la stessa Corte è sembrata, ad un certo punto, quasi tornare sui propri passi: con la nota sentenza *Warsteiner* essa ha, in effetti, affermato che “il reg. 2081/92 ha ad

oggetto solo le indicazioni geografiche per le quali esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica, dall'altro", mentre "le indicazioni di origine geografica semplici che (...) non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica (...) non possono trovare protezione in virtù del reg. n. 2081/92". Tuttavia: a) la Corte pareva qui riferirsi ai soli pre-requisiti della registrazione, e non occuparsi dei requisiti per la permanenza della tutela giuridica; b) comunque, nelle indicazioni geografiche che la Corte chiama "semplici", l'assenza di rapporti fra "caratteristiche" del prodotto e origine geografica si riferisce a qualsiasi caratteristica, inclusa la mera reputazione del prodotto (se e in quanto caratterizzato dal quel nome); c) l'assenza di tale rapporto consente quindi agli Stati membri di tutelare una indicazione geografica – che a quel punto sarà totalmente scollegata da qualsiasi nozione di qualità, anche soltanto nel senso di "qualità meramente percepita" – e non correrà alcun rischio di sovrapporsi alla tutela comunitaria; d) la protezione eventualmente accordata da uno Stato membro (come la dottrina non ha mancato di osservare) avrà tutti i limiti territoriali propri della legislazione nazionale e, non tutelando alcuna forma di avviamento commerciale legata a quelle indicazioni "semplici", non rientrerà nella deroga ex art. 30 Tratt. CE: uno Stato membro potrà tutelare le proprie indicazioni semplici, ma non potrà opporsi alla circolazione, sul proprio mercato nazionale, di indicazioni semplici di altri Paesi CE, quando i relativi prodotti siano stati legalmente ottenuti e commercializzati in un altro Stato membro, salvo che siano contrarie ad altre disposizioni comunitarie (ad esempio, a meno che violino il divieto di etichettatura decettiva ex artt. 2 e 3, dir. 2000/13/CE).

Nell'atto secondo del caso Rioja, dunque, la Corte CE ha ripreso l'impostazione della giurisprudenza *Exportur*, ribadendo che i segni geografici "possono godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori che soddisfano le condizioni per usarle un mezzo essenziale per costituirsi una clientela", e che tale è la prima e fondamentale ratio della loro tutela giuridica. Le implicazioni di tale ragionamento hanno quindi condotto la Corte a modificare il proprio orientamento in tema di condizionamento in loco del prodotto, ammettendo che esso possa essere imposto da un disciplinare come condizione per l'uso del segno geografico protetto, ed hanno indotto il legislatore comunitario a intervenire, in via di interpretazione autentica [dapprima con il reg. (CE) del Consiglio n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, poi con l'attuale testo dell'art. 4, par. 2, lett. e) del reg. 510/2006], chiarendo che il disciplinare può contenere anche "gli elementi relativi al condizionamento quando l'associazione richiedente (...) stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l'origine o assicurare il controllo". Ma il mutamento più significativo non è nella disciplina: lì si vedono, se mai, solo gli indizi esteriori di quella diversa concezione che sta alla base della tutela delle indicazioni geografiche, di cui da tempo il Giudice comunitario si è avveduto. E' tale concezione il cambiamento più interessante, perché in realtà la dice lunga sui requisiti della tutela: si tratta di segni distintivi protetti in quanto risorsa economica dell'imprenditore, e la loro tutela rientra nel campo della proprietà industriale e commerciale, giustificando ai sensi dell'art. 30 Tratt. CE le eventuali restrizioni al commercio intracomunitario che ne derivano.

Il requisito fondamentale della tutela, più che il legame qualità-territorio (ed anzi accanto ad esso), è divenuto l'idoneità del segno geografico "a soddisfare l'attesa dei consumatori in materia di prodotti di qualità e di origine geografica certa", e la sua capacità di "facilitare il conseguimento da parte dei produttori, in condizioni di concorrenza uguali, di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale".

Se dunque l'esistenza di un legame qualità-territorio è ancora importante, con molti temperamenti, per ottenere il riconoscimento iniziale di una DOP, e può anche totalmente mancare in caso di IGP, una volta riconosciute e registrate le indicazioni geografiche vanno tutelate, e possono condurre a deroghe ai principi della libera circolazione delle merci, in quanto la loro natura è di bene immateriale, produttivo di reddito, al pari di un marchio. E' così che si giunge, nella giurisprudenza comunitaria, a dire che l'imposizione dell'imbottigliamento in loco "ha lo scopo di salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui i beneficiari assumono, pienamente e collettivamente, la responsabilità". E che (per il solo Grana Padano da vendere già grattugiato, in confezioni sigillate) la grattugiatura all'interno della zona di origine consente "ai beneficiari della denominazione d'origine interessata di conservare il controllo di una delle presentazioni del prodotto sul mercato" permettendo di "meglio salvaguardare la qualità e l'autenticità del prodotto, nonché, di conseguenza, la reputazione della denominazione d'origine, di cui i beneficiari assumono, pienamente e collettivamente, la responsabilità".

In definitiva, parlando di requisiti della tutela dei segni geografici, è forse opportuno e più esatto operare una distinzione fra i presupposti del riconoscimento (o pre-requisiti), e i requisiti per il permanere della tutela.

Per i pre-requisiti – che devono essere dimostrati da chi richiede la registrazione, all'atto della richiesta, mediante il disciplinare, e mediante il "documento unico" (una sorta di sintesi descrittiva del disciplinare) – occorre, senza dubbio, ragionare in modo ancora parzialmente diverso per le DOP e per le IGP, giacché se per entrambe è necessario dimostrare quanto meno un'origine storica del prodotto nella zona indicata nel disciplinare, il vero e proprio "legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto (...) e l'ambiente geografico" di provenienza è richiesto solo per le DOP (per le IGP, come già evidenziato, in luogo della qualità o delle caratteristiche è sufficiente la reputazione).

Quanto ai requisiti che la disciplina sottintende (e che la Corte di giustizia invece esplicita) come base del permanere della tutela giuridica, una volta ottenuto il riconoscimento nessuna differenza di sostanza pare esservi più tra i due tipi di segno, e la loro valenza diviene squisitamente "mercantile". Tali requisiti di permanenza della tutela, in fondo, si identificano con le finalità stesse della creazione delle DOP e delle IGP, melius della loro trasformazione in uno strumento giuridico, in un segno protetto, il cui uso è subordinato a determinate condizioni, ad un riconoscimento pubblico e a un sistema di controllo ufficiale. E sia per le DOP che per le IGP, indifferentemente, il fondamento giuridico della tutela, dopo che il riconoscimento è avvenuto, è la possibilità per l'imprenditore di trovarvi uno strumento commerciale, un modo per contraddistinguere il prodotto sul mercato e per renderlo attraente (sfruttando una notorietà che non ha creato lui, ma che il legislatore ha consentito di "mettere al sicuro", prima che si disperda diventando nome di genere).

E' questo, e soltanto questo, a "giustificare giuridicamente" il fatto che l'ordinamento presti le sue garanzie, i procedimenti amministrativi (per realizzare il meccanismo del riconoscimento, per organizzare i controlli e garantirne l'efficienza), e gli strumenti giurisdizionali (per reagire all'uso illegittimo o all'uso sleale, per risolvere eventuali conflitti, o per accertare l'eventuale "volgarizzazione" – anche se, in effetti, non si tratta di una vera e propria volgarizzazione quale può accadere al marchio, come si dirà tra breve – della DOP o della IGP). Ed è ancora questo, e soltanto questo, a farne un diritto di "proprietà commerciale" – nel linguaggio del Trattato CE e della Corte di giustizia – tale da prevalere sui fondamenti stessi della Comunità: l'unione doganale e il mercato interno, la libera circolazione delle merci e il mutuo riconoscimento. Lo si comprende

dal fatto che anche per le indicazioni geografiche può aversi una “volgarizzazione” delle indicazioni geografiche, benché più limitata rispetto al marchio : che cosa significa l’art. 3, par. 1, reg. 510/2006, se non la perdita della idoneità a distinguere un prodotto all’interno del genus? E che altro è il venir meno di tale idoneità distintiva, se non la perdita da parte del segno del valore che gli è conferito dalla sua capacità di attrarre clientela? di quella sua funzione di “catalizzatore” di reddito su cui la Corte insiste?

Solo per questo motivo una convenzione franco-spagnola, avente lo scopo evidente di “impedire che i produttori di uno Stato contraente usino le denominazioni geografiche di un altro Stato, sfruttando così la reputazione propria dei prodotti delle imprese stabilite nelle regioni o nei luoghi indicati da tali denominazioni”, pur essendo estranea al sistema comunitario delle DOP (ed anzi anteriore di qualche anno alla creazione di questo) può essere considerata compresa nel concetto di “salvaguardia della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell’ art. 36” [ora 30 Tratt. CE]. Non a caso la Corte chiarisce: “purché le denominazioni non abbiano acquistato, al momento dell’entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d’origine” .

E’ peraltro degno di nota che la correlazione stretta e necessaria fra protezione di DOP o IGP e un legame qualità-territorio appare oggi, alquanto più apertamente, sconfessata dallo stesso legislatore comunitario, laddove – considerando n. 8 del reg. 510/2006 – dichiara: “Il campo d’applicazione del presente regolamento dovrebbe limitarsi ai prodotti agricoli e alimentari per i quali esiste un legame fra le caratteristiche del prodotto o dell’alimento e la sua origine geografica. Tuttavia, detto campo d’applicazione potrebbe essere esteso ad altri prodotti agricoli o alimentari”: a prodotti, cioè, per i quali un legame del genere non esiste. E il discorso è fatto in modo generale, sia per le DOP che per le IGP.

#### 4. Pre-requisiti, requisiti e finalità, nel quadro degli obiettivi del Trattato CE

In conclusione, non si può non evidenziare la coerenza di tale requisito della tutela giuridica rispetto alle finalità che le Istituzioni comunitarie hanno voluto riconoscere alle indicazioni geografiche, e al sistema giuridico che presiede al loro riconoscimento e alla loro successiva protezione.

La normativa comunitaria sulle DOP e le IGP ha rappresentato una forma di armonizzazione diretta delle varie tutele nazionali, le quali – diffusissime in tutta Europa – presentavano due gravi inconvenienti: mancando uniformità nei criteri nazionali di riconoscimento delle denominazioni geografiche, il consumatore non poteva contare su uno standard unico di protezione, non poteva fare affidamento sulla adozione di pre-requisiti uniformi per la registrazione, né su sistemi di controllo nazionali equivalenti, con conseguente indebolimento della fiducia dell’acquirente, o – vedendo il problema dal lato dell’impresa – del potenziale di mercato delle indicazioni stesse; in secondo luogo, l’assenza di un sistema unico di registrazione dava necessariamente adito a sovrapposizioni, a indicazioni confliggenti tra Paesi diversi, ad opposizioni di questo o quello Stato membro alla circolazione sul proprio territorio di denominazioni altrui, con conseguente violazione degli artt. 30 e 34 Tratt. CE (gli odierni artt. 28 e 29) ed elevato contenzioso. Come tale, la disciplina de qua ha sicuramente costituito una misura di ravvicinamento fra le legislazioni, volta a garantire il funzionamento del mercato interno.

Ma la parabola della Corte di giustizia CE sopra delineata, la sua progressiva accettazione dell’idea che il legame qualità-territorio sottostante al riferimento geografico possa essere anche, in effetti, un mero legame reputazione-territorio (o, se si

preferisce, appeal-territorio), mentre la reale esistenza di qualità di derivazione geografica potrebbe essere, ormai, un mero dato storico da cui quella reputazione è nata, è coerente col contesto sistematico nel quale la disciplina DOP-IGP è nata, con le finalità che il legislatore comunitario si proponeva nell'accingersi a sostituire la miriade di norme nazionali con un unico regolamento CE, e con la base giuridica a tal fine scelta. Assai più coerente di qualsiasi altra lettura.

Se lo scopo che le Istituzioni si sono prefisse fosse costituito – solo, o prevalentemente – dalla volontà di garantire una tutela armonizzata, unica e più forte, a produzioni tipiche o tradizionali, dalla salvaguardia di antichi prodotti, ricette e sapori, dalla preservazione di tradizioni produttive, di un legame fra qualità specifiche e territori delimitati, ecc., il fine della normazione comunitaria rientrerebbe a pieno titolo nell'art. 95 Tratt. CE, mirando a eliminare le disparità fra le legislazioni degli Stati membri, e i limiti che, da tali disparità, potrebbero derivare alla tutela di quei valori appena elencati. Tra le motivazioni testuali della disciplina (anche solo limitandoci a quella attuale) spiccano, invece, i vantaggi per l'economia rurale potenzialmente derivanti dalla promozione di prodotti aventi determinate caratteristiche; il fatto che tale promozione possa svolgere un ruolo positivo sia per l'accrescimento del reddito degli agricoltori, sia per il mantenimento della popolazione nelle zone rurali ; spicca il fatto che un quadro normativo unico di protezione consente di meglio sviluppare (sottinteso: l'economia legata al)le indicazioni geografiche, e di garantire condizioni di concorrenza uguali tra i produttori che beneficiano di siffatte diciture, migliorando la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori . Spicca, infine, il fatto che tali opportunità di reddito nascano da un dato sociologico: la sempre maggiore importanza attribuita dai consumatori europei alla qualità alimentare genera una domanda di prodotti aventi origine geografica identificabile . E, davanti a tale domanda, il sistema comunitario di tutela ha l'effetto di incentivarla ulteriormente, di darle motivazione, anche grazie alla creazione di una adeguata e corrispondente offerta, così inducendo sia aumento che diversificazione del reddito degli agricoltori.

La “comunitarizzazione” della tutela delle DOP e delle IGP si inserì fin dall'inizio – quale tappa fondamentale – in un processo di affinamento degli strumenti di politica agricola comune, che prima di allora erano sempre consistiti quasi esclusivamente in forme di protezione diretta del reddito degli agricoltori, attraverso sistemi di prezzi minimi garantiti, di aiuti diretti ad ettaro, di prelievi sulle importazioni e di sovvenzione delle esportazioni: tutte misure estranee alla logica di mercato, all'idea di un incremento reddituale che agisca sulla qualità e la diversificazione dell'offerta, e destinate – ora ancor più di allora, per il loro carattere distorsivo della concorrenza internazionale – a una progressiva riduzione voluta dagli accordi WTO (il disaccoppiamento degli aiuti e le altre idee di fondo della PAC del 2003 lo evidenziano). Non a caso, con un ragionamento non del tutto dissimile, un anno prima del reg. n. 2081, il reg. 2092/91, stabiliva le condizioni per poter etichettare come “agricoltura biologica” i prodotti agricoli, anche li sostituendo un sistema unico al proliferare incontrollato delle etichette “bio” nazionali, nel tentativo di dare all'imprenditore agricolo un ennesimo strumento di mercato.

Coerentemente con l'assoluta prevalenza delle finalità di incremento del reddito agricolo, e con la giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di base giuridica – che vuole indicata la doppia base giuridica solo quando, tra due finalità di un atto, non sia possibile individuarne una principale, in ogni altro caso esigendo che sia richiamata solo la base giuridica prevalente (il “centro di gravità”), tralasciando quella inerente alle finalità accessorie – sia il reg. n. 2081/92 che il reg. 510/2006 hanno per base giuridica il solo (attuale) art. 37 del Trattato: atti di politica agricola, dunque, correttamente

approvati con la procedura “agraria” prevista da quell’articolo, e che condividono gli obiettivi di equilibrio fra tutela del reddito degli agricoltori, tutela degli interessi dei consumatori ed eque condizioni di concorrenza, propri della PAC (art. 33 Tratt. CE).

Anche questa ricostruzione sistematica, questa coerenza del sistema DOP-IGP con la politica agricola e le finalità di incremento del reddito in agricoltura, però, richiedono di leggere i pre-requisiti di registrazione come aperti alla possibile protezione anche di situazioni prive di un legame necessario fra qualità e zona geografica, purché sussista una reputazione sufficiente a giustificare una protezione; e impongono di intendere i requisiti di permanenza della tutela come connessi ad una capacità distintiva che, in tale fase successiva alla registrazione, prescinde dalla reale garanzia di qualità e dal reale link fra qualità e territorio, dipendendo soltanto dal perdurare della idoneità del segno ad attrarre clientela.

### Bibliografia

ALBISINNI, L’origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale, in *Rivista di diritto agrario* 2000, I, 23-44.

ALBISINNI, L’aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein (Denominazioni geografiche e regole del commercio alimentare), in *Rivista di diritto agrario* 2001, II, 101-140.

BIANCHI, In vitro veritas, ovvero dell’imbottigliamento obbligatorio dei vini di qualità nella regione di produzione alla luce della giurisprudenza e legislazione comunitaria, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente* 2001, 24-29.

BORGHI, Aspetti giuridici delle DOP e delle IGP, i problemi connessi e i rapporti con l’Autorità garante della concorrenza, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente* 1998, 261-267.

BORRACCETTI, La tutela del vino di qualità può ammettere una deroga al divieto di misure di effetto equivalente: il caso del Rioja (Nota a CGCE 16 maggio 2000, causa C-388/95), in *Rivista di diritto agrario* 2000, II, 306-310.

CAPELLI, Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con “DOP” e “IGP” secondo le nuove disposizioni inserite nel regolamento Cee n. 2081/92 sulle denominazioni di origine, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 2003, n. 1, 105-110.

CAPELLI, Le modifiche al regolamento n. 2081/92 sulle denominazioni di origine - Regolamento (Ce) del Consiglio n. 692/2003 dell’8 aprile 2003 che modifica il regolamento (Cee) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 2003, n. 1, 103-104.

COSTATO, Tracciabilità e territorio: il confezionamento delle DOP e IGP in loco, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell’ambiente* 2003, 294-296.

COSTATO, DOP, IGP e STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO, in *Rivista di diritto agrario* 2006, I, 351-359.

COSTATO, *Compendio di diritto alimentare*, 4 ed., CEDAM, Padova, 2007.

O’ CONNOR, *The Law of Geographical Indications*, Cameron May, London, 2004.

PISANELLO, La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in *Contratto e impresa* 2006, 556 ss.

QUAIA, La tutela delle denominazioni geografiche tra diritto nazionale e diritto comunitario, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali* 1996, n. 2, 277-286.

RIZZIOLI, Il condizionamento dei prodotti con denominazione di origine, in *Rivista di diritto agrario* 2003, II, 458-481.

RUBINO, *Le denominazioni di origine dei prodotti alimentari*, Editrice Taro, Alessandria, 2008.

## LOS REQUISITOS DE LA TUTELA. (Traducción).

Paolo Borghi. Università di Ferrara

### 1. LOS REQUISITOS DE LA TUTELA SEGÚN EL TEXTO DE LOS REGLAMENTOS COMUNITARIOS.

La presente intervención proporciona la ocasión de recoger algunas ideas, y formular algunas reflexiones, sobre los “requisitos objetivos” en sentido estricto de la tutela que el derecho comunitario, desde el reglamento (CEEE) n. 2081/92 del Consejo de 14 de Julio de 1992<sup>219</sup>, ofrece a favor de los signos geográficos de calidad. No se trata aquí de requisitos subjetivos, ni de requisitos formales o de procedimiento (estos últimos algo modificados con el reciente reg. 510/2006, sobre todo para hacer la disciplina comunitaria más conforme al Acuerdo ADPIC), ya que todos estos otros aspectos son objeto de tratamiento más autorizado y cualificado por parte de otros Colegas.

Entendidos así en sentido objetivo, los requisitos fundamentales de la tutela no parecen haber sufrido innovaciones e gran importancia con el más reciente reglamento (CE) n. 510/2006 del Consejo de 20 de Marzo de 2006<sup>220</sup>. Sería tal vez injusto decir que ni ha habido la menor novedad, pero seguro que si ha habido cualquier cambio en ellos se ha tratado como novedad “con sordina”, sIn alharacas; o, en todo caso sin la evidencia que merecería la *ratio* subyacente en tales cambios. Pero si se considera el modo en que ha evolucionado la lectura del dato normativo por parte del Tribunal de Justicia, en el curso de los años, se hace preciso leer el reglamento de 2006 con nuevos ojos, con un nivel de atención vuelto también a lo que parecerían modificaciones de menor cuantía (por ejemplo en tema de regular las producciones), o novedades hetero-inducidas (es el caso de las novedades en materia de signos geográficos de productos extraeuropeos).

“Denominaciones de origen” continua siendo el nombre de una región, de un lugar determinado o de un país que designa un producto agrícola o alimentario originario de tal región, lugar o país, cuya calidad o cuyas características son esencialmente o exclusivamente debidas a un concreto ambiente geográfico (clima, materia prima, tradiciones, factores naturales y humanos), y cuyas fases de producción, transformación y elaboración tienen todas lugar en la zona geográfica delimitada por el reglamento de producción. Mientras que “indicación geográfica”, también en el nuevo reglamento, es la designación de un producto agrícola o alimentario constituida por el nombre de una región, de un lugar o de un país, que reconduce su origen a tal contexto geográfico delimitado, y que conecta tal contexto a una (también una sola) calidad, o a una (también una sola) otra característica, o incluso a la sola reputación del producto; y es suficiente para que haya IGP con que una sola de las fases o subfases de producción tenga lugar en la zona geográfica delimitada.

Más estricto es el presupuesto en el caso de las DOP, más laxo (basta un solo elemento de conexión con la zona de origen, basta una sola fase, etc.) en el caso de las IGP. Pero tanto en un caso como en el otro, la primera y más inmediata lectura de las definiciones aportadas llevaría al intérprete a liquidar la cuestión de los requisitos objetivos de la tutela con la conclusión de que esos radican exclusivamente en el ligamen calidad-territorio. Idea esta que, bien visto, hunde sus raíces en el propio

<sup>219</sup> DOCE L 208 de 24.7.1992, p. 1.

<sup>220</sup> DOCE L 93 DEL 31.3.2006, P. 12.

derecho comunitario; pero sólo en la reflexión jurisprudencial que precedió a la creación de un régimen único a nivel europeo, cuando todavía la CE no se había dotado de los bien conocidos reglamentos, y no se había asumido ninguna opción de derecho positivo. Así pues, su valor, si es que puede ser útil – incluso muy útil – para comprender las razones de política legislativa que han movido inicialmente a las Instituciones comunitarias a regular la materia, no necesariamente explican su alcance actual, la función de la regulación, y los presupuestos de la tutela íntimamente ligados a tal función.

La jurisprudencia *Sekt y Weinbrand*<sup>221</sup> fue la fuente explícita o implícita, de muchas aproximaciones al estudio de los signos geográficos de calidad: “las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia(..)deben poseer un requisito mínimo: deben destacar laprocedencia de un producto de una determinada zona geográfica. En la medida en que las denominaciones se tutelan jurídicamente, deben justificar tal protección, que debe parecer necesaria no solo para defender a los productores interesados de la competencia desleal, sino también para impedir que los consumidores sean llevados a engaño por indicaciones falaces. Su razón de ser consiste precisamente en designar un producto que posee en efecto cualidades y características íntimamente vinculadas a la zona de procedencia. Por lo que atañe más específicamente a las indicaciones de procedencia, la conexión con la zona geográfica de origen debe poder evocar una calidad y característica que permitan una precisa individualización del producto” (punto 7 de la sentencia).

A la luz de tales consideraciones, el tribunal censuraba como incompatible con el derecho comunitario algunas importantes normas alemanas que, protegiendo denominaciones carentes de tal conexión con la calidad del producto, se vieron como obstáculos injustificados al comercio entre los Estados miembros.

La idea se mantiene al menos hasta 1992, cuando con la sentencia *Delhaize*<sup>222</sup> el Tribunal, ante la cuestión de si un Real Decreto español (que limitaba de modo sustancial la posibilidad de exportar a granel vino con denominación de origen protegida “Rioja”, condicionando el uso de tal nombre al embotellamiento efectuado en la zona de producción), todavía razonaba en términos de necesidad de “garantizar que el producto al que se concede (la denominación protegida) provenga de una zona geográfica determinada y posea algunas características peculiares”: considerando que el embotellamiento en el lugar no cumplía esa función, el Tribunal excluyó toda justificación de la regulación española, calificándola como medida de efecto equivalente a restricción cuantitativa de la exportación, contraria al actual art. 29 (entonces 34) del Tratado. La identificación del requisito de la tutela al vínculo estrecho entre producción y territorio ha conducido, en otras palabras, a la declaración de incompatibilidad entre norma interna y derecho comunitario.

## 2. ¿NECESIDAD DE UN VÍNCULO ENTRE CALIDAD Y TERRITORIO?

La entrada en vigor del reg. 2081/92, si en una primera lectura parecía reposar sobre la misma idea de fondo, tuvo en realidad un alcance algo innovador, denotando, bajo más

<sup>221</sup> Reconducible a TJCE 20 de Febrero de 1975, *Comisión c. República Federal de Alemania*, as. 12/74, en *Raccolta* 1975, 181.

<sup>222</sup> TJKCE 9 de Junio de 1992, *Etablissements Delhaize Frères y Compagnie Le Lion S.A. c. Promalvin S.A y AGE Bodegas Unidas SA*, asunto C-47/90, en *Raccolta*1992, 3669; significativamente también anterior (aunque en un solo mes) a la publicación del reg. (CE) n. 2081/92.

atento análisis, una opción legislativa algo diferente y mucho más compleja. Tanto más compleja como para comportar a medio y largo plazo un cambio de enfoque en la propia jurisprudencia sobre los requisitos de la tutela.

La presencia de normas destinadas a una “regulación delimitadora” con la marca de empresa, ya por sí misma, si se piensa bien, choca un poco con la idea de que el requisito objetivo de la tutela se concentre por completo en el estricto vínculo entre calidad y territorio. En efecto, si dicho vínculo fuese el valor central y fundamental de la regulación impondría, probablemente, una prevalencia absoluta y constante de las indicaciones geográficas sobre las marcas, y no permitiría que un dato objetivo de primera magnitud para el ordenamiento –como la existencia de calidad, tipicidad y valores culturales, derivados del ambiente geográfico – encuentre frente a la marca límites significativos para su tutela: no imposible desde el punto de vista lógico, ciertamente, pero tampoco plenamente compatible con la escala de valores del Tratado CE (véase lo que ocurre, en cambio, con los sentidos del art. 14 del actual reg. CE n. 510/2006, por lo menos en el caso de la marca registrada antes del reconocimiento de una DOP o IGP confundible con ella).

Pero sin querer adentrarse en terrenos conjeturales, piénsese en la IGP, que puede estar ya concedida, conforme a la definición indicada, incluso en presencia de una simple “reputación” u otra característica (distinta de la calidad del producto) de algún modo ligada a la zona geográfica aludida por el nombre. Hay que preguntarse qué significa esto en concreto en la vida económica: se puede reconocer un nombre geográfico como IGP solo porque a ese nombre geográfico está ligada la fama de un producto. ¡la fama, no la calidad! y sin referencia alguna al ambiente geográfico, clima, tradiciones, *know how*, etc. Se dirá, entonces, que una de las fases del ciclo productivo, al menos una, debe tener lugar en la zona determinada; pero cae de su peso que tal zona, que debe estar limitada – o sea, individualizada por el reglamento de producción – no está de hecho “limitada” al área geográficamente aludida por el nombre. Este no sólo puede hacerse coincidir con una gran parte de un país entero, sino que la práctica ofrece ejemplos de zonas productivas “delimitadas” que pierden toda conexión con el nombre geográfico de la IGP.

De ello derivan así reglamentaciones del tipo de la Mortadella Bologna IGP, en el que las características cualitativas se definen de manera increíblemente genérica (“forma oval o cilíndrica”, “color rosa vivo uniforme”, “típico perfume aromático”, “gusto típico”), sin límite a la procedencia de la materia prima, y se enumeran ingredientes también totalmente extraños a la tradición boloñesa. *Dulcis in fundo*, la zona “delimitada” de producción se extiende desde el Piemonte hasta el Tridentino, y hasta el Lacio: de ello deriva, en concreto, un producto de caracteres enormemente diferentes según provenga de una u otra región; un alimento en el que queda sólo un vago recuerdo de aquello que en el consumidor medio italiano – pero no ciertamente el boloñés – es la idea de mortadela. A menudo el aspecto más boloñés que queda es sólo el nombre de la capital Emiliana, integrando esta IGP paradigmática (paradigmática de cómo puede no haber vínculo entre calidad y territorio, que queda para la historia). Además el nombre nada tiene que ver, ni de lejos, con la zona de fabricación, y esto nos deja muy perplejos: hay riesgo de que el reconocimiento de una IGP, cuando – como en el caso de la mortadella Bologna – ocurra sin tener mínimamente en cuenta la ruptura entre la referencia geográfica y la zona de producción, y lleve a legitimar indirectamente ( y es dudoso si fue esa la intención de la normativa comunitaria sobre indicaciones geográficas) una violación del principio recogido en el art. 2 de la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Marzo de 2000<sup>223</sup>, sobre etiquetado de

<sup>223</sup> DOCE L 109 del 6.5.2000, 29.

los productos alimentarios. Este último, conviene recordarlo, prohíbe introducir en la etiqueta toda indicación que puede inducir a error acerca del origen geográfico o la procedencia del producto, expresando así un principio general de lealtad comercial y de derecho (del consumidor) a una información correcta, que no parece derogable por el reglamento sobre indicaciones geográficas.

También las DOP, sin embargo, aunque dotadas de una disciplina decididamente más rigurosa que la de las IGP, presentan signos interesantes, verdaderas “puntas de iceberg”, que revelan cuáles son realmente los requisitos de la tutela. El art. 2 pf. 4 del reg. n. 2081/92, hoy trasladado al art. 2. pf. 3 del reg. n. 510/2006, permite excepcionalmente la inscripción de DOP también cuando las materias primas provengan de una zona geográfica más amplia que la zona de transformación, o incluso de una zona completamente diversa, siempre que a) haya en el reglamento una precisa indicación de tales zonas diversas o ampliadas, b) la zona de origen de las materias primas esté delimitada, c) subsistan condiciones peculiares para la producción de las materias primas, y d) la subsistencia de tales condiciones peculiares esté garantizada por un sistema de control. Es evidente que, también en este caso, el cordón umbilical con el territorio de difumina mucho.

Otro indicador es la posibilidad de que la DOP o la IGP esté constituida por un nombre tradicional, carente de referencias geográficas (art. 2 pf. 2, reg. n. 510/2006, y art. 2, pf. 1, reg. n. 2081/92), lo que disminuye notablemente, en la percepción del consumidor, no tanto la idea de que el producto tenga cualidades particulares, como la idea de que tales cualidades vengan determinadas por el ambiente de procedencia. Una vez más – y esta vez también para las DOP – la reputación de un nombre particular es el elemento que atrae al consumidor a la adquisición, más que el vínculo entre calidad y territorio, que puede servir (y así fue al menos en el pasado), pero no es un requisito imprescindible para la tutela del signo distintivo. O al menos, la no evidencia de tal vínculo no impide la tutela del nombre como signo.

### 3. DE SEKT Y WEINBRAND AL CONDICIONAMIENTO EN EL LUGAR: LA PARÁBOLA DEL TRIBUNAL.

No es tal vez el caso – a la luz de lo expuesto – que la parábola de la jurisprudencia comunitaria comience precisamente después de que la intención de la Comunidad de regular las DOP e IGP, de mera oportunidad inspirada por las afirmaciones del tribunal de justicia, se traduzca en un texto normativo, y después de que las opciones asumidas por el legislador comunitario mostrasen deseos de separarse, precisamente sobre los requisitos de la tutela, de las premisas jurisprudenciales.

Muy poco antes de la primera regulación de las DOP se había producido la conclusión del asunto *Delhaize*, y poco posterior es en cambio la primera señal de cambio de orientación, con la sentencia *Exportur*<sup>224</sup>. El caso es conocido: llamados a pronunciarse sobre la eurocompatibilidad de un acuerdo franco-español en materia de mutuo reconocimiento (y prohibición de uso ilegítimo) de denominaciones geográficas reguladas en sus respectivas regulaciones nacionales, los jueces de Luxemburgo habían oído repetir a la Comisión que un límite al derecho de usar la denominación para empresas ubicadas fuera de la zona es compatible con el derecho comunitario (justificado por la necesidad de tutelar la propiedad comercial, *ex art. 30 del T. CE*) solamente cuando el producto designado por la denominación tiene calidad y características debidas a la ubicación geográfica de su proveniencia, como para distinguirlo. El Tribunal sin embargo, no compartiendo en lo sustancial esa opinión de la

<sup>224</sup> TJCE 10 de Noviembre de 1992, *Exportur S.A. contra LOR S.A. – Confiserie du Tech*, asunto C-3/91.

Comisión, porque tendía a restringir la *ratio* de la tutela a los solos casos de vínculo estrecho entre calidad y territorio, ha preferido argumentar de modo muy diverso: en efecto, identificar el requisito de la tutela en dicho vínculo “se resolvería (...) en privar de toda protección a las denominaciones geográficas que sean usada para productos para los cuales no se pueda demostrar que deban un sabor propio a un determinado terreno y que no hayan sido obtenidos según requisitos de calidad y normas de fabricación establecidas por un acto de los poderes públicos, denominaciones comúnmente llamadas indicaciones de procedencia. Estas denominaciones pueden pese a ello gozar de gran reputación entre los consumidores, y constituir para los productores establecidos en los lugares que designan un medio esencial para crear una clientela. Por ello deben ser tuteladas” (punto 28).

El argumento representara en lo sucesivo, un material de construcción para la jurisprudencia posterior, surgida más tarde en las sentencias conocidas como *Rioja 2*<sup>225</sup>, *Grana Padano*<sup>226</sup> y *Prosciutto di Parma*<sup>227</sup>. En el fondo, el paso es breve: el Tribunal pasó de exigir como requisito objetivo de tutela la necesaria existencia de un vínculo entre calidad y territorio, a contentarse con un nexo solamente posible, o incluso solamente creído (por el mercado), ya que en estos casos, pese a la ausencia de una correlación real, puede haber al menos una reputación del signo, que como tal constituye una fuente de clientela, de rendimiento, y de equipamiento comercial para los sujetos legitimados para usar tal signo en el mercado.

Cierto que el mismo Tribunal, hasta cierto punto, casi vuelve sobre sus propios pasos: con la conocida sentencia *Warsteiner*<sup>228</sup> afirmó que “el reg. 2081/92 tiene por objeto sólo las indicaciones geográficas para las que existe un nexo directo entre un peculiar cualidad, la reputación o alguna otra característica del producto, por un lado, y su origen geográfico específico por otro”, mientras “las indicaciones geográficas simples que (...) no implican ninguna relación entre las características del producto y su origen geográfico (...) no pueden encontrar protección en virtud del reg. n. 2081/92”. Sin embargo: a) el Tribunal parecía aquí referirse a los solos prerrequisitos de la inscripción, y no ocuparse de los requisitos para la permanencia de la tutela jurídica; b) en todo caso, en las indicaciones geográficas que el Tribunal llama “simples”, la ausencia de relaciones entre “características” del producto y origen geográfico se refiere a cualquier característica, incluso a la mera reputación del producto (en sí y en cuando caracterizado por tal nombre); c) la ausencia de tal relación permite por lo tanto a los Estados miembros tutelar una indicación geográfica – que en ese punto estará por completo desconectada de toda noción de calidad, aunque sea sólo en el sentido de “calidad meramente percibida” – y no correrá riesgo alguno de superponerse a la tutela comunitaria; d) la protección eventualmente concedida por un Estado miembro (como no ha dejado de observar la doctrina) tendrá todos los límites territoriales propios de la legislación nacional, y no tutelando forma alguna de equipamiento comercial ligada a esas indicaciones “simples”, no quedará derogada *ex art. 30 TCE*: un Estado miembro podrá tutelar las propias indicaciones “simples”, pero no podrá oponerse a la circulación en el mercado nacional, de indicaciones “simples” de otros países de la CE, cuando los productos en cuestión se hayan obtenido legalmente y sean comercializados en otro estado miembro, salvo que sean contrarias a otras disposiciones comunitarias (por

<sup>225</sup> TJCE 16 de Mayo de 2000, *Reino de Bélgica contra Reino de España*, asunto C-388/95.

<sup>226</sup> TJCE 20 de Mayo de 2003, *Ravil sarl contra Biraghi spa*, asunto C-469/00.

<sup>227</sup> TJCE 20 de Mayo de 2003, *Consorzio del prosciutto di Parma- Salumificio S. Rita contra Asda Stores*, asunto C-108/01.

<sup>228</sup> TJCE 7 de Noviembre de 2000, *Warsteiner Brauerai*, asunto C-312/98.

ejemplo, a menos que violen la prohibición de etiquetado engañosos *ex art. 2 y 3, dir. 2000/13/CE*).

En el segundo acto del caso *Rioja*, el tribunal CE retomó la argumentación de la jurisprudencia *Exportur*, ratificando que los signos geográficos “puedan gozar de una gran reputación entre los consumidores y constituir para los productores que cumplen las condiciones para usarla un medio esencial para hacerse con una clientela”, y que tal es la primera y fundamental *ratio* de su tutela jurídica. Las implicaciones de tal razonamiento han conducido por tanto al Tribunal a modificar su propia orientación en materia de acondicionamiento *in loco* de los productos, admitiendo que pueda ser impuesto por un reglamento como condición para el uso del signo geográfico protegido, y han inducido al legislador comunitario a intervenir, en vía de interpretación auténtica, primero con el reg. (CE) del Consejo n. 692/2003 de 8 de Abril<sup>229</sup>, y después con el actual texto del art. 4 pf. 2, letra e) del reg. 510/2006, aclarando que el reglamento puede contener también “los elementos relativos al acondicionamiento cuando la asociación que lo exige (...) establezca y motive que el acondicionamiento deba tener lugar en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o asegurar el control”. Pero el cambio más significativo no está en la disciplina: en ella se ven sólo los indicios externos de esa concepción diferente que está en la base de la tutela de las indicaciones geográficas, de las que ya hace tiempo el Juez comunitario se ha provisto. Es tal concepción el cambio más interesante, porque en realidad dice mucho acerca de los requisitos de la tutela: se trata de los signos distintivos protegidos en cuanto recursos económicos del productor, y su tutela entra en el campo de la propiedad industrial y comercial, justificando de acuerdo con el art. 30 TCE las eventuales restricciones del comercio intracomunitario que de ello derivan.

El requisito fundamental de la tutela, más que vínculo calidad-territorio (y también además de éste), ha pasado a ser la idoneidad del signo geográfico “para satisfacer la expectativa del consumidor en materia de productos de calidad y de origen geográfico cierto”, y su capacidad para “facilitar el logro por parte de los productores, en condiciones iguales de concurrencia, de mejores rendimientos en contrapartida a un esfuerzo real en la calidad”<sup>230</sup>.

Si la existencia de un nexo calidad-territorio es, pues, todavía importante, con muchas matizaciones para obtener el reconocimiento inicial de una DOP, y puede también faltar por completo en el caso de la IGP, una vez reconocidas y registradas las indicaciones geográficas son tuteladas, y pueden llevar a derogaciones de los principios de libre circulación de las mercancías, en cuanto su naturaleza es la bien inmaterial, productor de un rendimiento, al igual que una marca. Es así como se llega en la jurisprudencia comunitaria a decir que la imposición del embotellamiento en el lugar “tiene la finalidad de salvaguardar mejor la calidad del producto y, en consecuencia, la reputación de la denominación, de la que los beneficiarios asumen, plena y colectivamente, la responsabilidad”<sup>231</sup>. Y que (solo para el Grana Padano puede venderse raspado, en envases sellados) el raspado dentro de la zona de origen permite “a los beneficiarios de la denominación de origen interesada en conservar el control de una de las presentaciones del producto en el mercado” permitiendo “conservar mejor la calidad y autenticidad del producto, así como, en consecuencia, la reputación de la denominación de origen, de la que los beneficiarios asumen, plena y colectivamente, la responsabilidad”<sup>232</sup>.

<sup>229</sup> DOCE L 99 de 17.4.2003, 1.

<sup>230</sup> TJCE 20 de Mayo de 2003, *Revil sarl contra Biraghi spa*, asunto C-469/00, punto 48.

<sup>231</sup> TJCE 16 de Mayo de 2000, *Reino de Belgica contra Reino de España*, asunto C-388/95, punto 58.

<sup>232</sup> TJCE 20 de Mayo de 2003, *Ravil sarl contra Biraghi spa*, asunto C-469/00, punto 50.

En definitiva, hablando de requisitos de la tutela de los signos geográficos, quizás sea oportuno y más exacto introducir una distinción entre los presupuestos del reconocimiento (o prerrequisitos) y los requisitos para la permanencia de la tutela.

Para los prerrequisitos – que deben ser probados por quien pide la inscripción en el momento de la petición, según el reglamento<sup>233</sup>, y mediante el “documento único” (una especie de síntesis descriptiva del reglamento)<sup>234</sup> – es necesario, sin duda razonar de manera todavía parcialmente diversa para las DOP y las IGP, ya que si para ambas es necesario demostrar al menos un origen histórico del producto en la zona indicada en el reglamento<sup>235</sup>, el propio y verdadero “vínculo entre la calidad o las características del producto (...) y el ambiente geográfico” de procedencia sólo se requiere para las DOP (para las IGP, como ya se demostró, en lugar de las características o la calidad basta con la reputación).

En cuanto a los requisitos que la regulación sobreentiende (y que el Tribunal en cambio hace explícitos) como base de la permanencia de la tutela jurídica, una vez obtenido el reconocimiento no hay ninguna diferencia sustancial adicional entre ambos tipos de signos, y su validez se hace exquisitamente “mercantil”. Tales requisitos de permanencia de la tutela, en el fondo, se identifican con las finalidades mismas de la creación de la DOP o la IGP, o mejor de su transformación en un instrumento jurídico, en un signo protegido, cuyo uso está subordinado a determinadas condiciones, a un reconocimiento público y a un sistema de control oficial. Y tanto para las DOP como las IGP, indiferentemente, el fundamento jurídico de la tutela, una vez producido el reconocimiento, es la posibilidad para el empresario de encontrar una herramienta comercial, un modo para distinguir el producto en el mercado y para hacerlo más atractivo (gozando de una notoriedad que no ha creado él, pero que el legislador ha permitido ‘poner a salvo’, antes de que se pierda haciéndose nombre genérico).

Y esto y sólo esto es lo que “justifica jurídicamente” el hecho de que el ordenamiento preste su garantía y procedimientos administrativos (para realizar el mecanismo del reconocimiento, para organizar los controles y garantizar su eficiencia), y los instrumentos tradicionales (para reaccionar contra el uso ilegítimo o el uso desleal, para resolver eventuales conflictos, o para declarar la eventual “vulgarización” – también, en efecto, no se trata de una verdadera y propia vulgarización como puede ocurrir con la marca, como se dirá en breve – de la DOP o de la IGP). Y es también esto y sólo esto, lo que hace de ello un derecho de “propiedad comercial” – en el lenguaje del TCE y del Tribunal de Justicia – capaz de prevalecer sobre los fundamentos mismos de la Comunidad: la unión aduanera y el mercado interno, la libre circulación de mercancías y el mutuo reconocimiento. Se comprende por el hecho de que también las indicaciones geográficas puede haber “vulgarización”, aunque más limitada que respecto de la marca<sup>236</sup>: ¿qué significa el art. 3 pf. 1, reg. n. 510/2006, si no la pérdida de la idoneidad

<sup>233</sup> Art. 4, reg. 510/2006.

<sup>234</sup> Art. 5, pf. 3, letra c) del reg. 510/2006.

<sup>235</sup> El art. 4, pf. 2 letra d) del reg. n. 510/2006 exige que se indiquen “los elementos que prueben que el producto agrícola o alimentario es originario de la zona geográfica” (y nos preguntamos cómo puede demostrarse el origen de la mortadela boloñesa en la zona de Rieti o de Pinerolo).

<sup>236</sup> Porque para la marca, la genericidad, si preexiste a la petición de registro, impide que se produzca (o por lo menos, que se produzca válidamente); mientras, si sobreviene a la tutela, lleva consigo la caducidad. Para las DOP e IGP, en cambio, la eventualidad de que una denominación se haya hecho previamente genérica impide el reconocimiento (o puede hacerlo inválido, si se declara que la genericidad preexistía al reconocimiento y que este no debería haberse producido), pero no hay caducidad *ex post* de la DOP o la IGP, una vez reconocida válidamente no se considera posible o jurídicamente relevante, una eventual genericidad de la denominación que sobrevenga tras su (válido) reconocimiento.

para distinguir un producto dentro del *genus*? ¿qué su función de “catalizador” de rendimiento sobre la que insiste el Tribunal?

Solo por este motivo un tratado franco-español, con objeto evidente de “impedir que los productores de un Estado signatario usen las denominaciones geográficas del otro Estado, explotando así la reputación propia de los productos de las empresas establecidas en las regiones o lugares indicados en tales denominaciones”, aun siendo extraña al sistema comunitario de las DOP (aunque anterior en algún año a la creación de éste) puede considerarse comprendida en el concepto de “salvaguardia de la propiedad industrial y comercial en el sentido del art. 36” (ahora 30 del TCE). No por casualidad el Tribunal aclara “siempre que no hayan adquirido, en el momento de entrada en vigor del acuerdo o en momentos sucesivos. Naturaleza genérica en el Estado de origen”<sup>237</sup>.

Es además digno de mención que es necesaria estrecha correlación entre protección de DOP y IGP, y un nexo calidad-territorio parece hoy, algo más abiertamente, abandonado por el propio legislador comunitario, cuando – considerando n. 8 del reg. 510/2006- declara “el campo de aplicación del presente reglamento debe limitarse a productos agrícolas y alimentarios para los que exista un nexo entre características del producto o alimento y su origen geográfico. Sin embargo, dicho campo de aplicación podría extenderse a otros productos agrícolas o alimentarios”: a productos, es decir, para los que no haya un nexo de esa especie. El discurso es general, tanto para las DOP como para las IGP.

#### 4. PRERREQUISITOS, REQUISITOS Y FINALIDADES, EN EL CUADRO DE LOS OBJETIVOS DEL TRATADO CE.

En conclusión, no es posible ocultar la coherencia de tal requisito de la tutela jurídica respecto de las finalidades que las Instituciones comunitarias han querido reconocer a las indicaciones geográficas, y al sistema jurídico que preside su reconocimiento y su sucesiva protección.

La normativa comunitaria sobre DOP e IGP ha representado una forma de armonización directa de las variadas tutelas nacionales, que – muy difundidas en toda Europa<sup>238</sup> - presentaban dos graves inconvenientes: faltando uniformidad en los criterios nacionales de reconocimiento de las denominaciones geográficas, el consumidor no podía contar con un *Standard* único de protección, no podía fiarse de la adopción de iguales prerequisites uniformes para la inscripción, ni de los sistemas nacionales de control, con el consiguiente debilitamiento de la confianza del adquirente o, viendo el problema del lado de la empresa, del potencial de mercado de las propias denominaciones; en segundo lugar, la ausencia de un sistema único de registro daba necesariamente pábulo a superposiciones, a indicaciones en conflicto entre diversos países, a oposición de este o aquel Estado miembro a la circulación en su propio territorio de denominaciones ajenas, con la consiguiente violación de los arts. 30 y 34

<sup>237</sup> TJCE 10 de Noviembre de 1992, *Exportur SA contra LOR SA-Confiserie du Tech*, asunto c-391, puntos 37 y 38.

<sup>238</sup> Solo en Italia por ejemplo, se registran la ley de 10 de Abril de 1954, n. 125, relativa a algunos quesos, la Ley de 4 de Julio de 1970, nn. 506 y 507, para el jamón de Parma y de S. Daniel 8DESPUÉS SUTITUIDAS POR LAS LEYES DE 13 DE Febrero De 1990 n. 26 y 14 de Febrero de 1990, n. 30); la ley de 30 de Mayo de 1989, n. 224 para el salame de Varzi (leyes modificadas por los arts. 60 y 61 de la Ley de 19 de Febrero de 1992, n. 142); con la ley de 5 de Febrero de 1992, n. 169, y el dpr. De 20 de Marzo de 1993, n. 164, sobre aceites de oliva vírgenes y extravírgenes, además naturalmente, de las innumerables sobre vinos (por último la ley de 10 de Febrero de 1992, n. 164) enteramente sustituidas por la normativa comunitaria.

del Tratado CE (los actuales arts. 28 y 29) y litigiosidad elevada. Como tal, la regulación que nos ocupa ha constituido seguramente una medida de aproximación entre legislaciones, tendente a garantizar el funcionamiento del mercado interno.

Pero la parábola del Tribunal de Justicia de la CE arriba descrita, su progresiva aceptación de la idea de que el vínculo calidad-territorio subyacente a la referencia geográfica pudiera ser también un mero vínculo reputación-territorio (o si se prefiere *appeal-territorio*), mientras que la real existencia de calidad derivada de la geografía, podría ser ya un mero dato histórico del que naciese la reputación, es coherente con el contexto sistemático en el que la regulación DOP-IGP nació, con las finalidades que el legislador comunitario se propuso al proceder a sustituir las miríadas de normas nacionales por un único reglamento CE, y con la base jurídica elegida a tal fin. Bastante mas coherente que cualquier otra lectura.

Si el objeto que las Instituciones se fijaron estuviese constituido – única o preferentemente –por la voluntad de garantizar una tutela armonizada, única y más fuerte, a producciones típicas o tradicionales, por la salvaguardia de antiguos productos, recetas y sabores, por la preservación de tradiciones productivas, y de un vínculo entre calidades específicas y territorios delimitados, etc., el fin de la formación comunitaria entraría con toda justificación en el art. 95 del Tratado CE, procurando eliminar las disparidades entre legislaciones de los estados miembros, y los límites que de tales disparidades podrían derivar para la tutela de los valores enumerados.

Entre las motivaciones textuales de la regulación (también limitándose exclusivamente a la actual) destacan, en cambio, las ventajas relativas a la economía rural potencialmente derivadas de la promoción de productos con determinadas características; el hecho de que tal promoción pueda jugar un papel positivo para la mejora de la renta o para el mantenimiento de la población en las zonas rurales<sup>239</sup>; destácale hecho de un cuadro normativo único de protección, permite desarrollar mejor (entiéndase la economía ligada a las) indicaciones geográficas, y garantizar condiciones de concurrencia iguales entre los productores que se benefician de tales denominaciones, mejorando la credibilidad de los productos a los ojos de los consumidores<sup>240</sup>. Destaca por fin, el hecho de que tales oportunidades de ingresos nazcan de un dato sociológico: la cada vez mayor importancia atribuida por los consumidores europeos a la calidad alimentaria genera una demanda de producto que tengan origen geográfico identificable<sup>241</sup>. Y ante tal demanda, el sistema comunitario de defensa tiene el efecto de incentivarla todavía más, de motivarla, también gracias a la creación de una adecuada oferta correspondiente, induciendo así tanto el aumento, como la diversificación de la renta de los agricultores.

La “comunitarización” de la tutela de las DOP y las IGP se inserta desde el principio – como etapa fundamental- en un proceso de afinado de los instrumentos de la política agrícola común, que hasta ahora habían consistido siempre casi exclusivamente en formas de protección directa de las rentas de los agricultores, a través de sistemas de precios mínimos garantizados, de ayudas directas a la hectárea, de tasas sobre las importaciones y de subvenciones a las exportaciones; todas medidas extrañas a la lógica del mercado, a la idea de un incremento de rentas que actúe sobre la calidad y la diversificación de la oferta, y destinadas –ahora más que antes- , por su carácter distorsionador de la concurrencia internacional- a una progresiva disminución querida por los acuerdos OMC (desacoplamiento de ayudas y las otras ideas de fondo de la PAC 2003 lo evidencian). No por casualidad, con un razonamiento no muy desemejante, un

<sup>239</sup> Cfr. Considerando 2, en exposición de motivos del reg. N. 510/2006.

<sup>240</sup> Cfr. Considerando n. 6 de la exposición de motivos del reg. N. 510/2006.

<sup>241</sup> Cfr. Considerando n.3 de la Exposición de motivos del reg. N. 510/2006.

año antes del reg. N. 2081/92, el reg. N2092/91, establecía las condiciones para poder etiquetar como "agricultura biológica" los productos agrícolas, introduciendo también aquí un sistema único sustitutivo de la proliferación incontrolada de etiqueta "bio" nacionales, en el intento de proporcionar al empresario agrícola un enésimo instrumento de mercado.

Cohientemente con la absoluta preponderancia de las finalidades de incremento de la renta agrícola, y con la jurisprudencia del tribunal de Justicia CE en materia de fundamentación –que quiere la doble fundamentación cuando un acto con dos finalidades no permita individualizar la principal, exigiendo en otro caso que solo se invoque la base jurídica prevalente (el "centro de gravedad"), trasladando a la finalidad accesoria<sup>242</sup> -sea el reg. N. 2081/92 o el reg. N. 510/2006, tienen por base jurídica sólo el art. 37 de TCE actual: actos de política agrícola, por tanto, correctamente aprobados con el procedimiento "agrario" previsto por ese artículo, y que comparten los objetivos entre tutela de la renta de los agricultores, tutela de los intereses de los consumidores e equitativas condiciones de concurrencia, propios de la PAC (art. 33 TCE).

También esta reconstrucción sistemática, esta coherencia del sistema DOP-IGP con la política agrícola y las finalidades de incremento de las rentas agrarias, exigen sin embargo leer los requisitos de registro como abiertos a la posible protección de situaciones carente de vínculo entre calidad y zona geográfica, siempre que exista una reputación suficiente como para justificar protección; e imponen entender los requisitos de permanencia de la tutela como conectados a una capacidad distintiva que, en tal fase sucesiva a la inscripción, prescinde de la real garantía de calidad y del real *link* entre calidad y territorio, dependiendo solo de que perdure la idoneidad del signo para atraer clientela.

---

<sup>242</sup> Cfr. TJCE 17 de Marzo de 1993, *Comisión contra Consejo*, as. C-155/91; TJCE 11 de Junio de 1991, *Comisión contra Consejo*, as. 300/89; TJCE 23 de Febrero de 1999, *Parlamento contra Consejo*, as. C-42/97.

IL CONFLITTO TRA STATI UNITI E UNIONE EUROPEA SULLA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE. V.O.  
GIANLUCA CONTALDI.

SOMMARIO: -1. La protezione delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS. – 2. La controversia, sorta in sede OMC, tra USA, Australia e Unione europea. – 3. Segue: la decisione del panel istituito per risolvere la controversia esaminata nel paragrafo precedente e la sua attuazione in seno alla Comunità. – 4. La situazione di stallo del negoziato per la creazione di un sistema multilaterale di registrazione delle indicazioni geografiche.

1. L'Accordo TRIPS contiene una disciplina apparentemente semplice delle indicazioni geografiche . Secondo questo strumento, si definiscono indicazioni geografiche le denominazioni che identificano un prodotto come originario di un determinato luogo, allorché “una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica” .

Si tratta, in realtà, di una nozione piuttosto ampia ; essa ricomprende tutte le indicazioni che, in qualunque modo, connotano un prodotto in funzione della sua appartenenza ad una determinata zona o ad un dato territorio. Le qualità che rendono il prodotto appetibile o desiderabile dalla collettività e che, conseguentemente, giustificano l'impiego di una denominazione di origine, possono essere indifferentemente dovute ad uno o più fattori: al suolo, ad un particolare clima favorevole alla coltivazione o alla crescita dei prodotti, all'acqua o all'altitudine o, infine, ad un particolare contesto ambientale che, congiuntamente con specifici metodi di lavorazione, consente di attribuire qualità particolari ai prodotti provenienti da una specifica zona del globo .

L'Accordo TRIPS prevede diversi livelli di tutela delle denominazioni di origine . Il primo è un livello di base ed è riconosciuto a tutti i prodotti che siano in qualche modo caratterizzati in virtù del fatto di provenire da una determinata area geografica. La seconda è una protezione aggiuntiva che è prevista, tuttavia, solo per i vini e le bevande alcoliche.

Secondo il regime di base, gli Stati membri devono impedire l'uso di una denominazione di origine che sia tale da influenzare o sviare il pubblico; ovvero che sia tale da determinare l'insorgenza di situazioni di concorrenza sleale tra produttori di beni strutturalmente simili, ma originari di zone ontologicamente diverse. Gli Stati membri devono inoltre rifiutare la registrazione di un marchio che contenga un'indicazione geografica se la denominazione stessa è tale da ingannare il pubblico sull'origine effettiva del prodotto.

La protezione aggiuntiva prevista per i vini e gli alcolici consente agli Stati membri anche di impedire l'uso di espressioni che, benché siano tali da escludere qualunque errore circa la provenienza di un determinato prodotto, possano indurre i consumatori in errore circa la presenza di specifiche qualità organolettiche (come ad esempio l'uso di termini quali “tipo”, “genere”, “stile”, ecc.).

Sul piano comunitario, come è noto, le indicazioni geografiche si articolano in diverse tipologie. Più dettagliatamente, rientrano in questa categoria le “DOC”, le “DOP”, le “IGT” e, infine, le “STG”. La complessa suddivisione in molteplici tipologie delle denominazioni di origine non desta, tuttavia, problemi di compatibilità con

l'Accordo TRIPS: detto strumento si limita infatti a stabilire un obbligo di protezione a carico degli Stati membri, senza nulla prevedere in relazione alle modalità concrete della tutela. L'Accordo non esclude, pertanto, che un paese membro dell'Organizzazione mondiale del commercio possa stabilire, al proprio interno, differenti tipologie o vari gradi di protezione, a patto che questi siano tutti rispondenti agli standard internazionali.

Una protezione efficace delle indicazioni geografiche presupporrebbe una sorta di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Le indicazioni geografiche, registrate sul territorio di un membro dell'OMC, dovrebbero, infatti, essere riconosciute come valide ed efficaci in tutti gli Stati partecipanti all'organizzazione; e ciò al fine di evitare l'appropriazione parassitaria di analoghe indicazioni da parte di terzi. In altri termini, sarebbe molto facile sfruttare la circostanza che una determinata denominazione di origine abbia acquisito una notevole diffusione tra i consumatori, al fine di sfruttarne la notorietà sul territorio di uno Stato diverso, come potrebbe appunto accadere nel caso in cui si consentisse l'acquisizione di titoli proprietari che facciano riferimento agli stessi luoghi.

Benché questa riflessione appaia ovvia, l'Accordo TRIPS non stabilisce, in realtà, specifici strumenti di coordinamento tra i diversi diritti di privativa. Lo stesso Accordo TRIPS, infatti, implicitamente consente l'impiego di nomi geografici per acquisire titoli di proprietà industriale (ad es., per registrare un marchio), purché l'uso di tali denominazioni non sia tale da indurre in errore il pubblico circa l'origine effettiva e, conseguentemente, circa le qualità intrinseche dei prodotti.

2. Come si è visto nel paragrafo precedente la disciplina contenuta nell'Accordo TRIPS risulta largamente frammentaria. La normativa internazionale suscita, pertanto, diverse perplessità ermeneutiche. Tali difficoltà sono emerse con particolare evidenza nell'ambito della controversia che vedeva contrapposti l'Australia e gli Stati Uniti all'Unione europea e che è stata risolta, nel corso del 2005, da un panel appositamente istituito in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

Le ragioni di tale conflitto sono, in un certo senso, ideologiche, prima ancora che economiche. Ciò è dovuto ad una certa avversione, tipica dei sistemi di common law, nei confronti di una diffusa protezione delle indicazioni geografiche. Queste forme di protezione sono, infatti, considerati titoli di proprietà intellettuale alquanto atipici, nel senso che ovviamente non rappresentano un prodotto dell'ingegno umano. Esse non conferiscono neppure quella caratteristica esclusività della tutela propria dei segni distintivi tradizionalmente diffusi negli ordinamenti contemporanei (come il marchio, la ditta e l'insegna). La possibilità di contraddistinguere i propri prodotti con una data indicazione geografica spetta, infatti, a tutti i produttori situati in quella determinata zona, a patto che costoro rispettino le prescrizioni – normalmente stabilite da consorzi o associazioni costituite a tal fine – per la confezione dei relativi manufatti. In sostanza, sono gli stessi produttori che pongono le regole per l'affiliazione ad una associazione di categoria, la quale, in questo modo, diventa l'organo deputato a garantire i consumatori contro l'appropriazione e lo sfruttamento abusivo della medesima denominazione da parte dei terzi. L'associazione assume pertanto i compiti di delimitare il territorio nel quale si può concretamente usufruire di una determinata denominazione, di verificare la persistente sussistenza delle condizioni per l'affiliazione dei consorziati, di controllare, infine, che le modalità di produzione siano effettivamente quelle prestabilite dall'associazione.

La tutela delle indicazioni di provenienza, negli Stati Uniti e nei sistemi di common law in genere, avviene invece attraverso l'uso di marchi collettivi. Si parla, in proposito, dei c.d. certification marks. La circostanza che la tutela della garanzia dell'origine di un prodotto avvenga attraverso l'uso di un marchio ha, di fatto, consentito, fin dalla fine del 1800, a molti cittadini di oltreoceano (spesso emigranti provenienti dai paesi europei) di registrare marchi che richiama-vano regioni o territori di altri continenti per distinguere i propri prodotti. Da lungo tempo negli Stati Uniti si sono così potuti diffondere marchi che impiegano note denominazioni geografiche per contraddistinguere prodotti analoghi a quelli che, nel vecchio continente, godono di ampia reputazione, per il fatto di provenire da particolari regioni o territori.

Questa situazione, oltre ad indurre una certa confusione nei consumatori, determina alcune "discrepanze" nell'impiego delle indicazioni di provenienza. Innanzitutto perché l'uso di un marchio è, ovviamente, soggetto al principio first in time, first in right: ovvero, il diritto di uso esclusivo di un determinato marchio spetta a colui che l'ha registrato (o comunque, ne ha fatto uso) per primo, a prescindere pertanto dal fatto che il riferimento geografico corrisponda o meno all'origine effettiva del prodotto. In secondo luogo, l'impiego di un determinato marchio è potenzialmente soggetto a "volgarizzazione" allorché esso caratterizza, in maniera stabile e continuativa nella percezione collettiva, una particolare merce.

L'Accordo TRIPS non risolve espressamente il conflitto tra un'indicazione geografica e un marchio registrato antecedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo, nell'ipotesi in cui entrambi tali segni distintivi utilizzino un identico nome geografico.

Al riguardo si scontrano, infatti, due concezioni profondamente eterogenee. Secondo la prospettiva dei paesi di common law il conflitto tra marchio e indicazione geografica dovrebbe essere regolato dall'art. 16 dell'Accordo. Questa disposizione stabilisce che il titolare di un marchio registrato abbia il potere di vietare a terzi l'uso di segni identici o simili: in questa prospettiva, come è ovvio, il titolare di un marchio avrebbe il potere di vietare l'uso di indicazioni geografiche analoghe; e ciò indipendentemente dal fatto che l'indicazione geografica di provenienza corrisponda al luogo di reale origine del prodotto.

Nella ricostruzione teorica seguita dagli organi legislativi europei, il conflitto andrebbe, al contrario, risolto ai sensi dell'art. 24, par. 5, dell'Accordo TRIPS, il quale stabilisce una sorta di diritto di "preuso" del marchio registrato antecedentemente all'applicazione della fonte internazionale per lo Stato membro nel quale viene invocata una determinata indicazione di origine. Nella sostanza, al titolare del marchio registrato spetterebbe solo il diritto di continuare ad impiegare tale marchio nei limiti in cui ne faceva uso in buona fede, antecedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo; ma egli non avrebbe alcun potere di vietare ai terzi l'uso di una determinata denominazione di origine, allorché essa corrisponda all'effettiva origine di un prodotto.

Per la verità, la disposizione pattizia dalla quale si suole desumere la conclusione appena riportata è una previsione complessa, che sembra condizionare la propria applicazione alla presenza di un duplice presupposto. Innanzitutto occorre che si tratti di vini o alcolici: nessuna disposizione dell'Accordo stabilisce, infatti, un analogo principio di subordinazione gerarchica tra i segni distintivi in esame, allorché essi vengano utilizzati per contraddistinguere prodotti diversi da questi ultimi. In secondo luogo, l'applicazione dell'art. 24, par. 5, appare correlata, nel contesto della disposizione, allo svolgimento di un negoziato ulteriore, diretto ad introdurre meccanismi di protezione supplementari per i prodotti dotati di particolare notorietà sul mercato. L'esito di questo negoziato presenta, d'altro canto, un'importanza fondamentale per il funzionamento complessivo del sistema, dal momento che, come si

chiarirà nell'ultimo paragrafo, esso dovrebbe contribuire a definire la portata del principio del mutuo riconoscimento in materia di protezione delle indicazioni geografiche.

In sostanza, almeno in difetto di conclusione del negoziato previsto dall'art. 24, nessuna disposizione dell'Accordo stabilisce in termini univoci come vada regolato il conflitto tra un marchio anteriore e un'indicazione geografiche di identico tenore; il silenzio del testo normativo appare poi totale in relazione ai prodotti diversi dai vini e dagli alcolici. Entrambi i titoli di protezione invocati nella controversia tra Unione europea e Stati Uniti appaiono, infatti, assoluti nei rispettivi ambiti di applicazione: in questo contesto non è affatto chiaro se un marchio anteriore e un'indicazione geografica registrata successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo TRIPS possano convivere all'interno di un medesimo ordinamento o se tra gli stessi debba, viceversa, intercorrere un rapporto di reciproca esclusione.

3. La decisione del panel ha visto l'Unione europea soccombere in relazione ad un profilo specifico. Nella specie, il sistema comunitario in vigore prima del 2006, conteneva indubbiamente diversi elementi di discriminazione, dal momento che stabiliva una procedura semplificata, che prevedeva il diretto coinvolgimento della Commissione, per la registrazione delle indicazioni geografiche di prodotti originari di paesi facenti parte dell'Unione europea. Per le indicazioni geografiche registrate in paesi terzi, vi era, al contrario, la possibilità di inviare la domanda di registrazione solo alle autorità competenti dei paesi membri, i quali subordinavano la registrazione e il successivo invio della richiesta alla Commissione europea alla possibilità che nel paese terzo vi fosse un controllo identico (o almeno equivalente), circa l'effettiva origine dei prodotti, a quello esistente nell'Unione europea. Questa condizione di reciprocità, congiuntamente con la preclusione nell'accesso diretto all'organo comunitario, determinava una violazione del principio di parità di trattamento, che, come è noto, costituisce un principio basilare nella protezione su scala internazionale della proprietà intellettuale. Come tale, essa è stata giustamente ritenuta incompatibile con le previsioni fondamentali dell'Accordo TRIPS.

In conseguenza di tale decisione, la Comunità europea, con due regolamenti, adottati nel corso del 2006, ha introdotto talune modifiche al sistema di protezione delle indicazioni di origine e ha conseguentemente semplificato e ricondotto ad unità tale sistema, il quale si applica ora nello stesso modo in relazione alle indicazioni di provenienza registrate in un paese membro dell'Unione europea, nonché a quelle registrate sul territorio di un paese terzo.

Il punto focale della controversia era, tuttavia, un altro. Come si è detto non è affatto chiaro, nel contesto dell'Accordo, come vada regolato il conflitto tra un marchio registrato precedentemente all'entrata in vigore dello strumento internazionale e un'indicazione geografica già nota presso il pubblico, ma per la quale venga chiesta la registrazione solo successivamente all'entrata in vigore della fonte internazionale: astrattamente entrambe le tesi (ovvero, sia quella della prevalenza del marchio, sia quella della prevalenza dell'indicazione geografica di provenienza) trovano un possibile fondamento nel testo dell'Accordo TRIPS.

Secondo la normativa comunitaria all'epoca vigente, in ipotesi di conflitto, prevarrebbe l'indicazione di provenienza. In sostanza, il possessore o l'utilizzatore di una determinata indicazione di provenienza, che corrisponda all'origine reale di un determinato prodotto, dispone del potere di vietare al titolare di un marchio, contenente un riferimento alla medesima località geografica, di farne uso.

Tale superiorità gerarchica delle denominazioni di origine era espressamente sancita, al momento della decisione della controversia da parte del panel, dall'art. 14 del regolamento 2081/1992 .

Come si è sopra sinteticamente ricordato, una disposizione di siffatto contenuto sembra in realtà porsi in contrasto con il diritto di esclusiva riconosciuto al titolare del marchio, sulla base dell'art. 16 dell'Accordo TRIPS.

Secondo il panel, tuttavia, l'impiego di una denominazione di origine analoga a quella contenuta in un marchio registrato in una data antecedente rispetto alla prima corrisponderebbe ad una "eccezione limitata" al diritto di esclusiva del titolare del marchio. L'art. 17 dell'Accordo TRIPS stabilisce infatti la possibilità per i paesi membri di introdurre limitate eccezioni al diritto di esclusiva del titolare di un marchio registrato, a patto che queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del diritto di privativa e delle aspettative dei terzi. Tale disposizione consente pertanto agli Stati membri di introdurre, nei rispettivi ordinamenti interni, taluni limiti al diritto di esclusiva del titolare di un marchio commerciale, ma stabilisce un principio di equo contemperamento tra la posizione del titolare e quella dei terzi.

In sostanza, il panel ha trovato, nel testo dell'Accordo, un modo per giustificare una sorta di pacifica coesistenza, all'interno di un medesimo ordinamento nazionale, di entrambi i segni distintivi, anche nell'ipotesi in cui questi impieghino un identico riferimento geografico e siano conseguentemente idonei ad ingenerare una confusione nei consumatori circa l'effettivo luogo di origine della merce. La lettura del disposto dell'art. 17, dell'Accordo TRIPS, da parte del panel, appare in realtà estremamente lata. È infatti evidente che la possibilità di impiegare una determinata indicazione geografica non costituisca un'eccezione "limitata" al diritto di esclusiva del titolare di un marchio commerciale. Tanto più che sembra che tale conflitto riguardi un numero particolarmente elevato di indicazioni di provenienza già registrate ed ampiamente diffuse in tutta Europa . A questo punto appare evidente che la possibilità di risolvere un conflitto endemico tra due sistemi di tutela dell'origine dei prodotti, che risultino integralmente contrapposti nei loro presupposti giuridici e fattuali, attraverso il ricorso ad una disposizione che dovrebbe solo consentire ristrette eccezioni al diritto di esclusiva del titolare di un marchio commerciale susciti perplessità nel lettore: le limitate eccezioni al godimento esclusivo del marchio sono infatti astrattamente concepibili all'interno della regolamentazione di un medesimo diritto di privativa , ma non possono in alcun modo condurre al contemperamento tra diritti di privativa configgenti, proprio perché entrambi nascono e sono regolamentati come diritti intrinsecamente assoluti nei rispettivi ambiti di applicazione. D'altro canto, una soluzione diretta a consentire la convivenza di segni omologhi per contraddistinguere origini diverse risulta largamente fuorviante per i consumatori e, conseguentemente, appare scarsamente rispondente all'interesse della stessa collettività ad acquisire informazioni corrette.

La decisione si configura, in realtà, come una soluzione di compromesso, che di fatto rende possibile la coesistenza, all'interno di un medesimo ordinamento nazionale, tra segni distintivi di identico tenore lessicale e di apparenza omologa. Si tratta pertanto di una soluzione che il panel ha adottato evidentemente nella speranza che il negoziato per l'attuazione dell'art. 24, dell'Accordo TRIPS, all'epoca in pieno corso di svolgimento, conduca ad un reale componimento delle contrapposte pretese.

4. È bene, a questo punto, svolgere taluni cenni sulle proposte di attuazione dell'art. 24 dell'Accordo TRIPS. Le proposte, che sono state già da tempo presentate al Consiglio TRIPS, si differenziano, in effetti, per taluni elementi fondamentali.

Nella specie secondo la proposta presentata dall'Unione europea, si dovrebbe istituire un database nel quale possano venire registrate, su richiesta dello Stato membro di origine, le indicazioni geografiche ammesse alla protezione in detto Stato. Dette dichiarazioni darebbero luogo ad una sorta di presunzione iuris tantum (una "rebuttable presumption", nel testo inglese) di piena validità dell'indicazione di provenienza. Dal momento dell'iscrizione nel database, infatti, dovrebbe decorrere un termine di diciotto mesi per proporre opposizione, decorso il quale l'indicazione di provenienza godrebbe di protezione, anche nei confronti di marchi di identico tenore già oggetto di registrazione, in tutti gli Stati membri dell'Organizzazione.

Anche nella proposta presentata da un gruppo di paesi, capeggiati da USA e Canada, si prevede l'istituzione di un database; ma il sistema si fonderebbe esclusivamente su adesioni volontarie e la consultazione del repertorio sarebbe oggetto di un semplice potere potestativo. Come è ovvio, dalla registrazione di una determinata indicazione geografica in un paese membro dell'Organizzazione non discenderebbe alcun obbligo automatico di protezione negli altri Stati.

Infine, secondo una proposta proveniente da Cina e Hong Kong, l'adesione al sistema di registrazione sarebbe parimenti volontaria; ma l'iscrizione nel database determinerebbe un'inversione dell'onere della prova, nel senso che l'indicazione di provenienza debitamente registrata in un qualunque paese membro dell'Organizzazione risulterebbe valida fino a prova contraria e, conseguentemente, impedirebbe, almeno fino al momento in cui venga dimostrata l'esistenza di un preuso, l'impiego di un marchio analogo.

Come è evidente, mentre l'accoglimento della proposta dell'Unione europea determinerebbe una sostanziale estensione degli obblighi discendenti dall'Accordo TRIPS, la ricezione di quella presentata dal gruppo misto capeggiato da Stati Uniti e Canada avrebbe l'effetto di introdurre, nel funzionamento pratico dell'Accordo, i presupposti idonei a rendere le indicazioni geografiche conoscibili da parte dei terzi, ma non determinerebbe alcun ampliamento sostanziale degli obblighi già vigenti, per effetto del medesimo Accordo TRIPS, in capo agli Stati membri dell'Organizzazione.

I contatti tra i paesi membri, ai fini dell'attuazione del citato art. 24, sono, allo stato, in una situazione di completo stallo, dal momento che l'attuale ciclo di negoziati (noto con il nome di Doha Round, dal nome del luogo nel quale venne lanciato nel corso del 2001) è stato sostanzialmente archiviato nel mese di luglio 2008. Il recente fallimento del ciclo di negoziati non consente pertanto di svolgere alcuna previsione circa l'esito delle proposte esaminate in questo paragrafo.

## EL CONFLICTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS. (Traducción).

Gianluca Contaldi. Università di Macerata

**SUMARIO:** 1. La protección de las indicaciones geográficas en el Acuerdo ADPIC.- 2. La controversia en sede OMC, entre USA, Australia y UE.- 3. Continúa: la decisión del *panel* constituido para resolver la controversia examinada en el epígrafe anterior y su actuación en el seno de la Comunidad.- 4. La falta de progreso de la negociación para la creación de un sistema multilateral de registro de las indicaciones geográficas.

1. El acuerdo ADPIC contiene una regulación en apariencia simple de las indicaciones geográficas<sup>243</sup>. Según este instrumento, se llama indicaciones geográficas a aquellas denominaciones que identifican un producto como originario de un determinado lugar, siempre que “una determinada calidad, la fama, u otras características del producto sean atribuibles esencialmente a su origen geográfico”<sup>244</sup>.

Se trata en realidad, de una noción bastante amplia<sup>245</sup>; comprende todas las indicaciones que de cualquier modo connotan un producto en función de su pertenencia a una determinada zona o a un territorio dado. Las cualidades que hacen apetecible el producto o lo hacen deseable para la colectividad, y que en consecuencia, justifican el empleo de una denominación de origen, pueden deberse indistintamente a uno o más factores: al suelo, a un clima particularmente favorable al cultivo o al crecimiento de los productos, al agua o a la altitud, o en fin, a un particular contexto ambiental que, junto con específicos métodos de elaboración, permitan atribuir cualidades particulares a los productos que provienen de una específica zona del globo<sup>246</sup>.

---

<sup>243</sup> El acuerdo ADPIC como es sabido, es parte integrante del sistema normativo de la Organización Mundial del Comercio. Más exactamente se trata del anexo IC del Tratado constitutivo de la OMC, celebrado en Marrakech el 15 de Abril de 1994. Italia ha cumplido en varias fases al conjunto de los acuerdos que componen el sistema OMC. Ante todo con la Ley de 29 de Diciembre de 1994, n° 747 en GU serie general, n° 7 de 10 de Enero de 1995, el Legislador concedió autorización para su ratificación y ordenó su ejecución. En lo que concierne más específicamente al acuerdo ADPIC, la misma ley n° 747/94 otorgó delegación al Gobierno para proveer “a la adecuación de la legislación interna en materia de propiedad industrial a todas las prescripciones obligatorias del acuerdo relativo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual concernientes al comercio, llamados acuerdo ADPIC”; en uso de tal delegación, el Gobierno dictó el Decreto legislativo de 19 de Marzo de 1996, n° 198, en GU. N° 88 supl. Ord. N° 64 de 15 de Abril de 1996, *Adecuación de la legislación interna en materia de propiedad industrial a las prescripciones obligatorias del Acuerdo relativo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual concernientes al comercio Ronda Uruguay*. Para el análisis de tales previsiones normativas, veáanse los escritos recogidos en el *Commentario*, dirigido por Auteri, en *Nuove leggi civ. Comm.*, 1998, p. 71 y ss.

<sup>244</sup> Cfr. Art. 22.

<sup>245</sup> La definición que proporciona el acuerdo ADPIC es más extensa que la contenida en el Acuerdo de Lisboa sobre protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de Octubre de 1958. El art. 2 de tal acuerdo circunscribe su aplicación a las denominaciones cuyas características o cuya notoriedad se deban *exclusivamente* o esencialmente al ambiente geográfico.

<sup>246</sup> Normalmente para la creación de una denominación de origen se necesitan varios elementos. Porque más allá de los requisitos de carácter ambiental, se requiere generalmente que también la elaboración del producto tenga lugar *in loco*, como modo de evitar que el transporte altere la consistencia organoléptica. Ver, por ejemplo el caso resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad europea de 16 de Mayo de 2000, en el asunto C-388/95, *Reino de Bélgica contra Reino de España*, en *Raccolta*, 2000, p. I-3123, relativo al vino *Rioja*.

El acuerdo ADPIC prevé diversos niveles de tutela de las denominaciones de origen<sup>247</sup>. El primero es un nivel básico y se reconoce a todos los productos que de algún modo se hayan caracterizado en virtud del hecho de provenir de una determinada área geográfica. El segundo tiene una tutela adicional que sólo está prevista, sin embargo, para los vinos y las bebidas alcohólicas.

Según el régimen básico, los Estados miembros deben impedir el uso de una denominación de origen capaz de influencias o desviar al público, o que pueda determinar la aparición de situaciones de competencia desleal entre productores de bienes estructuralmente semejantes, pero originarios de zonas ontológicamente diversas. Los Estados miembros deben además rechazar el registro de una marca que contenga una indicación geográfica si la propia denominación es susceptible de engañar al público sobre el origen real del producto.

La protección prevista para los vinos y bebidas alcohólicas perite a los Estados miembros impedir también el uso de expresiones que, aunque excluyan el error acerca del origen de un determinado producto, puedan inducir a los consumidores a error acerca de la presencia de determinadas cualidades organolépticas (como por ejemplo el uso de términos como “tipo”, “género”, “estilo”, etc.).

En el plano comunitario, como es sabido, las indicaciones geográficas se articulan en diversas tipologías. Con más detalle, entran en esta categoría las “DOC”, las “DOP”, las “IGT” y por último, las “STG”. La compleja subdivisión en varias tipologías de las denominaciones de origen, no plantea sin embargo, problemas de compatibilidad con el acuerdo ADPIC: tal acuerdo se limita en efecto a establecer una obligación de protección a cargo de los Estados miembros, sin prever nada en cuanto a las modalidades concretas de protección. El Acuerdo no excluye, por lo tanto, que un país miembro de la Organización mundial de comercio pueda establecer, internamente, diferentes tipologías o varios grados de protección, con tal que respondan por completo a los *standard* internacionales.

La protección eficaz de las indicaciones geográficas presupondría una cierta fiducia recíproca entre los Estados miembros. Las indicaciones geográficas, registradas en el territorio de un miembro de la OMC, deberían en efecto reconocerse como válidas y eficaces en todos los Estados participantes en la organización; todo esto con la finalidad de evitar la apropiación parasitaria de análogas indicaciones por parte de terceros. En otras palabras, sería muy fácil aprovechar la circunstancia de que una determinada denominación de origen hubiese adquirido una difusión notable entre los consumidores, con el fin explotar su notoriedad en el territorio de un Estado diverso, como podría muy bien ocurrir en el caso de que se consintiese la adquisición de títulos de propiedad que hagan referencia a los mismos lugares.

Aunque esta reflexión parezca obvia, el Acuerdo ADPIC no establece, en realidad, instrumentos específicos de coordinación entre los diversos derechos. El mismo acuerdo ADPIC, de hecho, permite implícitamente el empleo de nombres geográficos para

---

<sup>247</sup> Para el análisis de la disciplina de las indicaciones geográficas contenida en el acuerdo ADPIC, ver GREMANO, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS*, EN Riv. Dir. Agr., 2000, p. 422; PICONE, LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p. 403 y ss; ADDOR, GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirit. A roadmap for a better protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPS agreement*, en *Journal of World Intellectual Property*, 2002, p. 870 y ss.; GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, en Riv. Dir. Ind., 2004, p. 70 ss.; DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPS*, en Venturini, Coscia, Vellano (director), *Le nuove sfide per l'OMC a dieci anni dalla sua istituzione*, Actas del Encuentro de Alejandria, 8 de Octubre de 2004, Milán, 2005, p. 229 y ss.; LUPONE, *Gli aspetti della proprietà intellettuale atienti al commercio*, en Venturini (director), *L'organizzazione mondiale del commercio*, 2ª ed., Milán, 2007.

adquirir títulos de propiedad industrial (por ejemplo, para registrar una marca), con tal que el uso de tales denominaciones no sirva para inducir a error al público acerca de origen real, y consiguientemente, acerca de las cualidades intrínsecas de los productos.

2. Como se ha visto en el apartado precedente la disciplina contenida en el Acuerdo ADPIC resulta muy fragmentaria. La normativa internacional suscita por lo tanto diversas perplejidades hermenéuticas. Tales dificultades surgen con especial evidencia en el ámbito de la controversia que enfrentaba a Australia y Estados Unidos con la Unión Europea y que se resolvió en el curso del 2005 por un *panel* constituido al efecto en el seno de la Organización Mundial del Comercio<sup>248</sup>.

Las razones de tal conflicto son, en cierto sentido, ideológicas, más que económicas. Estos se debe a una cierta aversión, típica de los sistemas del *common law*, a una difusa protección de las indicaciones geográficas. Estas formas de protección son, en efecto, consideradas como títulos de propiedad intelectual un tanto atípicos, en el sentido de que obviamente no representan un producto del ingenio humano. Tampoco confieren la característica exclusividad de la tutela propia de los signos distintivos conocidos tradicionalmente en los ordenamientos contemporáneos (como la marca, el nombre y las enseñas)<sup>249</sup>. La posibilidad de distinguir los propios productos con una indicación geográfica dada, compete de hecho a todos los productores situados en esa determinada zona, con tal que respeten las prescripciones – normalmente establecidas por consorcios o asociaciones constituidas a tal fin – para la confección de ciertas manufacturas. En esencia, son los mismos productores los que establecen las reglas para afiliarse a una asociación de este tipo, que de este modo se convierte en un órgano destinado a garantizar a los consumidores contra la apropiación y la explotación abusiva de tal denominación por parte de terceros. La asociación asume por lo tanto la competencia de delimitar el territorio en el que se puede gozar de una determinada denominación, la competencia de verificar la subsistencia de las condiciones para la afiliación de los asociados, la de controlar, por último, que las modalidades de producción sean realmente las preestablecidas por la asociación.

La tutela de las indicaciones de proveniencia, en los Estados Unidos y en los sistemas de *common law* en general, dimana en cambio del uso de marcas colectivas. Se habla a propósito de ello, de las llamadas *certification marks*<sup>250</sup>. La circunstancia de que la tutela de la garantía de origen de un producto tenga lugar a través de una marca ha permitido, de hecho, desde fines del 1800 a muchos ciudadanos de ultramar (a menudo emigrantes procedentes de países europeos) registrar marcas que aludían a regiones o

<sup>248</sup> El informe (WT/DS/174 para la reclamación presentada por Estados Unidos; WT/DS/290 para la reclamación de Australia) se difundió entre los Estados miembros el 15 de Marzo de 2005 y fue aprobado por el *Dispute Settlement Body* con fecha 20 de Abril de 2005. Se puede encontrar el documento, junto con otros documentos citados en las notas sucesivas, en el sitio internet de la Organización (<http://www.wto.org>). Para el análisis del informe del *panel* ver VISSER, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari a seguito del rapporto del panel dell' Organizzazione mondiale del commercio*, en *Agricoltura, istituzioni e mercati*, n° 1/2007; GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, Torino, 2007, p. 202 y ss.

<sup>249</sup> Para una crítica del actual sistema internacional de protección de las indicaciones geográficas, cuya tutela se juzga excesiva por los autores estadounidenses, ver RAUSTALA, MUNZR, *The global Struggle over Geographic Indications*, en *European Journal of International Law*, 2007, p. 337 y ss.; ID, *Conflict Alimentarius: Geographic Indications in International Trade Law*, en *Agricoltura, istituzioni Mercati*, n° 3/2007, p. 47 y ss.

<sup>250</sup> Ver DORDI, *La protezione delle indicazioni geografiche*, cit., p. 246 y ss. La misma oficina que tutela la propiedad intelectual en Estados Unidos, define las indicaciones geográficas “as a subset for trademarks” (Ver el documento propuesto por el UPSTO, *Geographical Indication Protection in the United States*, que se encuentra en el sitio internet de la oficina <http://www.upsto.gov>).

territorios de otros continentes para distinguir sus propios productos. Desde hace mucho tiempo en Estados Unidos se han podido difundir así marcas que emplean conocidas denominaciones geográficas para distinguir productos análogos a los que, en el viejo continente, gozan de amplia reputación, por el hecho de provenir de regiones o territorios concretos.

Esta situación, además de inducir una cierta confusión en los consumidores, determina algunas distorsiones en el empleo de las indicaciones de origen. Ante todo porque el uso de una marca está, obviamente, sometido al principio *first in time, first in right*; además el derecho de uso exclusivo de una determinada marca corresponde a quien la ha registrado (o en todo caso la ha usado) primero, prescindiendo por lo tanto del hecho de que la referencia geográfica responda o no al origen real del producto. En segundo lugar, el empleo de una determinada marca esta potencialmente sometido a “vulgarización” en tanto que caracteriza, de modo estable y continuado en la percepción colectiva, una mercadería concreta.

El acuerdo ADPIC no resuelve expresamente el conflicto entre una indicación geográfica y una marca registrada previamente a la entrada en vigor del Acuerdo, en las hipótesis en que ambos signos distintivos utilicen el mismo nombre geográfico.

Al respecto se enfrentan de hecho dos concepciones profundamente diferentes. Según el punto de vista de los países de *common law* el conflicto entre marca e indicación geográfica debería estar regulado en el art. 16 del Acuerdo. Esta disposición establece que el titular de una marca registrada puede prohibir a los terceros el uso de signos idénticos o semejantes: desde este punto de vista, como es obvio, el titular de una marca tendría el poder de prohibir el uso de indicaciones geográficas análogas; y ello con independencia del hecho de que la indicación geográfica de origen corresponda con el lugar real de origen del producto.

En la reconstrucción teórica llevada a cabo por los órganos legislativos europeos, el conflicto vendría por el contrario resuelto en el sentido del art. 24 párrafo 5 del Acuerdo ADPIC, que establece una especie de derecho de “preuso” de la marca registrada antes de la aplicación de la fuente internacional por el Estado miembro en el que se invoque una determinada indicación de origen. En esencia, al titular de la marca registrada le correspondería únicamente el derecho de continuar empleándola en tanto lo hacía de buena hasta la entrada en vigor del Acuerdo; pero no tendría facultad alguna de prohibir a los terceros el uso de una determinada denominación de origen, en tanto corresponda con el real origen del producto.

En verdad, la disposición convencional de la que suele deducir la conclusión reproducida es una previsión compleja, que parece condicionar su propia aplicación a la presencia de un doble presupuesto. Ante todo debe tratarse de vinos o bebidas alcohólicas; ninguna disposición del Acuerdo establece en efecto, un análogo principio de subordinación jerárquica entre los signos distintivos que nos ocupan, siempre que se utilicen para distinguir productos diversos de estos últimos. En segundo lugar, la aplicación del art. 24 par. 5, se muestra relacionada, en el contexto de la disposición, con el desenvolvimiento de una negociación posterior, dirigida a introducir mecanismos de protección suplementarios para los productos dotados de especial notoriedad en el mercado. El éxito de tal negociación presenta, por otra parte, una importancia fundamental para el funcionamiento del entero sistema, desde el momento en que, como se aclarará en el último epígrafe, debería contribuir a definir el alcance del principio del reconocimiento mutuo en materia de protección de las indicaciones geográficas.

En sustancia, al menos en defecto de conclusión de la negociación prevista por el art. 24, ninguna disposición del Acuerdo establece en términos unívocos como regular el conflicto entre una marca anterior y una denominación geográfica del mismo tenor; el

silencio del texto normativo parece, pues, total en relación con los productos distintos de los vinos y las bebidas alcohólicas. Ambos títulos de protección invocados en la controversia entre la Unión Europea y los Estados Unidos, se presentan en efecto como absolutos en sus respectivos ámbitos de aplicación: en este contexto no resulta en absoluto claro si una marca anterior y una indicación geográfica registrada después de la entrada en vigor del acuerdo ADPIC pueden convivir dentro de un mismo ordenamiento, o si por el contrario debería producirse entre ellos una relación de recíproca exclusión.

3. La decisión del *panel* hizo sucumbir a la Unión Europea en relación con un específico aspecto. En el caso, el sistema comunitario en vigor antes de 2006, contenía indudablemente algunos elementos de discriminación, desde el momento en que establecía un procedimiento simplificado, que preveía la directa implicación de la Comisión, para el registro de las indicaciones geográficas de productos originarios de países que formasen parte de la Unión Europea. Para las indicaciones geográficas registradas en países terceros, había por el contrario la posibilidad de enviar la petición de registro sólo a las autoridades competentes de los países miembros, que subordinaban la inscripción y el sucesivo envío de la petición a la Comisión europea a la posibilidad de que en el país tercero hubiese un control idéntico (o por lo menos equivalente), acerca del origen real de los productos, al existente en la Unión Europea. Esta condición de reciprocidad, junto con la preclusión del acceso directo al órgano comunitario, determinaba una violación del principio de igualdad de trato, que, como es sabido, constituye un principio fundamental de la protección a escala internacional de la propiedad intelectual<sup>251</sup>. Como tal se consideró incompatible con las previsiones fundamentales del Acuerdo ADPIC.

A consecuencia de tal decisión, la Comunidad europea, con dos reglamentos, adoptados en el curso del año 2006, ha introducido algunas modificaciones en el sistema de protección de las indicaciones de origen y ha simplificado así y reconducido a unidad tal sistema, que se aplica ahora del mismo modo a las indicaciones de proveniencia

---

<sup>251</sup> El principio del tratamiento nacional se introdujo por primera vez, a escala internacional, por la Convención de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de Marzo de 1883. En esencia, el ciudadano de un Estado miembro de la Unión (o una persona física o jurídica residente o con sede en algunos de los países de la Unión) tiene derecho a recibir el mismo tratamiento reservado a los autores de un determinado descubrimiento ciudadanos del Estado huésped. En otras palabras, el Estado que materialmente procede a conceder el *brevet* o el reconocimiento de otra prerrogativa no puede discriminar al extranjero en razón de su nacionalidad, en lo que atañe a las condiciones y presupuestos para la concesión del título de protección. Tal derecho al tratamiento nacional constituye además una constante en la regulación internacional de la propiedad industrial: desde el momento de su introducción en el Derecho internacional pactado, el principio de tratamiento nacional está en efecto RECOGIDO en la mayor parte de los instrumentos convencionales en la materia. Ver a título de ejemplo, el art. 1.703 del Acuerdo NAFTA (*North America Free Trade Agreement*; el Acuerdo entró en vigor para Canadá, Méjico y Estados Unidos, en 1994, y el art. 3 del Acuerdo ADPIC. A nivel nacional ver además, el art. 3 del Decreto Legislativo de 10 de Febrero de 2005. N° 30, llamado *Codice della proprietà industriale*. Es oportuno destacar que el principio de tratamiento nacional, tal y como está codificado en el Acuerdo ADPIC presenta mayor amplitud respecto del principio homólogo recogido en el Acuerdo de París: en efecto, la Convención de la Unión, admite la aplicación de algunas excepciones en lo concerniente a procedimientos administrativos y judiciales; análogas excepciones pueden invocarse, en el Acuerdo ADPIC, sólo si son “necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade”. En doctrina ver LEWINSKI, *Intellectual property, Nationality, and non-discrimination*, que se encuentra en la siguiente dirección internet: <http://www.wipo/tk/en/hr/paneldiscussion/pares/pdf/lewinski.pdf>.

registradas en un país miembro de la Unión europea, que a las registradas en el territorio de terceros países<sup>252</sup>.

Empero el punto central de la controversia es otro. Como se ha dicho no esta nada claro en el contexto del Acuerdo, cómo se regula el conflicto entre una marca registrada antes de la entrada en vigor del tratado internacional y una indicación geográfica ya conocida por el público, pero para la que se exige el registro sólo después de la entrada en vigor de la fuente internacional: en abstracto ambas tesis (la prevalencia de la marca, y la prevalencia de la indicación geográfica de origen), encuentran apoyo en el texto del Acuerdo ADPIC.

Según la normativa comunitaria entonces vigente, en caso de conflicto, prevalecería la indicación de procedencia. En esencia, el poseedor o utilizador de una determinada indicación de procedencia, que responda al origen real de un determinado producto, tiene la facultad de prohibir al titular de una marca que contenga referencia a la misma localidad geográfica, el hacer uso de ella.

Tal superioridad jerárquica de las denominaciones de origen estaba expresamente consagrada, en el momento de la decisión de la controversia por el *panel*, por el art. 14 del reglamento 2081/1992<sup>253</sup>.

Como se recordó más arriba sintéticamente, una disposición de semejante contenido parece en realidad entrar en colisión con el derecho de exclusiva reconocido al titular de la marca, sobre la base del art. 16 del Acuerdo ADPIC.

Sin embargo según el *panel*, el empleo de una denominación de origen análoga a la contenida en una marca registrada en fecha anterior, se correspondería con una “excepción limitada” al derecho de exclusiva del titular de la marca. El art. 17 del Acuerdo ADPIC establece en efecto la posibilidad para los países miembros de introducir excepciones limitadas al derecho de exclusiva del titular de la marca registrada, con tal que tengan en cuenta los legítimos intereses del titular de la prerrogativa y las expectativas de los terceros. Tal disposición permite por lo tanto a los Estados miembros introducir, en sus respectivos ordenamientos internos, algunos límites al derecho de exclusiva del titular de una marca comercial, pero establece un principio de atemperación equitativa entre las posiciones del titular y las de los terceros.

En sustancia el *panel* ha encontrado, en el texto del Acuerdo, una manera de justificar una especie de coexistencia pacífica, dentro de un mismo ordenamiento nacional entre ambos signos distintivos, incluso en el caso de que empleen la misma referencia geográfica y sean por lo tanto idóneos para generar confusión en los consumidores acerca del lugar de origen de la mercadería. La lectura del art. 17 del Acuerdo ADPIC, por parte del *panel*, se muestra en realidad extremadamente amplia. Es en efecto evidente que la posibilidad de emplear una determinada indicación geográfica no constituye una “excepción limitada” al derecho de exclusiva del titular de una marca comercial. Tanto más como que parece que tal conflicto afecta a un número

---

<sup>252</sup> Se trata de los reglamentos 509 y 510/2006, de 20 de Marzo relativos respectivamente a las esencias tradicionales garantizadas de productos agrícolas y alimentario y a la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios DOCE de 31 de Marzo de 2006, L. 93 p. 1 y ss. y 12 y ss.

<sup>253</sup> Una disposición análoga se contiene ahora en el reglamento 510/2006 citado. El art. 14 de dicho reglame establece que “cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada conforme al presente reglamento, la petición de registro de una marca correspondiente a una situación de las que trata el art. 13 y concerniente al mismo tipo de producto se rechazará si la petición de registro de la marca se presenta después de la fecha de presentación de la petición de registro ante la Comisión. Las marcas registradas con infracción del primer párrafo serán anuladas”.

especialmente elevado de indicaciones de <sup>254</sup> procedencia ya registradas y ampliamente difundidas en toda Europa. Llegados a este punto parece evidente que la posibilidad de resolver un conflicto endémico entre dos sistemas de tutela del origen de los productos, que resultan absolutamente contrapuestos en sus presupuestos jurídicos y fácticos, recurriendo a una disposición que debería solamente permitir excepciones muy restringidas al derecho de exclusiva del titular de una marca comercial, suscita perplejidad en el lector: las excepciones limitadas al goce exclusivo de la marca son en efecto concebibles en abstracto dentro de la regulación de un mismo derecho de concurrencia<sup>255</sup>, pero no pueden en modo alguno conducir a la convivencia de derechos exclusivos en conflicto, precisamente porque ambos nacen y se regulan como derechos intrínsecamente absolutos en sus respectivos ámbitos de aplicación. Por otra parte, una solución dirigida a permitir la convivencia de signos homólogos para distinguir orígenes diversos resulta muy engañosa para los consumidores y, por consiguiente, parece responder poco al interés de la propia colectividad en conseguir informaciones correctas.

La decisión se configura, en realidad, como una solución de compromiso, que de hecho hace posible la *coexistencia*, dentro de un mismo ordenamiento nacional, entre signos distintivos de idéntico tenor literal y de apariencia homóloga. Se trata por lo tanto de una solución que el *panel* ha adoptado evidentemente en la esperanza de que la negociación para la aplicación del art. 24 del Acuerdo ADPIC, entonces en pleno desarrollo, conduzca a una efectiva composición de las pretensiones contrapuestas.

4. Bueno es, llegados a este punto, desarrollar algunas indicaciones sobre las propuestas de aplicación del art. 24 del Acuerdo ADPIC. Las propuestas, que ya hace tiempo se presentaron al Consejo ADPI, se diferencian, en efecto, por algunos elementos fundamentales<sup>256</sup>.

En el caso, según la propuesta presentada por la Unión europea<sup>257</sup>, se debería instituir un *database* en el que puedan registrarse, a petición del estado miembro de origen, las indicaciones geográficas admitidas a la protección de dicho estado. Tales declaraciones darían lugar a una especie de presunción *iuris tantum* (una *rebutable presumption*, en el texto inglés) de plena validez de la indicación de procedencia. Desde el momento de la inscripción en el *database*, en efecto, debería transcurrir un plazo de 18 meses para formular oposición, transcurrido el cual la indicación de procedencia gozaría de protección, incluso frente a marcas de idéntico tenor ya registradas, en todos los estados miembros de la Organización.

También en la propuesta presentada por un grupo de países, encabezados por estados Unidos y Canadá, se prevé la institución de un *database*; pero el sistema se fundaría sobre adhesiones voluntarias y la consulta del repertorio sería objeto de una simple facultad<sup>258</sup>. Como es obvio, de la inscripción de una indicación geográfica dada en un

<sup>254</sup> Se informa de que el conflicto descrito en el texto implica a más de setecientas indicaciones geográficas. Ver GERMANÒ, *Corso di diritto agroalimentare*, cit., p. 208.

<sup>255</sup> Por ejemplo el uso de una marca dada, por parte de titulares de signos distintivos no directamente concurrentes con la primera, en función meramente decorativa o descriptiva del propio producto.

<sup>256</sup> Para un examen comparativo de las tres propuestas, ver el documento preparado por el Secretario de la Organización, TN/IP/W12, *Side by side presentation of Proposals*, de 14 de Septiembre de 2005- Es además oportuno señalar que recientemente la Comunidad europea, conjuntamente con otros Estados (entre lo cuales Suiza, Macedonia, India y algunos países africanos), ha presentado un documento con el que pedían la apertura de una negociación tendente a extender la protección suplementaria prevista para los vinos y bebidas alcohólicas a todos los productos (ver el documento WT/GC/587, de 19 de Febrero de 2008).

<sup>257</sup> Ver documento WT/GC/W/547 de 14 de Junio de 2005.

<sup>258</sup> Ver documento TN/IP/W/10, de 1 de Abril de 2005.

país miembro de la Organización, no resultaría ninguna obligación automática de protección en los demás Estados.

Por último, según la propuesta proveniente de China y Hong Kong, la adhesión al sistema de registro sería igualmente voluntaria; pero la inscripción en el *database* determinaría una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que la indicación de procedencia debidamente registrada en cualquier país miembro de la Organización resultaría válida salvo prueba en contrario, y por consiguiente, impediría, al menos hasta el momento en que se demuestre la existencia un uso previo, el empleo de una marca análoga<sup>259</sup>.

Como es evidente, mientras la acogida de la propuesta de la Unión europea determinaría una sustancial extensión de las obligaciones surgidas del Acuerdo ADPIC, la recepción de la presentada por el grupo mixto capitaneado por Estados Unidos y Canadá tendría el efecto de introducir, en el funcionamiento práctico del Acuerdo, los presupuestos idóneos para hacer conocibles por los terceros las indicaciones geográficas, pero no determinaría ninguna ampliación sustancial de las obligaciones ya vigentes, por efecto del mismo Acuerdo ADPIC, a cargo de los Estados miembros de la Organización.

Los contactos entre países miembros, a los fines de la aplicación del citado art. 24, están, al día de hoy, en situación de completo bloqueo, desde el momento en que el actual ciclo de negociaciones (conocido con el nombre de *Doha Round*, por el nombre del lugar en que se comenzó en el año 2001) ha quedado sustancialmente archivado en el mes de Julio de 2008. La reciente quiebra del ciclo de negociaciones no permite por lo tanto aventurar previsión alguna sobre el éxito de las propuestas examinadas en este apartado.

---

<sup>259</sup> Ver documento TN/IP/W/8, de 23 de Abril de 2005-

## LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL SISTEMA COMUNITARIO (\*) V.O.

DAVIDE SARTI

SOMMARIO: 1. Introduzione. La tutela delle indicazioni geografiche nel contesto internazionale ed i problemi che essa determina. – 2. L'armonizzazione nel sistema dell'Accordo di Lisbona. – 3. Il sistema di armonizzazione comunitario. – 4. La funzione della protezione nel sistema comunitario. – 5. Il campo di applicazione del regolamento CE 510/2006: il settore agroalimentare ed i diversi requisiti delle DOP e IGP. – 6. Il procedimento di registrazione. – 7. Gli impedimenti alla registrazione. L'opposizione. – 8. Il disciplinare: modifiche e controlli. – 9. Presupposti, limiti e procedimento di cancellazione della registrazione. – 10. L'estensione della protezione delle DOP e IGP. – 11. I conflitti con i marchi. Il cumulo delle tutele di marchio e rispettivamente DOP e IGP. – 12. Indicazioni geografiche e mercato vitivinicolo. – 13. La tutela nazionale delle indicazioni geografiche semplici.

1. L'ordinamento internazionale e comunitario si ispirano ad un principio generale secondo cui l'utilizzazione di indicazioni relative alla provenienza geografica non deve indurre in errore, e deve perciò essere veritiera quando comunica al pubblico la presenza di caratteristiche proprie della produzione di un determinato luogo. L'illiceità dell'uso di indicazioni geografiche ingannevoli è in particolare prevista a livello internazionale anzitutto dalla CUP: che all'art. 1 ricomprende nella nozione di "proprietà industriale" fra l'altro le "indicazioni di provenienza o denominazioni di origine"; all'art. 10 impone agli stati membri di impedire le importazioni di prodotti recanti "una falsa indicazione relativa alla provenienza"; all'art. 10-*bis* impone di considerare atto di concorrenza sleale l'uso di indicazioni idonee a determinare nel pubblico un errore (fra l'altro) sulle caratteristiche delle merci, e perciò anche l'errore conseguente all'uso di false indicazioni geografiche. Questa illiceità è inoltre confermata dall'art. 22 TRIPS, nonché, per quanto riguarda lo specifico settore dei vini ed alcolici, dal successivo art. 23.

Il sistema della CUP e dell'Accordo TRIPS sembrerebbe limitare la tutela delle indicazioni geografiche alle ipotesi in cui esse comunichino al pubblico la presenza di caratteristiche proprie della produzione del luogo: diversamente infatti queste indicazioni verrebbero percepite in un significato sostanzialmente di fantasia, non potrebbero indurre in errore in ordine alle qualità del prodotto, e probabilmente anzi entro certi limiti sarebbero registrabili come marchi individuali. La capacità del luogo di indicare al pubblico la presenza di caratteristiche qualitative del prodotto è tuttavia relativa nel tempo e nello spazio. Tecniche di produzione inizialmente proprie di un determinato luogo possono infatti successivamente diffondersi, e in questa situazione almeno in alcuni paesi il pubblico può percepire il nome geografico in funzione non identificativa di una determinata regione (di cui anzi i consumatori potrebbero a volte persino ignorare l'esistenza), ma sostanzialmente descrittiva delle caratteristiche qualitative di un prodotto fabbricato anche in luoghi differenti. Questo fenomeno risulta particolarmente accentuato quando le caratteristiche del prodotto "evocate" dall'indicazione geografica dipendono non da fattori ambientali e climatici propri di una determinata zona ed insuscettibili di "replica" in zone diverse, ma semplicemente

---

(\*) Il presente lavoro anticipa un capitolo destinato al Trattato di diritto privato dell'Unione europea, diretto da Ajani e Benacchio, nel volume dedicato alla Proprietà intellettuale, a cura di Ubertazzi. Ne segue perciò il taglio essenzialmente "assertivo", con annotazione limitata a riferimenti essenziali principalmente di giurisprudenza comunitaria.

dall'adozione di tecniche di fabbricazione tradizionali, astrattamente riproducibili anche in altre aree. In via generale non è poi da escludere che l'evoluzione tecnologica consenta di "replicare" condizioni climatiche e ambientali originariamente tipiche di uno ed un solo luogo. D'altro canto indicazioni conosciute in determinati luoghi potrebbero in altri luoghi risultare sconosciute, o comunque avere perso la loro capacità di distinguere una zona geografica e le caratteristiche dei relativi prodotti.

In questo contesto l'armonizzazione della CUP e dell'accordo TRIPS assume una portata estremamente limitata: perché impone ai paesi membri una tutela delle indicazioni geografiche fondata pur sempre sulla base delle legislazioni nazionali e relativa al territorio dei singoli stati; e perché questa tutela presuppone la capacità dell'indicazione geografica di evocare presso il pubblico di ciascun paese la provenienza del prodotto e la presenza di determinate caratteristiche qualitative. La protezione finisce dunque inevitabilmente per diversificarsi da stato a stato quando (come normalmente avviene) una denominazione geografica non è percepita nei diversi paesi in un identico significato evocativo della provenienza territoriale caratterizzante le qualità dei prodotti.

2. In tale prospettiva si spiegano i diversi accordi bilaterali e multilaterali che hanno cercato di realizzare una più profonda armonizzazione della tutela delle indicazioni geografiche, e ad un tempo le numerose difficoltà che questa armonizzazione incontra. L'armonizzazione convenzionale tende precisamente a riconoscere una tutela uniforme in tutti i paesi aderenti, superando le diverse abitudini dei consumatori dei vari stati ed il possibile diverso significato attribuito a determinate indicazioni. Questo obiettivo è stato talvolta perseguito attraverso una tutela basata su una registrazione internazionale: in cui le indicazioni registrate beneficiano di una protezione estesa anche ai territori dove non sono riconosciute dal pubblico in funzione di identificazione di provenienza geografica o di caratteristiche qualitative peculiari della tradizione produttiva di una determinata zona. L'accettazione da parte degli stati di un sistema così congegnato è naturalmente e per diverse ragioni problematica: in quanto da un lato rischia di dare protezione a indicazioni che in alcuni paesi potrebbero essere prive di qualsiasi efficacia evocativa di caratteristiche qualitative del prodotto; e soprattutto in quanto rischia di cristallizzare la protezione di indicazioni che nel tempo possono divenire sostanzialmente descrittive di tecniche di produzione ormai standardizzate in diversi territori, a maggior ragione qualora a seguito dell'evoluzione tecnologica i fattori climatici di produzione originariamente tipici di una ed una sola area geografica divenissero "replicabili" in altre zone.

Una prima possibile risposta a questo problema è ricostruibile in base al modello di registrazione internazionale disciplinato dall'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine, attualmente amministrato dall'Ufficio internazionale del WIPO. Questo modello riflette sostanzialmente il meccanismo della registrazione internazionale dei marchi disciplinata dall'Arrangement di Madrid: e si articola perciò in una domanda trasmessa dagli uffici nazionali a quello internazionale; in una notifica della domanda da parte di quest'ultimo agli altri uffici nazionali dei paesi membri; nella conseguente estensione della protezione anche a questi paesi, salvo che i relativi uffici abbiano entro l'anno notificato all'ufficio internazionale il loro rifiuto motivato di accordare tutela alla denominazione richiesta (art. 5.3 Accordo di Lisbona). Il modello così schematizzato fa dunque sorgere nei paesi aderenti una protezione territorialmente autonoma, ancorché per alcuni aspetti uniforme, che conserva in capo agli stati una certa discrezionalità in ordine alla valutazione della capacità della denominazione di comunicare al pubblico la presenza di caratteristiche proprie della produzione del luogo.

Questa autonomia di valutazione può anzitutto esprimersi attraverso la tempestiva notifica del rifiuto di protezione della denominazione d'origine all'interno del proprio stato: ed è anzi da ritenere che l'assenza nella denominazione di capacità evocativa di caratteristiche della produzione di una determinata zona costituisca la principale (e forse unica) giustificazione del diniego di tutela.

D'altro canto il sistema dell'Accordo di Lisbona non esclude un controllo anche successivo della presenza dei requisiti di registrazione previsti all'art. 2. L'art. 2 in particolare subordina la tutela convenzionale alla capacità della denominazione di identificare un luogo caratterizzato da fattori di produzione naturali (tipicamente climatici) e umani (tipicamente, di adozione di tecniche di produzione consolidate) tali da determinare od influenzare in modo essenziale le qualità del prodotto (c.d. milieu géographique). Il sistema ammette dunque la possibilità di agire davanti alle autorità (normalmente giudiziarie) degli stati membri per far accertare l'assenza di fattori ambientali idonei ad influenzare le caratteristiche qualitative del prodotto, e per ottenere una pronuncia diretta a far venir meno gli effetti della protezione<sup>(260)</sup>. Questa possibilità sembrerebbe inoltre concessa non solo per l'eventualità di irrilevanza originaria del territorio dal punto di vista delle caratteristiche del prodotto, ma altresì di irrilevanza successiva, in conseguenza ad esempio di un'evoluzione tecnologica che consenta di replicare in altri luoghi condizioni climatiche originariamente proprie di una particolare area geografica.

Il sistema dell'Accordo di Lisbona non consente invece di attribuire rilievo all'evoluzione dell'opinione dei consumatori in ordine al significato della denominazione geografica. Quando in particolare (per un fenomeno speculare a quello della volgarizzazione del marchio) i consumatori attribuiscono a questa denominazione un significato puramente descrittivo di caratteristiche proprie di prodotti provenienti anche da altre zone, l'efficacia della registrazione non può comunque essere contestata. L'art. 6 dell'Accordo di Lisbona esclude infatti la possibilità di dichiarare la genericità della denominazione in un paese membro cui la protezione sia stata estesa sulla base della Convenzione, a meno che la genericità non sia stata riconosciuta nel paese d'origine del deposito (corrispondente a quello dove si trova il territorio cui la denominazione fa riferimento). In tale prospettiva l'incapacità della denominazione di identificare presso il pubblico di uno stato membro una provenienza territoriale determinante per le caratteristiche qualitative del prodotto può rilevare solo quale motivo di rifiuto della protezione, ma non quale fatto sopravvenuto. Resta comunque ferma la necessità che il territorio di produzione risulti essenziale per dare al prodotto determinate caratteristiche qualitative, ancorché non conosciute dal pubblico, o ritenute erroneamente comuni anche a prodotti di altre zone.

3. La disciplina comunitaria delle indicazioni geografiche realizza un'armonizzazione molto più accentuata ed ispirata a principi ben diversi da quelli dell'Accordo di Lisbona. Questa armonizzazione trova la sua fonte principale nel regolamento CE 510/2006 (che ha sostituito l'originario regolamento CE 2081/1992) relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. L'espressione "denominazioni d'origine" riprende

---

<sup>(260)</sup> In Italia la possibilità di contestare gli effetti di una registrazione dell'Accordo di Lisbona per l'ipotesi di assenza di un legame fra territorio e caratteristiche qualitative del prodotto è stata affermata da Cass. 28 novembre 1996 n. 10587, in *Giur. ann. dir. ind.* 1997, 3565; Cass. 10 settembre 2002 n. 13168, *ivi* 2002, 4337; App. Milano, 16 ottobre 1992, *ivi* 1992, 2857; Trib. Milano, 26 novembre 1998, *ivi* 1998, 3843.

quella dell'Accordo di Lisbona, e trova una definizione in gran parte corrispondente. Il regolamento prevede tuttavia accanto a queste denominazioni una ulteriore categoria di indicazioni: e precisamente le indicazioni geografiche protette. Le espressioni "denominazioni d'origine" e "indicazioni geografiche protette" saranno dunque utilizzate in forma abbreviata con i rispettivi acronimi DOP e IGP, e riferite alle indicazioni disciplinate dal regolamento.

Il regolamento comunitario ha istituito una protezione delle DOP e IGP unica e sovranazionale: sotto tale profilo dunque paragonabile a quella istituita dal regolamento sul marchio comunitario. La protezione comunitaria può essere richiesta soltanto per denominazioni e indicazioni relative a birre e prodotti agroalimentari, ed è acquistata a seguito di un procedimento di registrazione davanti alla Commissione. Il fruttuoso esperimento di questo procedimento perfeziona la fattispecie costitutiva di una tutela che solo in casi marginali può venire meno a seguito della cancellazione della registrazione, e per la quale non è espressamente prevista alcuna possibilità di contestazione davanti alle autorità giudiziarie nazionali <sup>(261)</sup>. Per parte mia ritengo che questa mancata previsione non sia casuale o dovuta ad una svista, ma rifletta una precisa volontà legislativa di considerare la registrazione contestabile soltanto davanti ai giudici comunitari. Questa contestazione appare d'altro canto possibile soltanto nei casi ed entro i limiti degli artt. 230 e 234 Tr. CE: che prevedono un controllo di legittimità, non di merito, sui provvedimenti delle istituzioni comunitarie <sup>(262)</sup>; che nel caso di specie non consentono di riesaminare in fatto la presenza di un milieu géographique (del resto nemmeno necessario per la tutela delle IGP, come emergerà nel seguente paragrafo 5); e tanto meno consentono di attribuire rilievo a circostanze sopravvenute all'adozione del provvedimento della Commissione, quali l'evoluzione tecnologica e la conseguente perdita di rilievo dei fattori climatici ed ambientali originariamente caratteristici di un determinato luogo. La registrazione comunitaria "cristallizza" dunque una protezione che non può venire meno né a seguito della riscontrata possibilità di produrre anche in altre zone beni corrispondenti a quelli tipici del territorio identificato dalla denominazione o indicazione; né a seguito dell'eventualità che la DOP o IGP divenga generica ed identifichi presso il pubblico una tipologia di prodotti più ampia, comprensiva delle produzioni agroalimentari di altre zone (art. 13.3 reg. 510/2006). La volgarizzazione della DOP o IGP non è concepibile nemmeno quando riscontrata nel territorio d'origine dei prodotti cui la denominazione fa riferimento: e dunque nemmeno nella particolare ipotesi in cui la perdita del diritto è ammessa dall'Accordo di Lisbona. Solo durante il procedimento di registrazione esiste dunque la possibilità di rilevare (quali motivi di opposizione alla concessione della tutela) che il territorio indicato dalla denominazione o indicazione non è essenziale per caratterizzare le qualità del prodotto, o che la denominazione assume nel pubblico un significato meramente descrittivo di qualità proprie di prodotti realizzati anche in altre zone.

---

<sup>(261)</sup> In contrario non vale richiamare l'art. 5.5, comma 4, reg. 510/2006, che impone agli stati membri di assoggettare a mezzi di ricorso (cui fa riferimento Corte di giustizia, 6 dicembre 2001, C-269/99, *Spreewälder Gurken*, in *Racc.* 2005, I-9517, punti 57 s.) la decisione favorevole alla protezione adottata dagli organi degli stati medesimi a conclusione della fase nazionale del procedimento di registrazione, prima della trasmissione della relativa domanda alla Commissione. I mezzi di ricorso hanno perciò ad oggetto provvedimenti nazionali anteriori alla registrazione comunitaria. L'art. 5.5, comma 4, regolamento 510/2006, non prevede invece alcun mezzo nazionale di ricorso avente ad oggetto la decisione di registrazione da parte della Commissione.

<sup>(262)</sup> Cfr. Corte di giustizia, *Spreewälder Gurken*, cit., punto 48, secondo cui "spetta esclusivamente ai giudici comunitari, nell'ambito del sindacato di legittimità della decisione della Commissione, esaminare la valutazione svolta da quest'ultima sugli elementi di cui essa doveva verificare l'esattezza e la legalità".

4. Le scelte del regolamento 510/2006 sono certo in parte obbligate in funzione dell'obiettivo comunitario di istituire un titolo di protezione delle indicazioni geografiche completamente uniformato a livello sovranazionale. Questa uniformazione è infatti possibile se ed in quanto la tutela venga resa del tutto indipendente da valutazioni del pubblico dei consumatori, che nei diversi paesi membri potrebbero diversificarsi: quali ad esempio, e tipicamente, la valutazione in ordine alla capacità della denominazione di identificare non una generica tipologia di prodotti dotati di determinate caratteristiche qualitative, ma i prodotti rispondenti agli standard tradizionali del particolare territorio da cui essi effettivamente provengono. Gli obiettivi di uniformazione tuttavia a ben vedere non spiegano la scelta del legislatore comunitario di "astrarre" la protezione delle DOP e IGP anche da vicende che potrebbero assumere identico rilievo in tutti i paesi membri: quali ad esempio la sopravvenuta genericità dell'indicazione, o lo sviluppo di tecniche produttive idonee a spezzare il nesso fra origine geografica e rispetto di standard qualitativi (o in altri termini, idonee a far venire meno l'essenzialità del milieu géographique).

L'impianto sistematico del regolamento 510/2006 riflette dunque a ben vedere la volontà del legislatore comunitario di "astrarre" la protezione delle DOP e IGP da un inganno relativo alla provenienza del prodotto od alle sue caratteristiche qualitative: e cioè dai presupposti che restano probabilmente centrali nel sistema della CUP e nell'art. 22 TRIPS. Una protezione limitata al rischio di inganno non giustificherebbe la tutela delle DOP e IGP pur divenute generiche in tutta la Comunità, o di quelle relative a luoghi che hanno perso il nesso con standard qualitativi del prodotto. Nemmeno giustificherebbe l'estensione della protezione così come definita dall'art. 13 reg. 510/2006, che vieta utilizzazioni accompagnate da indicazioni della vera origine del prodotto o da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili. Vero è che quest'ultima norma è ispirata al modello del corrispondente art. 3 dell'Accordo di Lisbona, e trova altresì riscontro nell'art. 23 TRIPS, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici. Vero è anche tuttavia che solo il regolamento 510/2006 ricostruisce un quadro unitario e coerente di norme tendenti a riconoscere alle indicazioni geografiche una protezione estesa anche ad utilizzazioni non confusorie: ed in particolare alle utilizzazioni in cui l'inganno è escluso perché il territorio non è elemento indispensabile caratterizzante delle qualità del prodotto; perché l'imitazione dell'indicazione è accompagnata da modificazioni o disclaimer idonei ad eliminare il rischio di confusione, o perché l'indicazione geografica ha assunto carattere generico.

Il quadro così ricostruito è d'altro canto completato dall'art. 3 bis lett. e) della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa. La direttiva consente in particolare la comparazione pubblicitaria soltanto fra prodotti recanti la medesima denominazione d'origine (espressione da ritenere comprensiva anche delle indicazioni geografiche protette dal regolamento 510/2006); e reciprocamente vieta di comparare le qualità di prodotti recanti DOP e IGP con le caratteristiche di altri prodotti che queste denominazioni non rechino.

In tale prospettiva la funzione della tutela comunitaria delle indicazioni geografiche non può certo ridursi a quella distintiva della provenienza del prodotto da una località che ne influenza le caratteristiche qualitative. Questa funzione deve piuttosto essere pensata anzitutto alla luce di alcuni profili di somiglianza che la tutela presenta rispetto alla protezione dei marchi collettivi e di qualità. In entrambi i casi si tratta di segni distintivi destinati all'utilizzazione da parte di una pluralità di soggetti che si impegnano a rispettare determinati standard. Anche i marchi collettivi e di qualità possono

ricomprendere (al pari delle denominazioni geografiche) fra questi standard la localizzazione della produzione su un determinato territorio. In tutti i casi gli standard di produzione devono risultare da un apposito documento allegato alla domanda di protezione: che per i marchi collettivi è chiamato “regolamento d’uso”, mentre nel settore delle indicazioni geografiche è chiamato “disciplinare” (art. 4 reg. 510/2006). Tanto basta ad attribuire ai marchi collettivi e alle indicazioni geografiche una funzione di certificazione delle qualità del prodotto.

La protezione delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario si caratterizza tuttavia anzitutto perché deve riguardare termini che già all’epoca della domanda di registrazione servono a designare un prodotto (art. 2.2, lett. *a*) e *b*), reg. 510/2006), e che dunque sono già accreditati in funzione di identificazione di caratteristiche qualitative tipiche della tradizione della zona. La protezione sovranazionale delle DOP e IGP non può dunque assumere una funzione di certificazione qualitativa di caratteristiche di una tradizione produttiva in fieri, diversamente da quanto possibile per i marchi collettivi e di qualità. D’altro canto questa protezione comunitaria presuppone una valutazione di meritevolezza operata dai singoli stati. La richiesta di tutela non può infatti essere presentata direttamente dagli interessati all’autorità comunitaria, ma deve essere presentata alle autorità nazionali (art. 5.4 reg. 510/2006), che la trasmettono alla Commissione qualora ritengano presenti i requisiti di tutela previsti dal regolamento (art. 5.5 co. 3 reg. 510/2006).

In questo sistema le indicazioni geografiche svolgono una funzione di certificazione di standard qualitativi non liberamente definiti dall’autonomia privata, ma rispondenti ad usi consolidati nel tempo, che gli stati membri mantengono, controllano e promuovono con il consenso delle autorità comunitarie all’interno del mercato unico, in funzione di un interesse pubblicistico alla valorizzazione e al mantenimento delle tradizioni da parte delle imprese localizzate in una determinata area geografica. La disciplina comunitaria persegue così non solo obiettivi di armonizzazione, ma altresì di controllo delle politiche di valorizzazione delle tradizioni produttive locali: per impedire che queste politiche privilegino ingiustificatamente le imprese nazionali rispetto a quelle degli altri paesi della Comunità.

La funzione così ricostruita del sistema di protezione comunitario delle indicazioni geografiche permette di spiegare tutte le peculiarità di disciplina precedentemente schematizzate. E così ad esempio qualora l’evoluzione tecnologica consentisse di realizzare anche in altre zone prodotti merceologicamente identici a quelli contrassegnati dall’indicazione geografica, la perdita del diritto consentirebbe comunque ai terzi di approfittare della fama acquisita dal luogo grazie alle politiche di valorizzazione delle produzioni tradizionali locali. Questo contesto potrebbe quindi fare venir meno l’interesse al mantenimento della produzione in una determinata zona, favorire processi di delocalizzazione, ed in ultima analisi determinare la perdita delle tradizioni locali: anche in considerazione del fatto che al venir meno della tutela della DOP o IGP corrisponderebbe la scomparsa del sistema di certificazione dei relativi standard qualitativi. Analoghe ragioni evidentemente giustificano l’estensione della tutela ad imitazioni non propriamente confusorie. Quand’anche poi la denominazione acquisisse un significato generico presso il pubblico di tutti i paesi membri, ancora una volta la perdita del diritto farebbe venir meno tutto il sistema dei controlli relativi al rispetto della tradizione produttiva certificata dall’indicazione geografica: mentre all’opposto la tutela comunitaria vuole offrire alle autorità locali un incentivo a intervenire contro chi non rispetti queste tradizioni, benché esse siano sconosciute al pubblico, o siano ritenute proprie anche di imprese collocate in differenti aree territoriali.

In quest'ottica infine diviene spiegabile lo stesso divieto di pubblicità comparativa. La comparazione sarebbe infatti lecita in quanto veritiera, e presupporrebbe quindi la capacità di produrre beni di qualità corrispondenti a quelle tipiche del territorio, pur da parte di imprese collocate in territori diversi, o comunque non sottoposte a controlli di rispetto di standard qualitativi certificati. In tal modo tuttavia la comparazione rappresenterebbe sostanzialmente un modo per valorizzare pubblicitarmente l'assenza di un legame fra ambiente geografico e qualità sostanziali del prodotto, ed in ultima analisi perciò un disincentivo alla conservazione di produzioni tradizionali radicate sul territorio. La differenza di disciplina rispetto alla comparazione effettuata con altri segni distintivi (pur noti) si spiega dunque in quanto né la tutela del marchio individuale, né quella del marchio collettivo, perseguono l'interesse a valorizzare e mantenere una produzione tradizionale legata al territorio: tanto che lo stesso marchio collettivo ben può essere formato da denominazioni geografiche dove questa tradizione non si è (ancora) riscontrata. D'altro canto già si è visto che l'interesse al mantenimento delle tradizioni produttive locali assume nell'impianto sistematico del diritto comunitario un rilievo pubblicistico: che ben può prevalere sul contrapposto interesse concorrenziale sottinteso dalla disciplina della pubblicità comparativa. In questa prospettiva appare criticabile la giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha letto il divieto di pubblicità comparativa in senso riduttivo e sostanzialmente abrogatore<sup>(263)</sup>.

Le osservazioni da ultimo svolte aiutano infine a confrontare la funzione giuridicamente protetta delle DOP e IGP con quella generale dei marchi individuali e collettivi. Certamente l'estensione di questa protezione al di là del rischio di confusione è elemento che accomuna marchi individuali, collettivi, DOP e IGP del regolamento 510/2006. Il sistema dei marchi (anche collettivi) resta tuttavia ancorato ad una prospettiva privatistica: dove le strategie di politica commerciale imputabili al titolare del marchio individuale o le qualità certificate dal marchio collettivo sono autodeterminate dagli imprenditori, nel loro interesse ad aumentare le prospettive di vendita. La tutela del regolamento 510/2006 riflette invece una prospettiva pubblicistica: dove le qualità certificate sono eterodeterminate dalla tradizione del territorio, nell'interesse generale alla conservazione delle produzioni tipiche locali.

5. Occorre ora esaminare con maggiore dettaglio i presupposti e l'ambito di protezione sovranazionale comunitaria delle DOP e IGP. L'ambito di tutela di queste denominazioni e indicazioni è definito uniformemente dall'art. 13 reg. 510/2006, così che la distinzione fra le nozioni di DOP e rispettivamente di IGP risulta in parte meramente teorica. Il sistema comunitario tuttavia impone l'uso degli acronimi DOP e IGP sui prodotti per i quali le relative indicazioni sono state registrate (art. 8). L'uso dell'acronimo assume così una indubbia valenza promozionale presso il pubblico: e questa valenza è tendenzialmente maggiore per le DOP, che hanno requisiti più stringenti (e prestigio quindi superiore) rispetto alle IGP, per le ragioni che verranno fra breve illustrate. L'uso degli acronimi DOP e IGP è evidentemente vietato per le indicazioni geografiche che non abbiano ottenuto la protezione del regolamento. Questo uso costituisce un'ipotesi di concorrenza sleale per ingannevolezza.

Le DOP e IGP sono riservate alle birre ed ai prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana, con l'eccezione dei prodotti vitivinicoli, per i quali la tutela

---

<sup>(263)</sup> Cfr. Corte di giustizia 19 aprile 2007, causa C-381/05, *De Landtsheer*, in *Racc.* 2007, I-03115; per più ampie considerazioni critiche cfr. il mio *Segni e garanzie di qualità*, pubblicato infra in questo volume.

delle indicazioni geografiche è separatamente disciplinata dal regolamento CE 1493/1999, cui verranno successivamente dedicati brevi cenni.

La definizione di DOP è in larga parte ricalcata su quella di denominazione d'origine dell'Accordo di Lisbona. Le DOP identificano una regione od un luogo (solo in casi eccezionali coincidente con il nome di un intero stato) che serve a designare un prodotto agroalimentare originario del territorio e “la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali ed umani” e “la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nell'area geografica delimitata” (art. 2.1, lett. *a*), reg. 510/2006; v. anche l'art. 2.2, che consente la registrazione di DOP e IGP formate da denominazioni non propriamente geografiche, ma tradizionalmente utilizzate per designare un prodotto dotato dei requisiti dell'art. 2.1). Qui il riferimento all'essenzialità dell'ambiente geografico sembra effettivamente presupporre che le caratteristiche naturali e climatiche del luogo risultino necessarie ad improntare le qualità del prodotto. Questi fattori naturali non sembrano comunque di per sé soli sufficienti a giustificare la tutela della DOP: il riferimento all'ambiente geografico comprensivo di “fattori umani” rende infatti necessaria altresì la presenza di metodologie di produzione consolidate nella tradizione degli operatori della zona. D'altro canto già si è visto che la protezione della DOP non viene meno quando a seguito dello sviluppo di nuove tecniche di produzione fattori ambientali inizialmente propri di un determinato territorio siano “replicabili” in altri luoghi.

Le IGP identificano invece luoghi che presentano caratteristiche ambientali assai più sfumate. Qui infatti è sufficiente che il prodotto originario della regione o del luogo (in casi eccezionali coincidente con uno stato) presenti “una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche” attribuibili all'origine geografica e “la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata” (art. 2.1, lett. *b*). La differenza rispetto alle DOP emerge quindi anzitutto dalla possibilità che anche solo una caratteristica del prodotto sia ricollegabile al territorio; mentre la DOP sembra postulare che tutte le caratteristiche o quanto meno tutte le caratteristiche essenziali siano influenzate dall'ambiente. Emerge tuttavia in modo ancora più evidente dalla possibilità che l'ambiente geografico influenzi semplicemente la “reputazione” del prodotto (non quindi le sue caratteristiche organolettiche), e che soltanto la sua trasformazione o elaborazione (non quindi la produzione della materia prima) avvenga sul territorio. In tale prospettiva l'accesso alle IGP sembra consentito anche a prodotti derivanti dalla trasformazione di materie prime provenienti da territori diversi, ed il luogo contrassegnato dalla indicazione può caratterizzarsi non per l'essenzialità dei fattori naturali e climatici, ma semplicemente per l'adozione di metodi produttivi consolidati nella tradizione. In questa situazione è tuttavia evidente che analoghi metodi produttivi potrebbero essere “replicati” in luoghi diversi: e che l'area geografica indicata dalla IGP non può dirsi essenziale a determinare le qualità del prodotto.

La limitazione del campo di applicazione del regolamento al settore agroalimentare non può dunque spiegarsi con l'intenzione del legislatore comunitario di subordinare la protezione all'esistenza di fattori naturali e climatici essenziali per le qualità del prodotto, ma si spiega piuttosto alla luce della funzione giuridicamente protetta delle DOP e IGP. L'interesse a conservare le produzioni tradizionali locali è stato ritenuto meritevole di tutela a livello sovranazionale nel solo settore agroalimentare, in quanto proprio in questo settore la Comunità avverte l'esigenza di politiche di conservazione del territorio e di specializzazione della produzione agricola.

6. Le attuali norme relative al procedimento di registrazione sono contenute negli artt. 5 ss. reg. 510/2006. Il precedente regolamento 2081/1992 prevedeva in via transitoria una disciplina parzialmente diversa (art. 17) per la registrazione delle denominazioni presentate alla Commissione dagli stati entro sei mesi dall'entrata in vigore della tutela comunitaria delle DOP e IGP. La registrazione di queste denominazioni non era soggetta all'opposizione, che verrà esaminata nel seguente paragrafo 7. Le considerazioni che seguono si concentrano sul funzionamento dell'attuale procedimento di registrazione.

Questo procedimento ha luogo su iniziativa di organizzazioni di produttori interessati, e dunque normalmente di associazioni e consorzi, anche se il regolamento non esclude che in casi particolari l'iniziativa possa essere adottata da altre persone fisiche o giuridiche. La domanda di registrazione non può essere presentata direttamente alla Commissione, ma va proposta alle autorità dello stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica cui la denominazione fa riferimento (art. 5.4). La domanda di registrazione presentata alle autorità degli stati membri deve allegare un "disciplinare" e un "documento unico" (art. 5.2). Il disciplinare descrive le caratteristiche del prodotto e della relativa zona e metodo di produzione; le ragioni del legame con il territorio; le modalità ed i soggetti incaricati del controllo di questa produzione (art. 4). Il disciplinare permette così alla DOP o IGP di svolgere la sua essenziale funzione di certificazione del rispetto degli standard produttivi tradizionali della zona, ed il regolamento lascia agli stati membri il compito di predisporre le strutture del relativo controllo (artt. 10-11). Il documento unico è sostanzialmente un riassunto del disciplinare, destinato a venire trasmesso alla Commissione quando lo stato ritenga che la DOP o la IGP meriti la protezione comunitaria; il testo integrale del disciplinare non è perciò inviato alle autorità comunitarie, ma è semplicemente reso accessibile alla Commissione attraverso la pubblicazione telematica (art. 5.5, comma 5).

Lo Stato membro avvia un apposito procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti del regolamento. L'avvio del procedimento è adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo di opporsi entro un ragionevole periodo di tempo alla concessione della tutela e perciò alla trasmissione della domanda alla Commissione (art. 5.5). L'opposizione è peraltro consentita soltanto ai soggetti residenti sul territorio nazionale, tipicamente a tutela del loro interesse a continuare l'utilizzazione dell'indicazione in funzione descrittiva, o addirittura a continuare l'uso di un marchio individuale o collettivo. I residenti in territori esteri potranno invece sollevare le loro opposizioni nelle successive fasi del procedimento davanti alla Commissione. Il rinvio dell'art. 5.5, comma 3, all'art. 7.3 porta a concludere che la disciplina dei motivi di opposizione nazionale non è lasciata all'autonomia degli stati membri, ma deve coincidere con la disciplina dei motivi di opposizione sollevabili nel procedimento davanti alla Commissione, ed esaminati fra breve.

Gli stati membri trasmettono alla Commissione le sole domande relative a DOP o IGP che ritengono proteggibili (art. 5.5, comma 3). La decisione favorevole (ma è da ritenere anche quella contraria) alla trasmissione della domanda alla Commissione deve essere suscettibile di impugnazione secondo le norme dell'ordinamento nazionale (art. 5.5, comma 4) <sup>(264)</sup>. Dal momento della trasmissione della domanda alla Commissione, gli stati possono accordare una protezione provvisoria alla DOP ed alla IGP. Questa

---

<sup>(264)</sup> Nel vigore del vecchio procedimento di registrazione semplificato cfr. Corte di giustizia, *Spreewälder Gurken*, cit., punto 48.

protezione si estende soltanto al territorio nazionale dello stato membro, ma è per il resto disciplinata dal regolamento 510/2006.

Il regolamento consente inoltre l'accesso alla protezione di DOP o IGP relative a territori di stati extracomunitari. In tal caso la domanda può essere presentata anche direttamente alla Commissione (art. 5.9). La possibile mancanza di coinvolgimento delle autorità degli stati terzi riflette l'estraneità di questi alla politica comunitaria di promozione del territorio. Eventuali ragioni di opposizione alla concessione della tutela potranno comunque essere fatte valere nel procedimento davanti alla Commissione.

7. La Commissione riceve dagli stati membri ed esamina una documentazione semplificata, che non ricomprende l'intera domanda, ma soltanto gli estremi del richiedente, la dichiarazione dello stato membro che la domanda ha ottenuto un giudizio favorevole e il documento unico. Deve invece ricevere una documentazione completa quando la denominazione o indicazione riguarda il territorio di paesi terzi. La Commissione effettua un primo esame d'ufficio relativo alla proteggibilità, rendendo pubblico ogni mese l'elenco delle domande trasmesse (art. 6). Al termine di questo esame, può decidere di respingere la domanda. Diversamente può ritenere che la denominazione o indicazione soddisfi i requisiti delle DOP o IGP, e pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il documento unico e i riferimenti del disciplinare (art. 6).

La pubblicazione fa decorrere un periodo di sei mesi per la presentazione di opposizioni alla registrazione (art. 7.1). In assenza di opposizioni la Commissione procede alla registrazione della DOP o IGP, pubblicandola nella Gazzetta Ufficiale (art. 7.4). Legittimati all'opposizione sono i paesi membri o gli stati terzi (art. 7.1). Le persone fisiche o giuridiche residenti in paesi terzi possono proporre opposizione direttamente o tramite le autorità del loro stato (art. 7.2, comma 3). Le persone fisiche o giuridiche residenti in paesi membri possono opporsi alla registrazione mediante dichiarazione presentata al loro stato di appartenenza, in tempo utile perché quest'ultimo la trasmetta alla Commissione entro il periodo semestrale. Lo stato membro sembra tenuto a procedere a questa trasmissione, indipendentemente da qualsiasi verifica in ordine alla fondatezza dell'opposizione. I residenti dello stato membro che ha ritenuto proteggibile la denominazione o indicazione (e l'ha trasmessa alla Commissione) non sono peraltro legittimati all'opposizione comunitaria (art. 7.2), e devono perciò attivarsi in sede nazionale, nell'ambito del procedimento che gli ordinamenti statali sono tenuti a predisporre (v. il precedente paragrafo).

L'opposizione deve fondarsi sulle ragioni indicate nell'art. 7.3. Essa può far valere che la denominazione o indicazione non rientra nella nozione di DOP o IGP dell'art. 2.1; che ha un significato generico e perciò descrittivo di tipologie di prodotti provenienti anche da differenti aree; che è in conflitto con nomi anteriori di varietà vegetali o razze animali, quando la denominazione o indicazione presenti elementi di somiglianza tali da indurre il pubblico in errore. Esistono poi diverse ragioni di opposizione fondate sul conflitto con denominazioni e marchi uguali o simili. Il regolamento prevede qui anzitutto l'opposizione fondata sul conflitto con DOP e IGP anteriormente registrate a livello comunitario (art. 3.3, cui rinvia l'art. 7.3, lett. b)), nonché con marchi notori o comunque utilizzati per un periodo sufficientemente lungo, tale per cui la denominazione successiva sarebbe erroneamente imputata dal pubblico al titolare del marchio anteriore (art. 3.4, cui rinvia l'art. 7.3, lett. b)). Dove il marchio o la denominazione anteriore non risultino utilizzati per un periodo sufficientemente lungo da essere conosciuti dal pubblico e confusi con la denominazione successiva, potrebbe eventualmente ricorrere l'ulteriore motivo di opposizione fondato sull'eventualità che la registrazione della DOP o IGP danneggi l'esistenza di denominazioni uguali o simili, di

marchi o di prodotti legalmente sul mercato da almeno cinque anni (art. 7.3, lett. c)). Questa ipotesi è in realtà estremamente problematica. Il legislatore comunitario ha tuttavia forse voluto codificare un impedimento che non dipende da un attuale rischio di confusione con l'antiorità, o da un attuale carattere generico della denominazione, ma da un diritto all'utilizzazione di denominazioni, marchi o nomi pur non attualmente accreditati presso il pubblico in funzione distintiva o descrittiva. L'opposizione non presuppone dunque che l'antiorità denominazione sia protetta a livello comunitario, ben potendo essere tutelata soltanto dalla legislazione nazionale; così pure non presuppone che il marchio anteriore sia stato utilizzato. L'autonoma previsione di queste ipotesi di conflitto consente d'altro canto alla Commissione di calibrare i criteri di soluzione della controversia in relazione ai singoli casi concreti, come fra breve emergerà.

In caso di opposizione il regolamento comunitario impone alla Commissione di invitare gli interessati ad "avviare idonee consultazioni" per cercare il raggiungimento di un accordo (art. 7.5). Le parti potrebbero così ad esempio concordare modifiche o integrazioni della DOP o IGP, per evitare la confondibilità con altre indicazioni, o specificare che alcuni elementi della denominazione non valgono ad identificare la provenienza del prodotto e rimangono pertanto liberamente utilizzabili. Se l'accordo non è raggiunto entro sei mesi, spetta alla Commissione adottare la decisione finale, che viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

La Commissione (tanto in sede d'ufficio quanto di decisione su opposizioni) deve verificare l'assenza di carattere generico della DOP o IGP in relazione alla situazione esistente negli stati membri ed alle pertinenti legislazioni (art. 3.1); ed in generale deve riconoscerne o rifiutarne la tutela "tenendo conto degli usi leali tradizionali e degli effettivi rischi di confusione" (art. 7.5). La Commissione dovrà quindi considerare da un lato l'interesse degli operatori a continuare l'utilizzazione anteriore di indicazioni che rientrerebbero nell'ambito di tutela della DOP o della IGP; e dall'altro l'interesse a mantenere e valorizzare la denominazione o indicazione per promuovere le tradizioni produttive di un determinato territorio. L'interesse alla continuazione dell'utilizzazione anteriore di indicazioni può evidentemente trovare spazio se e nei limiti in cui possa dirsi conforme agli usi leali tradizionali: e perciò in quanto non miri ad approfittare della notorietà di un determinato luogo. Potranno perciò giustificare il rifiuto di tutela le situazioni in cui la denominazione non identifichi presso il pubblico la provenienza geografica del prodotto, e dunque non determini "effettivi rischi di confusione": ad esempio perché la località è ignota; perché il suo nome corrisponde in tutto od in parte a quello di altre aree geografiche; o perché esso è percepito con valenza generica, ed è perciò comunemente utilizzato in modo conforme a usi leali. Poiché gli "effettivi rischi di confusione" e gli "usi leali" possono variare da stato a stato, rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione valutare l'intensità dell'interesse al mantenimento di una tradizione produttiva locale: per riconoscere la tutela solo quando questo interesse risulti particolarmente forte, tale da giustificare una compressione del contrapposto interesse a continuare l'uso dell'indicazione geografica. Non sembra perciò che l'intensità dell'interesse alla tutela della DOP o IGP vada misurata quantificando numericamente i consumatori presso cui la denominazione conserva il suo carattere identificatore di una zona geografica; e rispettivamente i consumatori presso cui essa ha perso questo suo significato. L'interesse alla protezione della DOP o IGP va piuttosto valutato in relazione all'importanza della conservazione di una determinata tradizione produttiva, anche in relazione agli indirizzi di politica economica dell'Unione nel mercato agroalimentare. Un forte interesse al mantenimento di una tradizione produttiva (ad esempio secolare) può giustificare la compressione del contrapposto interesse a continuare l'uso di denominazioni uguali o simili da parte di

imprenditori collocati in aree geografiche diverse, ancorché questi imprenditori risultino assai numerosi, e così pure numerosi risultino i consumatori dei relativi prodotti. Un interesse inferiore alla conservazione di una tradizione produttiva (ad esempio meno risalente nel tempo, o non collegata ad imprescindibili fattori climatici ed ambientali) può invece giustificare il diniego di protezione in presenza di un numero sensibile di imprenditori collocati in altre aree geografiche, che anteriormente utilizzavano una denominazione uguale o simile.

L'unico rigido limite al rilievo dell'interesse alla conservazione di una tradizione produttiva è dato dall'impedimento dell'art. 3.4, e dunque dall'esistenza di un marchio anteriore, quando "tenuto conto della reputazione [...] della notorietà e della durata di utilizzazione [...] la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto". Questa situazione presuppone tuttavia che il marchio abbia acquisito notorietà presso lo stesso pubblico del territorio cui la denominazione si riferisce: in modo da avere perso anche qui la sua funzione di identificazione di provenienza geografica a vantaggio della funzione distintiva della responsabilità di scelte di politica commerciale. Solo in questa situazione viene infatti meno l'interesse del territorio a mantenere e promuovere una tradizione produttiva, che in realtà il nome geografico non è in grado di identificare. Ove all'interno del territorio il nome conservi la sua valenza identificatrice di una tradizione produttiva, non vi è ragione di escludere a priori il rilievo dell'interesse a valorizzare il nome geografico in funzione promozionale e conservatrice delle tecniche agroalimentari locali.

Il delicato equilibrio fra l'interesse alla valorizzazione delle tradizioni produttive locali, e rispettivamente alla continuazione dell'uso anteriore in buona fede di indicazioni geografiche, giustifica alcune soluzioni di compromesso adottate dal regolamento: che rendono meno "drammatiche" le conseguenze della tutela della DOP o IGP. Anzitutto il regolamento in linea di principio non esclude la possibile coesistenza di denominazioni omonime entrambe registrate, purché "in condizioni pratiche tali da assicurare che la denominazione omonima registrata successivamente sia sufficientemente differenziata da quella registrata in precedenza" (art. 3.3, lett. b)). L'uguaglianza non può dunque a ben vedere essere assoluta, ma può riguardare un termine identificativo della zona geografica, accompagnato da ulteriori elementi (grafici o denominativi, ma non necessariamente geografici) idonei ad indicare inequivocamente la diversità dei territori di provenienza. La registrazione di una denominazione omonima non è comunque consentita quando induca in errore i consumatori, e certo non è consentita quando il pubblico associa al nome soltanto una area geografica, e non anche zone diverse.

Il regolamento inoltre consente la coesistenza della DOP o IGP con i diritti su marchi registrati o protetti in base ad un uso di fatto anteriore alla protezione della denominazione o indicazione nel paese d'origine, o comunque anteriore all'1 gennaio 1996 (art. 14.2). L'antiorità va dunque valutata con riferimento alla protezione della denominazione nel paese d'origine, che può essere precedente a quella comunitaria. Il riferimento all'1 gennaio 1996, data di entrata in vigore dell'Accordo TRIPS, lascia intendere che marchi protetti prima del 1996, ancorché successivi alla protezione nel paese d'origine di una denominazione poi registrata comunitariamente, possano convivere con la DOP o IGP. La coesistenza della DOP o IGP con il marchio anteriore presuppone tuttavia "l'uso in buona fede" e che "il marchio non incorra nella nullità o decadenza" per le ragioni previste nella direttiva o nel regolamento sul marchio comunitario. In particolare il marchio incorre in nullità o decadenza per ingannevolezza quando induca in errore sulla provenienza geografica del prodotto marcato: così che in tali casi non è concepibile la sua convivenza con la DOP o IGP posteriore. Il titolare del marchio può dunque continuare essenzialmente l'uso di un segno accreditato in

funzione distintiva della responsabilità delle proprie scelte di politica commerciale. Non sembra comunque necessario che questo accreditamento sia riscontrabile sull'intero territorio comunitario: ed anzi un accreditamento del marchio esteso all'intera Comunità parrebbe escludere la registrazione della DOP o IGP, in conseguenza della sua idoneità ad "indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto" (art. 3.4). La convivenza del marchio con la successiva DOP e IGP parrebbe dunque pensata dall'art. 14.2 per le ipotesi di marchi noti ad una parte soltanto del mercato comunitario, e parrebbe ammessa nei soli limiti del preuso (l'art. 14.2 parla di prosecuzione dell'uso), con conseguente divieto per il titolare di estendere la sua attività a territori in cui il suo segno non era anteriormente conosciuto.

Il regolamento infine prevede alcuni usi di denominazioni in conflitto con quella registrata che la Commissione può dichiarare leciti in via meramente transitoria. In particolare la Commissione può sospendere per un periodo massimo di cinque anni la protezione della denominazione o indicazione contro l'uso di denominazioni (anche parzialmente) omonime, o di nomi di prodotti legalmente in commercio da almeno cinque anni anteriori alla pubblicazione del documento unico nella GUUE, purché l'omonimia o l'esistenza di prodotti in commercio sia stata fatta valere in sede di opposizione alla registrazione davanti alla Commissione (art. 13.3, comma 1), o alle autorità nazionali (art. 13.3, comma 2). La Commissione può inoltre ammettere la coesistenza della registrazione con identiche denominazioni non registrate idonee a designare il luogo di un paese membro o di uno stato terzo. In questi casi la coesistenza può durare per un periodo quindicennale: purché la denominazione non registrata sia stata a sua volta utilizzata per venticinque anni anteriori al 24 luglio 1993 (data di entrata in vigore dell'originario reg. 2081/1992), ed il problema relativo all'identità sia stato sollevato nel procedimento di registrazione (art. 13.4). Occorre inoltre che l'uso anteriore non abbia mai inteso sfruttare la reputazione della denominazione registrata, né indurre in errore il pubblico in ordine alla vera origine del prodotto. L'ipotesi qui considerata parrebbe presupporre un accreditamento della denominazione omonima in funzione di identificazione della provenienza geografica, mentre un uso in funzione genericamente descrittiva di caratteristiche qualitative dei prodotti parrebbe rientrare nella precedente ipotesi in cui la convivenza può venire tollerata al massimo per cinque anni. Nel periodo quindicennale di legittima utilizzazione della denominazione omonima non registrata gli operatori devono comunque evitare rischi di confusione, accompagnandola con l'indicazione dello stato d'origine.

8. Successivamente alla registrazione, qualsiasi associazione legittimamente interessata e dotata dei requisiti per la presentazione della domanda (ma non necessariamente la medesima che ha presentato la domanda) può chiedere una modifica del disciplinare. La modifica può essere in particolare giustificata dall'evoluzione tecnologica (art. 9 reg. 510/2006). Se le modifiche riguardano il documento unico, il procedimento ricalca in linea di principio quello della registrazione. Le modifiche di contenuto minore possono tuttavia essere approvate anche *de plano*, senza concedere termine per le opposizioni e pubblicando direttamente il nuovo documento unico ed i riferimenti al disciplinare. Se la modifica non riguarda il documento unico e la denominazione è riferita al territorio di uno stato membro, l'approvazione spetta all'autorità nazionale, che pubblica il nuovo disciplinare informando la Commissione. Se la denominazione riguarda un paese terzo, provvede la Commissione.

Il disciplinare individua le autorità competenti per il controllo del rispetto delle relative disposizioni (art. 4.2, lett. g), reg. 510/2006). Il controllo deve avvenire nell'ambito di un sistema ufficiale predisposto dagli stati membri conformemente al regolamento CE

882/2004 (art. 10 reg. 510/2006), e perciò direttamente da parte di autorità designate dagli stati membri, o da parte di organismi di certificazione dei prodotti, istituiti in base all'art. 2 reg. 882/2004, e accreditati conformemente agli standard accolti a livello europeo (art. 11, che rinvia alle specifiche norme di certificazione).

9. Il regolamento 510/2006 non prevede azioni di nullità o decadenza delle DOP e IGP registrate, ed anzi espressamente esclude una particolare ipotesi di decadenza prevista invece in via generale per tutti gli altri segni distintivi: e precisamente la decadenza per volgarizzazione (art. 13.2). In questo sistema la possibilità di contestare gli effetti della registrazione è estremamente ridotta. La registrazione è in particolare certo impugnabile davanti al Tribunale CE ed alla Corte di giustizia, nei casi e nei limiti dell'art. 230.2 Tr. CE, ed è impugnabile non solo dagli stati, ma anche dalle persone fisiche o giuridiche pregiudicate "direttamente ed individualmente dalla decisione" (e ad esempio da chi ritenga leso il proprio diritto a continuare l'utilizzazione di una determinata denominazione). La Corte di giustizia ha inoltre ritenuto possibile verificare in via pregiudiziale in base all'art. 234 Tr. CE la validità di una registrazione avvenuta nel regime transitorio immediatamente successivo all'entrata in vigore dell'originario reg. 2081/1992, che attribuiva alla Commissione il potere di proteggere con un unico regolamento tutte le DOP e IGP comunicate dagli stati membri entro sei mesi<sup>(265)</sup>. Questo intervento in via pregiudiziale della Corte è parso alla dottrina possibile anche per le registrazioni concesse nel vigore dell'attuale disciplina<sup>(266)</sup>. Si tratta in ogni caso di un giudizio di legittimità, che non investe il merito della valutazione della Commissione in ordine alla soluzione del conflitto fra l'interesse alla protezione della DOP e IGP ed il contrapposto interesse alla sua libera utilizzazione. Già si è visto inoltre che un sindacato di merito sulla decisione della Commissione non può essere esercitato dai giudici nazionali.

Fuori da questi casi, la cancellazione della registrazione è possibile solo quando la Commissione riscontri il mancato rispetto delle norme del disciplinare (art. 12 reg. 510/2006). La cancellazione non deriva tuttavia dall'assenza degli elementi della fattispecie costitutiva della tutela della DOP o IGP, e non è perciò qualificabile quale ipotesi di nullità della protezione. Essa deriva invece da una vicenda successiva alla registrazione, quale è il mancato rispetto delle norme del disciplinare di produzione.

Il provvedimento di cancellazione (destinato alla pubblicazione nella GUUE) può essere richiesto da ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo (art. 12.2), ma parrebbe pronunciabile anche d'ufficio, secondo un procedimento analogo a quello che regola la concessione e l'opposizione alla registrazione (cfr. il rinvio dell'art. 12.3, comma 2, agli artt. 5, 6 e 7). In ogni caso non sembra che il sistema comunitario attribuisca agli interessati un diritto soggettivo alla cancellazione. L'esistenza di questo diritto parrebbe smentita anzitutto dal fatto che il provvedimento di cancellazione non può essere chiesto alle autorità giudiziarie nazionali o comunitarie, ma solo alla Commissione. Il sistema così predisposto parrebbe dunque riflettere la volontà di attribuire alla Commissione la competenza esclusiva a valutare se il mancato rispetto del disciplinare ha fatto venire meno l'interesse comunitario di valorizzazione della tradizione produttiva locale. Quando questo interesse persista, la Commissione potrebbe

---

<sup>(265)</sup> Cfr. Corte di giustizia, *Spreewälder Gurken*, cit.

<sup>(266)</sup> Cfr. CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto* in *Dir. com. sc. int.* 2006, p. 119.

legittimamente negare la cancellazione e prendere misure dirette a garantire per il futuro il rispetto del disciplinare. In tale prospettiva la cancellazione non è fenomeno propriamente assimilabile nemmeno alla decadenza prevista in via generale per le altre tipologie di segni distintivi. Certo la violazione delle norme del disciplinare determina una ingannevolezza della DOP e della IGP, e dunque una situazione riconducibile a quella che in materia di marchi (individuali e collettivi) giustifica la decadenza per decettività sopravvenuta. Mentre tuttavia la decettività del marchio comporta automaticamente la decadenza dei relativi diritti, accertabile dall'autorità giudiziaria, il mancato rispetto del disciplinare legittima la Commissione ad esercitare il proprio potere esclusivo di valutare l'opportunità di protezione, alla luce degli interessi generali comunitari alla valorizzazione delle tradizioni produttive locali.

10. La registrazione della DOP o IGP determina una protezione estesa a tutto il territorio comunitario. L'ambito di questa protezione è definito dettagliatamente nell'art. 13 reg. 510/2006. Essa impedisce anzitutto ovviamente l'uso (anche nella pubblicità) di indicazioni che possono trarre in inganno sull'origine, natura o qualità essenziali dei prodotti (art. 13.1, lett. *c*), reg. 510/2006), e così pure l'uso di recipienti che possano indurre in errore, quando evidentemente le tecniche di produzione tipiche della zona ricomprendono l'utilizzazione di particolari contenitori. La protezione è genericamente estesa a qualsiasi "prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti" (art. 13.1, lett. *d*), reg. 510/2006): e perciò sembrerebbe estesa in genere all'adozione di qualsiasi altra tecnica promozionale (ad esempio di presentazione visiva o grafica) caratteristica dei produttori dei beni contrassegnati da DOP o IGP. L'inganno sulla natura e qualità dei prodotti può evidentemente ricorrere non solo a fronte di utilizzazioni da parte di imprenditori collocati in aree geografiche diverse, ma anche da parte di imprenditori della zona che non si impegnino a rispettare o che di fatto non rispettino le tecniche previste dal disciplinare. La confusione può evidentemente ricorrere non solo a fronte di indicazioni geografiche identiche, ma anche soltanto simili, quando le differenze possano comunque sfuggire al consumatore, o fargli credere che il termine modificato identifica prodotti fabbricati secondo le tecniche della DOP o IGP protetta. Il rischio di confusione deve essere valutato dalle autorità nazionali<sup>(267)</sup>.

Il problema del grado di somiglianza sufficiente a determinare un rischio di confusione è comunque sostanzialmente stemperato dalle previsioni delle lett. *a*) e *b*) dell'art. 13.1, che estendono la tutela della DOP o IGP ben oltre il pericolo di inganno. La prima norma in particolare vieta "qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, nella misura in cui questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con questa denominazione o nella misura in cui l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta". La tutela si estende quindi all'uso della denominazione su prodotti merceologicamente distanti da quelli contrassegnati dalla DOP o IGP: quando l'indicazione mantenga un valore promozionale delle vendite anche di questi prodotti, ancorché il pubblico non ne confonda la provenienza. Il principio appare sostanzialmente simile a quello dettato in via generale per i marchi (individuali e collettivi). In tale prospettiva l'utilizzazione da parte di terzi di indicazioni geografiche uguali o simili a quella protetta non potrà probabilmente mai essere tollerata per nessun prodotto del settore agroalimentare, e potrà al più essere ammessa per prodotti apprezzati dal pubblico in virtù di

---

<sup>(267)</sup> Cr. Corte di giustizia 4 marzo 1999, causa C-87/97, *Cambozola*, in *Racc.* 1999, I-1301, punto 20.

caratteristiche completamente differenti: ad esempio per prodotti di alta tecnologia, per i quali la funzione promozionale della DOP o IGP viene probabilmente persa. Coerentemente a questo principio la lett. *b*) dell'art. 13.1 precisa che la tutela si estende a “qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili”: queste modalità di utilizzazione infatti determinano di per sé un approfittamento del valore promozionale della DOP o IGP.

Il regolamento 510/2006 non ha direttamente uniformato la disciplina delle conseguenze della violazione dei diritti sulle DOP e IGP. E' possibile che gli stati membri sanzionino questa violazione sulla base di norme di diritto pubblico e penale, ma non sono obbligati a provvedere in tal senso <sup>(268)</sup>. A livello comunitario esistono comunque alcune norme generali che obbligano gli stati membri ad introdurre principi uniformi di tutela applicabili anche alla violazione delle DOP e IGP. In particolare la contraffazione di DOP e IGP rappresenta senz'altro una pratica commerciale sleale nei rapporti con i consumatori, nonché una forma di pubblicità ingannevole: che gli stati devono vietare in attuazione delle direttive sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE) e sulla pubblicità (direttiva 84/450/CEE). Il profilo di slealtà o di inganno deriva precisamente non tanto da una falsa dichiarazione della provenienza del prodotto (che potrebbe in realtà anche mancare, qualora il prodotto effettivamente fosse fabbricato nella zona indicata dalla DOP o IGP), quanto dalla falsa attestazione di “prove e controlli” previsti dal disciplinare ed a cui sottostanno solo i prodotti lecitamente contrassegnati dalla DOP o IGP (cfr. il riferimento alle false attestazioni di prove e controlli contenuto negli artt. 6.1, lett. *b*), della direttiva 2005/29/CE e 3, lett. *a*), della direttiva 84/450/CEE). L'utilizzazione della DOP o IGP accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” deve infine essere sanzionata dagli stati membri in attuazione dell'art. 3 *bis*, lett. *e*), direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità, che vieta la comparazione dei prodotti privi di DOP o IGP con le caratteristiche dei prodotti recanti queste indicazioni <sup>(269)</sup>.

L'art. 13 contempla infine l'eventualità che la DOP o la IGP contenga al suo interno il nome generico di un prodotto: ed in tal caso precisa che l'uso di questo nome è da considerare comunque lecito. E' possibile che la precisazione relativa al carattere generico di un elemento della denominazione sia contenuta nella stessa domanda di registrazione. Anche qualora questa precisazione manchi, il giudice può sempre verificare in concreto quali elementi della DOP o IGP presentano effettivamente carattere distintivo, e qualificare conseguentemente lecita l'utilizzazione degli elementi generici <sup>(270)</sup>.

---

<sup>(268)</sup> Cfr. Corte di giustizia 26 febbraio 2008, C-132/05, *Parmesan*, reperibile al sito della giurisprudenza comunitaria [curia.europa.eu](http://curia.europa.eu).

<sup>(269)</sup> V. però Corte di giustizia, *De Landtsheer*, cit., secondo cui questa comparazione sarebbe vietata solo in quanto effettivamente ingannevole. Questa (discutibile) affermazione della Corte non può comunque valere quando la comparazione è effettuata attraverso espressioni tipicamente vietate dal regolamento 510/2006, quali appunto “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili.

<sup>(270)</sup> Cfr. in tal senso Corte di giustizia 9 giugno 1998, C-129-130/97, *Chiciak*, in *Racc.* 1998, I-3315, con riferimento alla protezione accordata sulla base della procedura transitoria prevista dall'art. 17 reg. 2081/92 (ora abrogato), e concessa dalla Commissione attraverso il regolamento 12 giugno 1996, n. 1107.

11. La registrazione delle DOP e IGP può determinare problemi di coesistenza con la registrazione o l'uso di marchi individuali e collettivi. Con riferimento ai marchi anteriori, questi problemi sono stati in parte esaminati nei precedenti paragrafi. Già si è visto che la fama o la notorietà dei marchi anteriori precludono la successiva registrazione di una DOP o IGP: ed in particolare la precludono quando “la registrazione è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto” (art. 14.3 reg. 510/2006). I marchi anteriori che non hanno questa efficacia preclusiva di una successiva registrazione di DOP o IGP possono invece continuare ad essere utilizzati: e precisamente secondo il regolamento possono esserlo anche in “una delle situazioni di cui all’art. 13” (art. 14.2). Questa formulazione del regolamento è tuttavia probabilmente impropria, e va ragionevolmente intesa nel senso che l’uso anteriore può essere continuato quando il marchio ha conseguito un proprio autonomo accreditamento, così che non determina né rischi di inganno del pubblico, né agganciamento alla fama della DOP o della IGP. In caso contrario mancano verosimilmente gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 14.2 per consentire la continuazione dell’uso: manca cioè la buona fede dell’utilizzatore, o comunque ricorrono le ipotesi di nullità o decadenza del segno per ingannevolezza (cfr. il precedente paragrafo 7).

Il conflitto fra DOP e IGP e marchi successivi va invece risolto anzitutto in base all’art. 14.1 reg. 510/2006, che impone di respingere le domande dei marchi rientranti nell’ambito di tutela della DOP o della IGP: e perciò idonei a determinare rischi di confusione od approfittamento della fama della zona geografica. La stessa norma precisa che l’anteriorità della DOP o IGP deve essere valutata in base alla data di presentazione della domanda alla Commissione (non dunque alla data di presentazione della domanda agli uffici nazionali competenti a trasmetterla successivamente alla Commissione). Coerentemente l’art. 7.1, lett. k), RMC prevede la nullità assoluta dei marchi comunitari rientranti nell’ambito di tutela di DOP o IGP.

Qualche dubbio sorge in ordine alla possibilità che lo stesso titolare dei diritti sulla DOP o IGP proceda al deposito del marchio composto dalla medesima indicazione geografica: per cumulare così la protezione del reg. 510/2006 con quella delle norme sui segni distintivi. In realtà questo deposito non è certo concepibile quale marchio individuale: che in tal caso designerebbe una provenienza geografica rilevante per le qualità del prodotto, in violazione dell’impedimento degli artt. 3.1, lett. c), della direttiva e 7.1, lett. c), RMC. Le DOP e IGP dovrebbero comunque essere ragionevolmente registrabili quali marchi collettivi geografici, conformemente agli artt. 15.2 della direttiva e 64.2 RMC. In contrario non vale richiamare gli artt. 14.1 reg. 510/2006 e 7.1, lett. k), RMC. Queste norme prevedono un impedimento assoluto alla registrazione per le ipotesi di violazione della DOP o IGP: ma nessuna violazione evidentemente ricorre quando lo stesso titolare procede a registrare la denominazione geografica anche quale marchio collettivo. Né varrebbe replicare che la tutela delle DOP e IGP quali marchi collettivi determinerebbe l’applicazione di norme incompatibili con il reg. 510/2006. In particolare è infondato il timore che il titolare di una DOP o IGP registrata quale marchio collettivo rifiuti di concederne l’uso ad imprenditori che pur rispettino gli standard qualitativi tradizionali della zona. Questo rifiuto sarebbe certo incompatibile con la funzione delle DOP e IGP: ed infatti l’art. 10.2 reg. 510/2006 impone agli stati membri di garantire l’accesso al sistema dei controlli della DOP o IGP a tutti i produttori che rispettino il disciplinare. Un principio del tutto analogo caratterizza tuttavia anche il marchio collettivo comunitario, almeno quando formato da indicazioni geografiche. In questa ipotesi infatti l’art. 65.2 RMC impone al titolare di consentire l’uso del marchio a chiunque si impegni a rispettare gli standard qualitativi

previsti nel disciplinare. Una corrispondente soluzione potrebbe d'altro canto essere prevista dagli stati membri per quanto riguarda la registrazione di DOP e IGP quali marchi nazionali, purché a loro volta gli stati impongano al titolare del marchio collettivo di consentirne l'utilizzazione a chiunque sia in grado di rispettare gli standard qualitativi certificati e si impegni espressamente in tal senso.

12. Il regolamento 510/2006 non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo (ad eccezione dell'aceto) ed alle bevande spiritose (art. 1.1, comma 2, reg. 510/2006), pur applicandosi alla birra (allegato 1 reg. 510/2006). La disciplina relativa a vino e bevande spiritose è contenuta nel regolamento CE 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Già il titolo di questo regolamento fa ben comprendere che la materia da esso trattata non riguarda principalmente la protezione delle indicazioni geografiche, ma concerne in generale gli strumenti comunitari di controllo della produzione del settore vitivinicolo. La tutela delle indicazioni geografiche si inserisce in questo sistema: e la cosa non deve sorprendere. La tutela delle DOP e delle IGP rientra nel quadro generale degli strumenti comunitari di valorizzazione del territorio. In tale prospettiva il regolamento 1493/1999 valorizza la protezione delle indicazioni geografiche in quanto possibile strumento di incentivazione della produzione di vini di qualità, e ad un tempo di conservazione e valorizzazione dei relativi territori.

Il sistema delle indicazioni geografiche relative al settore vitivinicolo non ha tuttavia istituito un vero e proprio titolo di protezione sovranazionale. Il regolamento 1493/1999 (art. 50) ribadisce l'obbligo degli stati membri di attuare gli artt. 23 e 24 dell'Accordo TRIPS, e perciò di impedire l'utilizzazione di indicazioni geografiche per prodotti che non sono originari del luogo. Il divieto è esteso al di là di un vero e proprio rischio di confusione, e sussiste anche "qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l'indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o simili". Il regolamento impone di estendere la tutela alle indicazioni relative ai luoghi di paesi anche terzi aderenti all'OMC. La nozione di indicazione geografica è modellata sull'art. 23 TRIPS, e perciò ricomprende le ipotesi in cui "una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica". Il rilievo autonomamente attribuito alla rinomanza sembra perciò prevedere la protezione di indicazioni relative a luoghi famosi per metodi di produzione tipizzati nella tradizione, quand'anche analoghi metodi possano essere "esportati" in territori diversi (e dunque anche quando i fattori ambientali e climatici di un luogo non risultino assolutamente indispensabili per la realizzazione di un determinato tipo di prodotto, eventualmente perché l'evoluzione tecnologica ha reso possibile replicare anche altrove i medesimi fattori).

Il regolamento comunitario prevede poi una particolare categoria di prodotti vitivinicoli denominata "vini di qualità prodotti in regioni determinate" (da cui l'acronimo v.q.p.r.d., artt. 54 ss. reg. 1493/1999), uniforma i requisiti necessari all'appartenenza a questa categoria, e ribadisce il divieto di utilizzare il nome della zona geografica di produzione per vini di diversa provenienza. L'individuazione delle zone geografiche protette in quanto indicatrici della provenienza di v.q.p.r.d. è peraltro lasciata agli stati membri, nel rispetto dei criteri definiti dal regolamento comunitario.

13. Il sistema di protezione sovranazionale delle DOP e delle IGP non esclude la possibilità per gli stati membri di tutelare indicazioni geografiche all'interno del loro territorio ed in base alle proprie discipline interne. Questa protezione è anzi entro certi

limiti imposta dagli artt. 1, 10, 10-bis CUP e 22, 23 TRIPS: per i casi in cui il nome geografico evochi alla mente del pubblico una provenienza idonea ad influenzare la qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto; e ad un tempo quando l'utilizzazione di questo nome possa trarre in inganno relativamente all'origine geografica (art. 22 TRIPS), o possa sfruttare la fama di zone di produzione vitivinicole accompagnando l'uso della denominazione ad espressioni quali "genere", "tipo" o simili, pur indicando la vera origine dei prodotti (art. 23 TRIPS).

Il sistema comunitario è andato tuttavia oltre, riconoscendo la possibilità per gli stati nazionali di tutelare in base alle loro legislazioni o sulla base di accordi internazionali "un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta, vale a dire una denominazione per cui non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto, da un lato, e la sua origine geografica specifica" <sup>(271)</sup>. Questa nozione di indicazione geografica semplice non va tuttavia letteralmente intesa nel senso di escludere la possibilità di tutelare denominazioni relative a territori idonei ad influenzare le caratteristiche o la reputazione del prodotto. Un divieto comunitario di tutela sarebbe qui anzitutto irragionevole: in quanto paradossalmente riconoscerebbe alle indicazioni di luoghi idonei ad influenzare le caratteristiche del prodotto una protezione maggiore rispetto ai luoghi che queste caratteristiche potrebbero invece influenzare. Un divieto comunitario di tutela risulterebbe d'altro canto incompatibile con le norme della CUP e del TRIPS: che riconoscono in via generale ed indipendentemente da formalità di registrazione una protezione delle indicazioni di luoghi rilevanti per la fama e le caratteristiche del prodotto. In tale prospettiva la nozione comunitaria di indicazione geografica semplice ricomprende tutti i luoghi per i quali il nesso fra provenienza territoriale e caratteristiche del prodotto non è stato accertato nell'ambito di un procedimento comunitario di registrazione di una DOP o IGP, ancorché possa eventualmente sussistere. La categoria delle indicazioni geografiche semplici ricomprende dunque i luoghi idonei ad influenzare le caratteristiche e la notorietà di prodotti diversi dagli agroalimentari, per i quali una registrazione comunitaria non è nemmeno astrattamente concepibile; ricomprende altresì le denominazioni che in alcuni paesi conservano carattere distintivo di una tradizione produttiva locale, ma che nella maggior parte del territorio comunitario sono considerate generiche, e perciò non hanno ottenuto la protezione quali DOP o IGP. Ricomprende infine certo anche le indicazioni geografiche che attualmente non certificano il rispetto di una tradizione produttiva, ma che i singoli stati possono ugualmente proteggere, eventualmente auspicando che questa tradizione sorga e sia riconosciuta in futuro.

La tutela delle indicazioni geografiche semplici da parte degli ordinamenti nazionali incontra essenzialmente tre limiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria. Un primo limite è che queste indicazioni non devono essere costituite da modifiche di denominazioni registrate quali DOP o IGP (e dunque sostanzialmente non devono essere confondibili con DOP o IGP): nemmeno quando il soggetto titolare dei relativi diritti a livello nazionale sia il medesimo che abbia ottenuto protezione per la DOP o IGP originaria. Le modifiche delle DOP ed IGP sono tutelabili nel sistema comunitario solo esperendo l'apposito procedimento dell'art. 9 reg. 510/2006 (letteralmente riferito alla modifica del disciplinare, ma ragionevolmente estensibile alla modifica della denominazione), e sostanzialmente con le medesime modalità previste per una registrazione originaria <sup>(272)</sup>. Un secondo limite è che le indicazioni geografiche

---

<sup>(271)</sup> Cfr. Corte di giustizia, 18 novembre 2003, C-216/01, *Budweiser*, in *Racc.* 2003, I-13617.

semplici non devono avere carattere generico nel paese di origine, e devono mantenere anche successivamente in questo paese il loro significato distintivo della provenienza del prodotto da un determinato luogo. Diversamente queste indicazioni non rientrano nel concetto di “proprietà industriale e commerciale” dell’art. 30 del Trattato, e non possono giustificare restrizioni alle importazioni di prodotti lecitamente messi in commercio in altri stati membri <sup>(273)</sup>. La tutela delle indicazioni geografiche semplici non è quindi più invocabile (almeno contro le importazioni da altri paesi membri) nelle ipotesi di volgarizzazione; ma non possono dirsi volgarizzate le denominazioni che conservano carattere distintivo nel paese d’origine. Resta dunque ferma la libertà degli stati di proteggere (normalmente sulla base di accordi internazionali e di un principio di reciprocità) indicazioni geografiche che pure risultino generiche nel loro territorio, ma ad un tempo conservino carattere distintivo nel paese d’origine. E’ infine necessario che l’indicazione geografica semplice sia percepita nel paese d’origine in un significato di identificazione di un’area territoriale. La tutela delle indicazioni che nel paese d’origine non sono percepite in funzione distintiva di un’area geografica è estranea alla nozione di proprietà industriale e commerciale del Trattato CE, e non giustifica le restrizioni alle importazioni di prodotti lecitamente commercializzati in un paese membro <sup>(274)</sup>. Ancora una volta è tuttavia ben possibile che uno stato protegga quale indicazione geografica semplice (verosimilmente, sulla base di accordi internazionali e di un principio di reciprocità) un termine sconosciuto ai propri consumatori, purché riconosciuto in funzione distintiva di un’area geografica nel paese d’origine.

La protezione delle indicazioni geografiche semplici ben può “astrarre” da qualsiasi rischio di inganno del pubblico <sup>(275)</sup>. Ciò è anzi fisiologico: le indicazioni in esame possono non essere percepite in funzione identificatrice di una tradizione rilevante per le qualità e la notorietà del prodotto; possono addirittura essere generiche od assumere un significato ignoto in alcuni paesi (diversi da quello d’origine). In tutti questi casi l’utilizzazione di indicazioni uguali o confondibili da parte di terzi non determina certo rischi di inganno in ordine alle caratteristiche qualitative del prodotto, ed addirittura può non determinare nemmeno un approfittamento della fama del luogo. In tale prospettiva va dunque precisata l’affermazione della giurisprudenza comunitaria, secondo cui la tutela delle indicazioni geografiche semplici si giustifica per ragioni di lealtà della concorrenza e di divieto di sfruttamento dell’altrui reputazione <sup>(276)</sup>. In realtà questa affermazione presuppone l’interesse a tutelare una reputazione meramente in fieri: ed anzi a riconoscere e proteggere l’indicazione geografica per favorire la nascita di una reputazione attualmente inesistente. La tutela delle indicazioni geografiche semplici presenta dunque profili di somiglianza con la protezione dei marchi collettivi geografici: cui è accomunata per la non necessaria sussistenza attuale di una tradizione produttiva locale, e per la possibile “decadenza” a seguito di volgarizzazione (gli stati possono tuttavia proteggere le indicazioni geografiche semplici pur volgarizzate sul loro territorio, che conservino il loro significato distintivo nel paese d’origine, mentre la volgarizzazione del marchio collettivo si produce comunque in ogni stato anche quando

---

<sup>(272)</sup> Corte di giustizia, *Chiciak*, cit.

<sup>(273)</sup> Corte di giustizia, *Budweiser*, cit.

<sup>(274)</sup> Corte di giustizia, *Budweiser*, cit.

<sup>(275)</sup> Corte di giustizia, 10 novembre 1992, C-3/91, *Exportur*, in *Racc.* 1992, I-5529; Corte di giustizia, *Budweiser*, cit.

<sup>(276)</sup> Corte di giustizia, *Exportur*, cit.; Corte di giustizia, *Budweiser*, cit., punto 99.

nel paese d'origine persiste il valore distintivo). Ben è dunque possibile che la tutela delle indicazioni geografiche semplici costituisca il “primo stadio” di un processo di formazione ed accreditamento di tradizioni produttive destinate in un secondo momento a venire riconosciute e protette sulla base del regolamento 510/2006.

## **SIGNOS Y GARANTÍAS DE CALIDAD.** (traducción)

Davide Sarti. Università di Firenze

Sumario: 1. Signos y garantía de calidad en el sistema de signos distintivos. La transversalidad de la función de garantía en la perspectiva industrialista tradicional. Centralidad de la figura del consumidor.- 2. Aspectos problemáticos. La multiplicidad de tipologías de consumidor.- 3 La relatividad en el tiempo de las percepciones de los consumidores.- 4. Los modelos de protección de los signos en el sector agroalimentario. La protección mínima del acuerdo ADPIC.- El modelo de protección de las DOP e IGP. Problemática reconstrucción del consumidor “garantizado” por esta protección.- 6. El modesto relieve de las modalidades de percepción del signo por parte de los consumidores en el sistema de tutela de las DOP e IGP.- Inesencialidad de la percepción de las DOP e IGP por parte del público en función de garantía de características cualitativas vinculadas con la procedencia geográfica. Irrelevancia de esta percepción desde el punto de vista de la extensión de la protección.- Las DOP e IGP garantizan el respeto y la preservación de los standards cualitativos del producto consolidados en la tradición del territorio, pero ignorados para el público y los consumidores.- La jurisprudencia del tribunal de Justicia y su “herencia” de tutela de la concurrencia y de los intereses de los consumidores. Crítica y conclusiones: opciones políticas y opciones interpretativas.

1. La perspectiva industrialística tiene a reconducir la tutela de las indicaciones de calidad a la categoría de los derechos de propiedad intelectual, y en particular a la categoría de los signos distintivos. Este punto de partida parece a primera vista apoyado por la regulación de las más importantes indicaciones de calidad y precisamente de las indicaciones de características ligadas a la procedencia geográfica del producto. Las indicaciones geográficas en efecto son consideradas por el acuerdo ADPIC como derechos de propiedad intelectual, y según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia “encajan entre los derechos de propiedad industrial y comercial”<sup>277</sup>. Desde análoga perspectiva el legislador nacional ha regulado las “indicaciones geográficas” dentro del Codice de proprietà industriale (arts. 29 a 30 C.p.i.)

La perspectiva industrialística parte, por otra parte, normalmente de la idea de que el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual se orienta a perseguir intereses generales: como el progreso técnico o cultural, así como a una correcta información del consumidor. Este último interés emerge en especial en la regulación de los signos distintivos, que según las tesis comúnmente aceptadas persiguen fines de transparencia del mercado, y permiten al consumidor efectuar opciones de adquisición informadas<sup>278</sup>. El derecho de los signos distintivos puede entonces contener marcas individuales, marcas colectivas, signos y garantías de calidad (en principio de procedencia geográfica) en una única gran función de garantía de correcta información. La

<sup>277</sup> Con referencia a las indicaciones geográficas protegidas sobre la base de la legislación nacional o de convenios bilaterales dfr. TJCE 18 de Noviembre de 2003, asunto 216/01, *Budweiser*, en *Racc.* 2003 I-13617, punto 99. Con referencia a DOP e IGP protegidas en base a la regulación comunitaria, cfr. TJCE, 20 de Mayo de 2003, asunto 108/01, *Prosciutto di Parma*, en *Racc.* 2003, I-5121, punto 64; TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto 469/00, *Grana Padano*, *ivi* 2003, I-5053, punto 49.

<sup>278</sup> La importancia del interés del consumidor como razón justificativa de la tutela de las marcas, ha sido ampliamente argumentada por VANZETTI, *Equilibrio de intereses y derecho a la marca* en *Riv. Dir. Comm.*, 1960, I. 254, 280 y ss, y ha orientado en lo sucesivo todo el pensamiento de la doctrina industrialista.

información así transmitida al público, resulta pues naturalmente diversa en relación con los diferentes tipos de signos. La marca individual (según el Tribunal de Justicia) “debe constituir garantía de que todos los productos o servicios que con ella se distinguen han sido fabricados bajo el control de una única empresa a la que puede atribuirse la responsabilidad de su calidad”<sup>279</sup>. Las denominaciones de origen “están dirigidas a garantizar que el producto al que se atribuyen proviene de una zona geográfica determinada y posee algunas características particulares”<sup>280</sup>. La marca colectiva por último presenta desde esta perspectiva una función en algunos aspectos “híbrida” entre las dos precedentes, en cuanto que garantiza que el producto se ha fabricado por terceros bajo el control del titular, y al mismo tiempo posee las características peculiares que define un reglamento de uso predispuesto por el titular. El término “garantía” constituye así una palabra mágica transversal: referida en algunos casos a la procedencia empresarial, y en otros a características intrínsecas cualitativas del producto, definidas por la tradición del territorio o por elecciones libremente efectuadas por quien predispone el reglamento.

2. Por mi parte considero que este cuadro presenta aspectos discutibles desde el punto de vista de la funcionalización de los derechos de propiedad intelectual a intereses generales de bienestar colectivo. No esa ciertamente la única perspectiva concebible en abstracto, y ha sido eficazmente discutida en el pasado<sup>281</sup>, y yo mismo recientemente he intentado evidenciar algunos de sus “apriorismos”: como la cuantificación necesariamente arbitraria de los costes y beneficios del progreso técnico y cultural que se hace ulteriormente problemática por la necesidad de proyectar la valoración desde el corto al largo plazo<sup>282</sup>. Con especial referencia al derecho de los signos distintivos, y a su pretendida función general de garantía, creo que las ambigüedades saldrán al paso de quien intente profundizar en la regulación de las indicaciones geográficas.

Es necesario al respecto en especial preguntarse acerca de las características del producto que el signo debería “garantizar”. Aquí una primera aproximación puede proceder de la idea de que el público espere la presencia de unas características peculiares del producto que lleva el signo; y que la utilización del mismo signo para productos carentes de esas características resulte contraria a la función de garantía y por ello ilícita. La perspectiva sumariamente descrita está tal vez implícitamente presupuesta por los estudios industrialistas, pero no es en efecto la única imaginable. Desde una óptica distinta se podría partir de la idea de que el signo identifica características del producto por completo independientes de la percepción del público: y por ello características ignotas para los consumidores, o irrelevantes en sus decisiones de compra, o incluso diversas de las esperadas.

Esta perspectiva última viene a menudo descartada a la luz de un apriorismo: aquel según el cual el derecho de los signos distintivos y de la concurrencia, en cuanto orientado a los intereses de los consumidores debería reconocer y tutelar una función de garantía de transmisión de todas las informaciones y sólo de aquéllas en las que el público confía en el momento de adoptar una decisión de compra; mientras que el legislador no debería garantizar informaciones sobre datos que los consumidores no conocen, o en todo caso juzgan irrelevantes. En realidad, aunque se admite (pero no se concede) que las valoraciones del público deben siempre y en todo caso constituir el

<sup>279</sup> Literalmente con estas palabras cfr, TJCE 29 de Septiembre de 1998, asunto 19/97, *Canon*, en *Giur. Dir. Ind.* 1999, 4038, punto 28.

<sup>280</sup> Con estas palabras cfr. TJCE, *Prosciutto di Parma*, cit., punto 64.

<sup>281</sup> Cfr. OPPO, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, en *Riv. Dir. Comm.*, 1964, I, 187 y ss.

<sup>282</sup> Cfr. *Mi Proprietà intellettuali, interessi protetti e diritto antitrust*, en *Riv. Dir. Ind.*, 2002, I, 543 y ss.

parámetro de interpretación del derecho de los signos distintivos, esta conclusión me parece simplista; o por lo menos esconde objetivos políticos ciertamente legítimos, pero que necesitarían una puntual verificación a la luz de otros posibles (y también legítimos) objetivos de legislador. Se ha evidenciado en realidad eficazmente (en el sector del derecho antitrust), que los intereses y las preferencias de los particulares consumidores pueden ser extremadamente diversos, como lo son sus conocimientos<sup>283</sup>. Hay consumidores interesados solamente en las cualidades organolépticas del producto, dispuesto a comprar Parmigiano Reggiano chino, con tal que responda efectivamente a los standards típicos tradicionales; por el lado opuesto hay consumidores que nunca comprarían productos chinos para protestar contra las condiciones de explotación de la mano de obra. Ni uno ni otro entran tal vez en la categoría de “consumidor medio”. El legislador puede legítimamente decidir no tutelar a estas categorías de sujetos: por ejemplo prohibiendo el uso de la denominación “Parmigiano Reggiano” para productos chinos, aunque sean organolépticamente idénticos a los tradicionales; o consintiendo la utilización de la expresión “made in Italy” para productos fabricados por empresas italianas en establecimientos chinos. Se trata sin embargo de una opción esencialmente política, no de una opción impuesta por principios generales o constitucionales. Y se trata de una opción a verificar a la luz de la regulación positiva en vigor.

El problema es tanto más delicado en cuanto la diferencia de conocimientos y preferencias de los consumidores no es un fenómeno patológico, como podría pensarse por los anteriores ejemplos deliberadamente provocadores, sino una eventualidad fisiológica, sobre todo en un contexto en el que la regulación de los signos de calidad tiende cada vez más a ser armonizada a nivel comunitario. La armonización comunitaria no puede en efecto superar la existencia de diferentes tradiciones, hábitos lingüísticos, conocimientos y motivaciones de compra frecuentemente ligadas a contextos nacionales o incluso locales. En líneas generales es probable que el significado de garantía de calidad propio de algunas indicaciones geográficas se perciba con mayor conciencia por los consumidores locales, y que las mismas indicaciones sean en cambio percibidas por otros consumidores en una significación descriptiva de genéricas características cualitativas independientes del territorio de producción. Esta posible diversidad de valoraciones incide pues no sólo en el plano de los requisitos, sino también en la extensión de la protección de los signos de calidad. Así por ejemplo es posible en abstracto que el signo “Parmesan” evoque en los consumidores italianos la procedencia geográfica del “Parmigiano Reggiano”; y al mismo tiempo revista para los consumidores alemanes el genérico significado descriptivo de un queso de pasta dura<sup>284</sup>. Para esta segunda categoría de consumidores la utilización del término “Parmesan” podría pues no perjudicar a la denominación “parmigiano Reggiano”: o más exactamente podría no perjudicar a su función identificativa de la procedencia geográfica de un producto dotado de cualidades tradicionales típicas de los lugares evocados. Aquí, entonces, el ordenamiento se encuentra ante tres opciones: puede extender la tutela de la denominación de origen “Parmigiano reggiano” al uso del término “Parmesan”, sacrificando sin embargo con estos los intereses de los consumidores alemanes, que no conectan con la segunda indicación las garantías de

<sup>283</sup> Cfr. DENOZZA, *Pratiche antoconcorrenziali e bilanciamento degli effetti tra benessere ed equità*, en *Riv. It. Econ.*, 2005, 49 y ss.

<sup>284</sup> El ejemplo está claramente inspirado por la controversia resuelta (definitivamente?) por el TJCE en 26 de Febrero de 2008, asunto 132/05, *Parmesan*, que se encuentra en el sitio de jurisprudencia comunitaria curia.europea.eu, según el cual (puntos 51 y 52) no resulta probado que el término Parmesan se percibiese por los consumidores alemanes con un significado descriptivo. El alcance de este *obiter dictum* se analizará a fondo en el párrafo final de esta relación.

calidad ligadas a la primera. Puede por el contrario no extender la protección al uso del signo “Parmesan”, sacrificando entonces los intereses de los consumidores italianos. Puede por último prohibir el uso del término “Parmesan” sólo sobre el territorio italiano y no sobre el alemán, sacrificando así el interés a una armonización comunitaria completa de los derechos sobre indicaciones geográficas. Ninguna de estas opciones vine impuesta por una hipotética función de garantía que el signo debería cumplir frente a los consumidores; el acogimiento de una u otra solución depende más bien de la verificación de la intención política subyacente a la (eventual) voluntad del ordenamiento jurídico de proteger las indicaciones geográficas, y a los objetivos de armonización a nivel comunitario o internacional.

3. El problema evidenciado es más complejo en tanto en cuanto los conocimientos y los intereses de los consumidores en orden a las características del producto que el signo debería garantizar no son un dato exógeno y constante en el tiempo; sino que constituyen un dato cambiante y al menos en parte dependiente de las mismas opciones políticas del legislador. Es por ejemplo posible que en un cierto momento histórico una parte amplia de los consumidores identifique a través de la denominación “Parmigiano Reggiano” una genérica tipología de queso de pasta dura; y que no conozca su procedencia territorial y específicas modalidades de producción. La percepción puede sin embargo cambiar a consecuencia entre otras cosas de la constante adopción del signo por un queso dotado de características peculiares; de la publicidad referente a esas características; y de la existencia de un sistema de protección capaz de impedir la adopción por terceros de signos iguales o confundibles para productos de calidad diversa, aunque entren en la categoría de quesos de pasta dura. La contante utilización del signo para productos dotados de características ignotas inicialmente, o no apreciadas por los consumidores, puede determinar en el público un cambio de percepción, y la toma de conciencia de una función de garantía de calidad desconocida en el pasado. Este cambio viene favorecido en un último análisis precisamente por la voluntad del legislador de impedir la utilización del signo para productos inicialmente correspondientes a las expectativas de los consumidores: En síntesis: es posible que el mismo legislador individualice las características cualitativas a garantizar sobre la base de una verdadera opción política, que no está necesariamente condicionada por el actual comportamiento del público, y que pueda sí sobreentender la voluntad de perseguir para el futuro un cambio de ese comportamiento.

El fenómeno delineado últimamente es naturalmente transversal al derecho de los signos distintivos. Es sabido por ejemplo que la marca registrada (al menos hasta su caducidad) es protegida con independencia de su uso y del conocimiento por el público, y por tanto desde un momento en el que todavía no garantiza a los consumidores la procedencia de un único empresario. Es además cierto que la adquisición desde el momento del depósito de un derecho exclusivo facilita la percepción del signo con función distintiva de la procedencia de los productos que uno y sólo un empresario puede legítimamente comercializar. Creo sin embargo que un sistema así debe necesariamente imponer la efectiva percepción del signo con función distintiva por parte del público en un cierto período de tiempo; así como la permanencia de esta función en el período sucesivo. La función de garantía de la marca resultaría de hecho completamente perdida en un sistema que tutelase el signo con base en el puro y simple registro; y que continuase tutelándolo indefinidamente con independencia de su concreta percepción por parte del público con función distintiva. Más exactamente esta función se perdería si se entiende en el sentido tradicional de garantía de correcta información a los consumidores en ordena la procedencia del producto o servicio;

evidentemente sin prejuzgar la posibilidad de reconstruir una noción diversa de garantía que prescindiese por completo del contacto con el público. En el sistema de marcas la función de garantía tradicional se rige en efecto por la presencia de normas que subordinan su protección a la efectiva percepción del signo en su significado distintivo por parte de los consumidores, así como al mantenimiento de tal percepción: me refiero evidentemente a las normas sobre caducidad por falta de actuación quinquenal y por vulgarización. La norma sobre caducidad por falta de actuación en particular priva de tutela al signo que haya perdido de hecho esta función. Un sistema que extendiese a las indicaciones geográficas una función de garantía ante los consumidores, reflejo de la de las marcas, debería pues presuponer la posibilidad de que en un plazo cierto la indicación asuma ante el público un significado distintivo de la presencia de cualidades efectivamente conocidas y apreciadas; así como la permanencia en el tiempo de esas características. Creo en cambio que el sistema de protección de las indicaciones de calidad, especialmente geográficas no siempre se rige sobre tales presupuestos: y que por el contrario el sistema precisamente más importante de protección a nivel comunitario, el de las DOP e IGP, se inspira en principios contrapuestos.

4. El examen de la regulación de los signos y de las garantía de calidad en el sector agroalimentario evidencia en efecto modelos de protección extremadamente diversificados. En la presente sesión dedicada a las indicaciones comunitarias tomaré en consideración esencialmente el sistema de las DOP y de las IGP. A la luz de las precedentes consideraciones es sin embargo útil confrontar este sistema con el del acuerdo ADPIC, que parece haber inspirado ampliamente también el código de la propiedad industrial italiano. El sistema del ADPIC prevé una protección mínima, basada en la remisión del art. 22 al art. 10 bis CUP. El art. 22 ADPIC tutela las indicaciones geográficas “cuando una determinada calidad, la notoriedad u otras características del producto sean esencialmente atribuibles a su origen geográfico”; mientras que el art. 10 bis CUP prevé una prohibición general de indicaciones o aseveraciones aptas para “inducir a error al público sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características” de los productos. Este sistema parece orientado a garantizar al consumidor frente a errores en orden a la procedencia geográfica, en tanto que relevante para la calidad del producto. El consumidor garantizado, parecería además de en el lugar y en el tiempo de utilización de la indicación, específicamente interesado no tanto en el área de la producción como en sus especificidades organolépticas. La utilización de la indicación geográfica por parte de quien deslocalice la producción, “replicando” al mismo tiempo sus características tradicionales no determinaría en efecto un error “sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características” (art. 10 bis CUP), y no tendría por objeto una indicación “esencial” para “una determinada calidad, la notoriedad u otras características del producto” (art. 22 ADPIC).

La protección con los riesgos de error parece relativa también en el espacio y en el tiempo. Esta presupone por un lado que el nombre geográfico sea efectiva y actualmente percibido por el público con función de identificación de los productos dotados de determinadas características cualitativas ligadas al territorio: de otro modo faltaría el peligro de error. El público de referencia parece pues el del lugar de utilización de la indicación, no el del lugar de origen: de otro modo una vez más podría faltar un peligro concreto de engaño. Por análogas razones la pérdida de la función identificativa de la procedencia geográfica debida al transcurso del tiempo, apreciada una vez más en relación con la percepción del público del lugar de utilización, parece excluir el riesgo de error y la posibilidad de tutela.

5. La opción política subyacente a la protección de las DOP e IGP comunitarias se muestra muy diferente sin embargo de la del acuerdo ADPIC. La regulación comunitaria del reglamento 510/2006 prevé en particular dos tipos de nombres geográficos, tutelados por lo demás con base en una regulación idéntica y un correlativo procedimiento de registro ante la Comisión: las denominaciones de origen protegidas (DOP) y las indicaciones geográficas de protegidas (IGP). El sistema comunitario parece atribuir al lugar de producción geográfica una importancia muy distinta de la sobreentendida por el acuerdo ADPIC. La protección presupone en efecto un ambiente geográfico (*milieu géographique*) constituido simplemente por la existencia de una tradición productiva. Esta conclusión parece especialmente impuesta por el art. 2.1 letra b) del reg. 510/2006 en materia de IGP, que admite la protección aunque solamente la “elaboración” de las materias primas tenga lugar dentro del área geográfica, y por ello cuando estas materias primas procedan de zonas diversas. La proveniencia de las materias primas de zonas diversas parece por tanto excluir la necesidad de un *milieu* caracterizado por condiciones ambientales o climáticas del lugar. Entendido en este sentido el *milieu* es por definición replicable también en otro lugar. La referencia a la necesaria “elaboración” de las materias primas dentro del área geográfica excluye sin embargo que las empresas puedan utilizar la IGP deslocalizando su producción en otros territorios, siempre que respeten las características cualitativas tradicionales de la zona. Argumentando de otro modo las empresas podrían siempre deslocalizar la producción protegida por IGP replicando sus standards. Por el contrario el reglamento comunitario impone que siempre que por lo menos la transformación de las materias primas tenga lugar en el territorio de referencia, con independencia de la replicabilidad de los standards. La conclusión que se extrae de la regulación de las IGP debe valer además *a fortiori* para las DOP: que presupongan características “debidas esencial o exclusivamente a un particular ambiente geográfico” (art. 2.1 letra a) del reg. 510/2006); el consiguiente vínculo más estrecho entre territorio y cualidades sustanciales del producto; y por eso la actual imposibilidad de deslocalizar la producción respetando los standards cualitativos tradicionales de la zona. Esta deslocalización parece por lo demás prohibida también para el futuro, en la eventualidad de que la evolución tecnológica permita replicar en otros lugares factores climáticos y ambientales originariamente esenciales. Ya se ha visto en efecto que la deslocalización no está permitida para las producciones distinguidas con IGP, en las que la replicabilidad de los factores geográficos es posible desde el inicio. Con mayor razón la deslocalización no debe considerarse permitida para las producciones distinguidas con IGP en la eventualidad de posibilidades sobrevenidas de réplica de factores geográficos y climáticos. Los standards conformes a la tradición productiva certificada por DOP e IGP se describen en un reglamento anexo ala petición (art. 4 reg. 510/2006), que debe por tanto necesariamente prohibir la deslocalización al menos las fases productivas tradicionales y típicas de la zona.

El sistema así delineado asume por tanto una función de “garantía” diferente de la subyacente a la tutela mínima del CUP/ADPIC. Es posible e incluso probable que una parte de los consumidores esté interesada en recibir informaciones correctas en orden a la capacidad de las empresas operantes fuera del territorio de la DOP o IGP de hacer productos perfectamente correspondientes a los standards cualitativos tradicionales de una determinada zona geográfica. Igualmente el sistema comunitario de las DOP e IGP no tutela este interés: y en especial no permite a las empresas extrañas al territorio utilizar la DOP o IGP para comunicar y garantizar al consumidor la equivalencia cualitativa de los propios productos a los tradicionales del lugar. En tal perspectiva recíprocamente el sistema comunitario asume una función de correcta información para

los consumidores interesados en conocer eventuales políticas de deslocalización adoptadas por empresas del sector agroalimentario: en cuanto garantiza que la utilización de la DOP o IGP en todo caso se realiza por empresas siempre radicadas en el territorio de origen.

Cierto es que la radicación territorial representa sólo una de tantas informaciones transmitidas por la DOP e IGP. Cada denominación o indicación protegida garantiza si bien se mira el respeto de todos los standards productivos detalladamente descritos en el reglamento y que responden a la tradición del lugar. Falta sin embargo preguntarse si desde tal perspectiva tiene todavía sentido plantearse una función de garantía de la información al consumidor. Esta función asume en efecto la existencia y la voluntad “política” de tutelar una especialísima tipología de consumidores: y precisamente de consumidores interesados en conocer la localización de las empresas agroalimentarias, y al mismo tiempo el respeto de todas las sucesivas condiciones del reglamento. Tal opción “política” tiene por otra parte un “coste” notable, Renuncia en cambio a dar las informaciones importantes para los consumidores desinteresados en la localización de la producción e interesados por el contrario solamente en las características organolépticas del producto. Estas además sacrifican si bien se mira categorías de consumidores bastante más amplias: y precisamente todos los consumidores interesados en el respeto de los standards cualitativos genéricos, que recíprocamente se desinteresan, desconocen y no quieren obtener informaciones relativas al exacto cumplimiento de todos los específicos standards productivos previstos por el reglamento. Ahora bien me parece que los consumidores conscientes e interesados en el respeto de los requisitos específicos del reglamento son tendencialmente una minoría: con mayor razón si se considera que en el ámbito comunitario el público que interesa puede ser amplísimo; y comprende compradores muy lejanos del lugar geográfico indicado en la DOP o IGP, respecto de los cuales no es realista imaginar preferencias de compra y necesidades de información analítica relativa a los standards tradicionales. Creo por ello que el sacrificio de esta amplia categoría de consumidores sería difícilmente explicable a la luz de un interés de sectores restringidos del público, verosíblemente limitados a los atentos degustadores residentes en el lugar de origen de la DOP o la IGP. La opción “política” del legislador se explica en mi opinión desde un enfoque distinto, que supera las concepciones tradicionales de funcionalización de los signos distintivos a los intereses de los consumidores. Este enfoque distinto me parece especialmente sugerido por un análisis más profundo de las normas del reglamento comunitario sobre DOP e IGP que toman específicamente en consideración las modalidades de percepción del signo por parte del público, la existencia de diversas opiniones de los consumidores, y sobre todo el eventual cambio de tales opiniones con el transcurso del tiempo.

6. El reglamento 510/2006 atribuye importancia a las modalidades de percepción del signo por el público en un reducido número de normas. Se trata principalmente de normas que circunscriben la extensión de la tutela de la DOP o la IGP. Por ejemplo el art. 3.3 letra b) reg. 510/2006 permite la convivencia de denominaciones registradas homónimas siempre que (entre otras cosas) la homonimia no sea capaz de inducir a error al consumidor. Análogamente el art. 13.4 permite la convivencia por un período transitorio de quince años de denominaciones registradas y de idénticas denominaciones no registradas, siempre que (entre otras cosas) éstas no exploten la reputación y no induzcan a error al consumidor. Atribuye implícitamente importancia a la percepción del consumidor probablemente también la norma que en algunos casos tolera la convivencia de DOP e IGP con marcas anteriormente registradas o usadas (art. 14.2). La convivencia presupone en efecto que la marca anterior no incurra en causas de nulidad o

caducidad, y por ello en otras cosas, no induzca a engaño con relación al origen geográfico o empresarial.

Según la construcción tradicional en materia de marcas, estos aspectos de error o carácter engañoso deben valorarse con base en la percepción del público: con el corolario de que la remisión a la nulidad o la caducidad en materia de marcas debe interpretarse a la luz del significado que haya asumido el signo entre los consumidores. El art. 13 reg. 510/2006 determina por último la extensión de la protección de las DOP e IGP también con base en el error del consumidor sobre el verdadero origen del producto. Se trata sin embargo de un criterio residual y de cierre respecto de otros en realidad bastante más importantes parámetros de determinación del ámbito de la protección, sobre los que será necesario volver<sup>285</sup>.

La toma de postura del reglamento 510/2006 en orden a la importancia asumida por la percepción del público como elemento del supuesto de hecho constitutivo de la protección, es en cambio bastante más “huidiza”. Aquí el art. 3 impide la registrabilidad de las denominaciones genéricas: y a primera vista esta genericidad parece que debería verificarse en relación con el significado que atribuyan al término los consumidores. Pero la norma los criterios de valoración de la genericidad sin hacer referencia expresa al público, y se limita a aludir a las “situaciones” y a las “correspondientes legislaciones” de los distintos Estados miembros. En tal perspectiva es razonable dar por sentado que la opinión de los consumidores constituye un parámetro de la declaración de genericidad de la denominación, pero es arbitrario concluir que deba ser necesariamente el único y decisivo criterio relevante. La terminología del legislador me parece en cambio un significativo reconocimiento del problema evidenciado al comienzo de esta relación: según el cual la referencia a la opinión del consumidor pasa por alto la complejidad de una situación en la que las preferencias y conocimientos del público están muy diversificadas en los distintos países miembros, así como dar importancia a otra tipología de preferencias o conocimientos esconde inevitablemente una opción de tipo “político”. En tal sentido me parecen especialmente dignas de atención las referencias del art. 3 a la situación y a la legislación existente en los países miembros: de acuerdo con un juicio que tenga en cuenta de la realidad de cada uno de ellos, y no de una hipotética e irreal situación común a todos los Estados de la Comunidad.

7. En tal perspectiva me parece que el supuesto de hecho constitutivo de la tutela de las DOP e IGP debe reconstruirse a la luz de dos consideraciones fundamentales. La primera es la no esencialidad de la percepción actual de la DOP o IGP por parte del público con función de garantía de características de procedencia geográfica o de calidad del producto. Ninguna norma del reglamento se refiere a este presupuesto. En especial es absolutamente arbitrario deducirlo de la referencia a la necesaria no genericidad de la DOP o IGP. En efecto es posible por ejemplo que algunas denominaciones o indicaciones sean por completo desconocidas para el público; por ello carecerán del significado de garantía cualitativa; pero al mismo tiempo estarán privadas de significado genéricamente descriptivo de características cualitativas del producto. En tales casos ninguna norma del reglamento impide la inscripción de la DOP o IGP.

Una segunda peculiaridad del hecho constitutivo de la tutela viene dada por la necesidad fisiológica de una valoración “política” en orden al público al que conceder importancia para verificar la genericidad de la denominación o indicación. Desde tal punto de vista la Comisión puede y debe buscar el equilibrio entre el interés del público

---

<sup>285</sup> En el siguiente apartado 8.

que eventualmente atribuye a la indicación un significado genérico; y el interés del público que reconoce en ella un significado de garantía de determinadas características cualitativas y de procedencia geográfica del producto. En síntesis: la actual percepción de la denominación o indicación con significado de garantía cualitativa no es requisito necesario para la protección; recíprocamente la actual percepción de la denominación o indicación con significado descriptivo de características cualitativas no ligadas al territorio es un posible impedimento a la protección, que sin embargo opera tras una valoración “política” de la Comisión, basada, entre otras cosas, sobre la amplitud del público entre el cual la denominación o indicación tiene un significado genérico.

Si así resulta, es sin embargo posible ir más allá y concluir que las normas sobre la percepción del público no asumen un alcance sistemático general, sino que por el contrario tiene un valor particular. Esta no pueden valorizarse para construir la función de la tutela de las DOP e IGP, sino que se inspiran en una *ratio* bastante más circunscrita: en cuanto tratan de evitar que esta titula comprima excesivamente el interés en la continuación del uso de los signos anteriores, sean marcas o nombres genéricamente utilizados para describir las características de producto que una parte cualificada de los consumidores (juzada relevante con base en una valoración política de la Comisión, no considera dependientes de su procedencia geográfica.

Esta conclusión me parece venir confirmada por una serie de normas posteriores al reg. 510/2006, de las que emerge la modesta importancia de las modalidades de percepción del signo por parte del público, y la consiguiente irrelevancia de una función de garantía referida a los consumidores. Me refiero sobre todo a las normas que prevén una protección “cristalizada”, y no relativa en cambio en el tiempo. Al respecto es significativo que los presupuestos y la eficacia de la inscripción de la DOP o IGP por parte de la Comisión no son susceptibles de combatirse, en relación con ello, ante autoridad judicial alguna. La decisión de la Comisión es evidentemente impugnabile ante los órganos jurisdiccionales comunitarios (Tribunal de instancia o TJCE en los casos y con los límites temporales del art. 230.2 del TCE)<sup>286</sup>. Es además susceptible de cuestión prejudicial suscitada por los jueces nacionales ante el TJCE, con base en el art. 234 TCE<sup>287</sup>. En sede prejudicial el Tribunal puede en especial resolver dudas interpretativas en orden al alcance de la tutela; puede tal vez controlar la validez de la decisión de la Comisión por vicios de legalidad, en caso de violación de normas del reglamento CE 510/2006; pero no parece investido del poder de reexaminar el fundamento de la valoración de la Comisión. Las modalidades de percepción del público adquieren relieve como posibles fundamentos de la tutela de un interés a la libre utilización de la indicación: son por tanto objeto de un juicio de valoración de conveniencia “política” de este interés que compete exclusivamente a la Comisión; pero no constituyen elemento del supuesto de hecho constitutivo de la tutela susceptible de revisión por parte de la autoridad judicial.

La “cristalización” de la protección se manifiesta también como indiferencia a los eventos sucesivos a la inscripción. Así en especial la tutela se mantiene incluso en la eventualidad de que la DOP o IGP pierda también entre el público del país de origen

<sup>286</sup> Como ha ocurrido en las controversias zanjadas por el TJCE 16 de Marzo de 1999, asuntos 289/96, 293/96 y 299/96, *Feta I*, en *Racc.* 1999, I-1541; TJCE 25 de Octubre de 2005, asuntos 465/02 y 466/02, *Feta 2*, *Racc.* 2005, I-9115, relativa por otra parte a la inscripción en virtud de un reglamento general de la omisión, en aplicación de las normas transitorias del precedente reglamento CE 2081/92.

<sup>287</sup> La sumisión de las resoluciones de la Comisión a las impugnaciones del art. 230 TCE y a la cuestión prejudicial del art. 234 TCE fue puesta de relieve por CAPELLI, *Tutela delle denominazioni d'origine e dell'indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/2006 en el decreto italiano 19 Noviembre de 2004, n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento predetto*, en *Dir. Com. Sc. Int.* 2006, 119.

cualquier capacidad de distinguir la procedencia geográfica (art. 13.2 reg. 510/2006). El único evento sucesivo jurídicamente relevante para aniquilar la protección viene dado por el carácter engañoso sobrevenido de la DOP o IGP, a consecuencia de la falta de respeto de las condiciones del reglamento de producción (art. 12 reg. n. 510/2006). También en tal caso la protección no se pierde como consecuencia de una caducidad automática, sino a consecuencia de una resolución de cancelación de la Comisión. Las modalidades de percepción del signo por parte del público son en todo caso irrelevantes en sí hasta que resulte demostrado que ningún consumidor atribuye a la DOP o IGP un significado de garantía cualitativa de características específicas de los productos de una determinada zona; y que la denominación o indicación asume para todo el público solamente una función descriptiva de productos provenientes de cualquier área geográfica.

La cristalización de la protección se manifiesta por último en relación con su extensión. La tutela de las DOP e IGP se extiende en efecto por lo general a cualquier forma de aprovechamiento de la reputación, con el único límite de la comparabilidad de los productos (art. 13.1 letra a) reg. 510/2006); y por ello razonablemente se extiende a cualquier utilización relativa al sector agroalimentario. La protección es en especial ejercitable contra el uso de la DOP o IGP acompañada por *disclaimers* como “género”, “tipo”, “método”, “a la manera”, “imitación”, aunque se indique el verdadero origen del producto (art. 13.1 letra b)). Sólo de manera residual el reglamento prevé la extensión de la tutela a cualquier otra utilización idónea para inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen de los productos (art- 13.1 letras c y d)).

La protección de las DOP e IGP parecería así a primera vista aproximable a la de las marcas registradas<sup>288</sup>, aunque pueden prescindir del peligro de confusión, en presencia de enganche a la notoriedad. Para mejor reflejar sin embargo el paralelismo entre extensión de la tutela de las marcas y respectivamente de la DOP e IGP, pasa por alto una diferencia fundamental. La tutela de la notoriedad de la marca presupone en efecto la utilización del signo y de su acreditación ante el público de consumidores. La protección de las DOP e IGP deriva en cambio inmediatamente de la inscripción, y está regulada uniformemente a nivel comunitario con independencia de que se declare la adquisición de notoriedad. La tutela contra el aprovechamiento de la reputación vale en especial para los territorios en que la DOP o la IGP no es conocida de algún modo por el público. Argumentando de modo diferente, y en especial imaginando una tutela acompañada a la efectiva notoriedad de la DOP o IGP entre el público del territorio de utilización, sería conveniente concluir que la protección tendría “geometría variable”, atemperada cada vez a las preferencias y conocimientos de los consumidores de diversos Estados y de cada singular área geográfica. Una conclusión de esa naturaleza contradiría sin embargo la propia razón de ser de una protección exclusiva reconocida a nivel supranacional, y regulada uniformemente en todo el territorio comunitario. El parangón con el análogo derecho supranacional reconocido a los titulares de marcas comunitarias puede ser significativo, aunque tomado con cautela. Las marcas comunitarias están protegidas contra cualquier aprovechamiento de la reputación uniformemente sobre todo el territorio de los Estados miembros siempre que resulte demostrada la adquisición de notoriedad general “en la Comunidad” (art. 9.1 letra c) RMC). Las DOP e IGP están protegidas contra cualquier aprovechamiento de la reputación a su vez uniforme en todo el territorio de los estados miembros, pero son protegidas desde el momento de la inscripción, con independencia de cualquier verificación de adquisición de notoriedad “en la Comunidad”; y con mayor razón, independientemente de cualquier

<sup>288</sup> En tal sentido cfr. GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, en *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 60, 67.

verificación de adquisición de notoriedad en el territorio de cada Estado miembro. Desde tal punto de vista el mismo significado de las letras c) y d) del art. 13.1, y la referencia al error sobre el origen del producto, no puede ser interpretado a la luz de las categorías generales válidas en materia de marcas; sino que debería ser leído en coherencia con su función residual que la letras c) y d) asumen dentro de un sistema centrado en la tutela de una reputación no necesariamente dependiente de la concreta adquisición de notoriedad entre el público. El error sobre el origen cualifica en términos de aprovechamiento ilícito de la reputación cualquier comportamiento susceptible de inducir potencialmente a error aunque sea a un porcentaje insignificante de consumidores y hace sancionable este comportamiento aunque tenga lugar frente a sujetos más informados y por lo tanto no engañados. En la misma perspectiva es irrelevante que los consumidores informados sean eventualmente representativos de la categoría del “consumidor medio”, que se puede tener en cuenta a efectos de marcas, pero no de DOP e IGP.

8. A la luz de las consideraciones precedentes debe ser a su vez repensada la función de garantía de calidad que se pretende subyacente a las DOP e IGP, y en particular la posibilidad de referirla a las expectativas del público consumidor. Ya se ha visto que esta garantía en realidad se explicaría con referencia a los consumidores interesados en la localización de la empresa, más que respecto de todos los demás standards individualizados en el reglamento de producción. Sin embargo aparece ulteriormente que la tutela no requiere de la existencia actual de sujetos pertenecientes a esta categoría; que la futura adquisición de informaciones sobre ello por parte del público es posible pero no necesaria para la tutela; que incluso la sucesiva pérdida de la capacidad de la DOP o IGP para garantizar a los ojos del público características cualitativas del producto ligadas al territorio es a su vez irrelevante. Así pues yo creo que un sistema de ese género una función de garantía de calidad frente al público de los consumidores constituye una mera *fictio*: una afirmación vacía de principio utilizada para justificar ideológicamente una protección funcional y otros órdenes de intereses.

Desde tal enfoque creo precisamente que la función de garantía de las DOP e IGP sólo puede aceptarse si se reconstruye con distinto significado. En el sistema comunitario las indicaciones geográficas desempeñan una función de garantía y certificación de standards cualitativos correspondientes a usos consolidados en el tiempo, que la Comunidad y los Estados miembros mantienen, controlan y promueven dentro del mercado único, en función de un interés general a la conservación de las producciones locales, y con independencia de las percepciones de los consumidores. La regulación comunitaria persigue así no sólo objetivos de armonización, sino también de control de las políticas de valorización de las tradiciones productivas

Locales: para impedir que estas políticas privilegien injustificadamente a las empresas nacionales respecto de las de otros países de la Comunidad. En tal perspectiva una función de garantía frente a los consumidores resulta protegida de modo eventual e indirecto: en tanto de hecho sectores más o menos amplios del público conozcan los standards cualitativos tradicionales del lugar, así como el significado de certificación de la DOP o IGP.

Creo que este modo de verlo permite explicar todas las normas peculiares del sistema comunitario. Así se explica sobre todo la distinción de dos categorías de indicaciones protegidas, las DOP y las IGP, aunque de hecho tienen una tutela equivalente. Desde el punto de vista iusprivatístico y de competencia no habría en efecto razón para distinguir dos formas de protección con una regulación idéntica. Desde el punto de vista de la intervención comunitaria en función de mantenimiento y promoción de las producciones

vinculadas al territorio se hace comprensible en cambio la voluntad del legislador de dar diversas formas de reconocimiento más o menos prestigiosas a indicaciones distintivas de diverso grado de arraigo territorial. La protección de una DOP implica en particular el reconocimiento de un nexo más estrecho con el territorio, que la Comunidad está interesada en distinguir de otras producciones tradicionales en las que el vínculo es menos estrecho, como ocurre con las producciones distinguidas por una IGP.

En análoga perspectiva se explica el reconocimiento de una tutela “cristalizada” por la concesión de la inscripción registral, no discutible ante las autoridades judiciales ni a consecuencia de eventos sucesivos, como la replicabilidad del *milieu* y la posibilidad de deslocalizar la producción en otras áreas geográficas. Cuando en efecto la evolución tecnológica permitiese lograr en otras zonas productos mercadotécnicamente idénticos a los marcados por la indicación geográfica, ciertamente en todo caso los terceros que utilicen esta denominación podrán aprovechar las políticas de valorización de las producciones tradicionales; y deslocalizarse al mismo tiempo en distintas áreas geográficas. Al contrario el sistema comunitario pretende mantener la producción en el territorio: incluso cuando el traslado a otras zonas resultase para las empresas económicamente más conveniente y respetase las características cualitativas del producto. Análogas razones evidentemente justifican la extensión de la tutela a cualquier aprovechamiento de la reputación, con independencia del riesgo de engaño al público. Las tentativas de las empresas declaradamente extrañas al territorio de aprovechar la fama de las tradiciones productivas locales harían en un último análisis desaparecer un incentivo a la permanencia de la producción dentro de la zona indicada por la DOP o la IGP.

Así también parece explicable la misma irrelevancia de la vulgarización dentro del país de origen. Y en efecto, aunque la denominación adquiriese un significado genérico entre el público de todos los países miembros, la pérdida del derecho acabaría con el sistema de controles relativo al respeto de la tradición productiva certificada por la indicación geográfica, así como con el interés en mantener esta producción en el ámbito local. Por el contrario la tutela comunitaria quiere predisponer un sistema de incentivos a la conservación de las tradiciones y localizaciones productivas, aún cuando sean desconocidas para el público o se consideren comunes con empresas ubicadas en diferentes áreas territoriales.

Desde este enfoque por último se hace explicable la producción de publicidad comparativa con productos que no tengan la misma denominación según prevé el art. 3.1 bis letra e) de la Directiva 84/450 en materia de publicidad. La comparación es en efecto lícita en cuanto veraz, y presupone por lo tanto la capacidad de producir bienes de cualidades correspondientes a las típicas del territorio, por parte de empresas situadas en territorios diversos, o en todo caso no sometidas a control de respeto a los standards cualitativos certificados. De tal modo sin embargo la comparación representa sustancialmente un modo de valorizar publicitariamente la falta de nexo entre ambiente geográfico y cualidades esenciales del producto, y por ello en último extremo un desincentivo a la conservación de producciones tradicionales arraigadas en el territorio. La diferencia de regulación respecto a la comparación efectuada con otros signos distintivos (aun conocidos) se explica pues en cuanto la comparación con la marca respeta siempre la función de identificación de la empresa responsable de las estrategias de acreditación de un producto o servicio. Sin embargo, ni la tutela de la marca individual, ni la de la marca colectiva, persiguen el interés de valorizar y mantener una producción tradicional ligada al territorio; tanto que la misma marca colectiva bien puede estar formada por denominaciones geográficas en las que no se haya (aún) formado una tradición. Precisamente esta función caracteriza las DOP e IGP,

y resulta perjudicada por la publicidad comparativa. Por otra parte el interés al mantenimiento de las tradiciones productivas locales asume en la sistemática del derecho comunitario una importancia de interés general: que bien puede prevalecer sobre el interés concurrencial contrapuesto sobreentendido en la regulación de la publicidad comparativa.

9. A la luz de las conclusiones obtenidas se muestran discutibles algunas afirmaciones del Tribunal de Justicia, que tiene a veces a razonar en términos exquisitamente concurrenciales, sin considerar los posibles objetivos adicionales diversos subyacentes a la tutela de las DOP e IGP. Una primera afirmación criticable me parece en particular un *obiter dictum* pronunciado en el caso *Parmesan*, que ha argumentado la extensión de la tutela de la denominación “Parmigiano Reggiano” a la traducción alemana “Parmesan”, entre otras cosas con base en el hecho de que “la república federal de Alemania no ha dado información ni sobre la cantidad de queso producido en Italia con la DOP “Parmigiano Reggiano” importada a Alemania, no permitiendo así al Tribunal valerse de datos relativos al consumo de tal queso para concluir en orden a la genericidad o no de la denominación “Parmesan””. Según el tribunal por ello “es legítimo deducir que los consumidores en tal Estado miembro perciben el queso “Parmesan” como un queso asociado a Italia”<sup>289</sup>. Estas argumentaciones si centran pues en las modalidades de percepción del término “Parmesan” específicamente en el mercado alemán; en rigor implican que la tutela de las DOP e IGP en los varios países miembros pueda ser diversa cuando un mismo término se perciba con diferente significado por los consumidores de los distintos estados; en último extremo por lo tanto contradicen el objetivo de uniformizar la tutela de las DOP e IGP en toda la Comunidad.

Igualmente discutible me parece la decisión del Tribunal en el caso *De Landtsheer* en materia de publicidad comparativa. En efecto el Tribunal ha propuesto una interpretación sustancialmente derogadora de la norma especial de la Directiva, para someter la publicidad comparativa de productos que llevan DOP e IGP a reglas equivalentes a las de la publicidad de cualquier otro tipo de producto<sup>290</sup>. Los jueces comunitarios no se han cuestionado mínimamente a fondo sobre las razones subyacentes a la específica previsión del art. 3 bis letra e) de la Directiva en materia de publicidad.

Por mi parte tengo la impresión de que estas afirmaciones jurisprudenciales sobreentienden una aproximación “transversal” al estudio de los diversos problemas: y esta es una postura que más o menos explícitamente sobreentiende la existencia de intereses “concurrenciales” (por otra parte a su vez postulados con base en discutibles modelos de bienestar colectivo) como prevalentes a otros intereses perseguidos por el legislador. Así por ejemplo en tal perspectiva el interés a mantener el arraigo territorial de la producción debería ceder el paso al interés concurrencial a efectuar comparaciones veraces de las características de los productos; y lleva por ello en esencia a inaplicar la prohibición absoluta de publicidad comparativa, pese a estar legislativamente prevista en una Directiva. En un contexto en que la concurrencia es cada vez más subordinada al interés del consumidor, la postura descrita encuentra precisamente en la figura del consumidor una sugestiva motivación ideológica.

<sup>289</sup> Cfr. TJCE, *Parmesan*, cit., puntos 55-56.

<sup>290</sup> TJCE, *De Landtsheer*. Cit, puntos 68-69. Señala la naturaleza sustancialmente derogadora de esta interpretación del tribunal FUSI, *Commento*, en *Dir. Ind.*, 2007, 393 que critica la prohibición de publicidad comparativa y comparte los objetivos de la sentencia del Tribunal, pero al mismo tiempo (justamente) da razón de la interpretación forzada de la letra de la Directiva.

Ya se ha visto sin embargo que esta postura debería en todo caso contar con la presencia de diversas tipologías de consumidores, fisiológicamente portadores de intereses diversos: así que en realidad debería ulteriormente justificar la prevalencia de una u otra categoría de sujetos (¿con base en una comparación del número de los consumidores de una u otra categoría, o tal vez con base en una comparación de la utilidad marginal que una y otra opción interpretativa comporta para cada tipología de consumidores, naturalmente actualizando el valor de la utilidad futura y descontando el riesgo de que no se produzcan?). Conviene pues ulteriormente preguntarse sobre el hecho de que tras la bandera del consumidor frecuentemente marchan portadores de otros intereses no necesariamente recomendables: como por ejemplo el interés en dar información engañosa o ambigua a determinados grupos de sujetos (como los que pretenden comprar sólo productos del propio territorio), tal vez restringidos pero no por eso no merecedores de tutela. Ahora bien, yo creo que el poder de resolver tales conflictos compete al legislador, y no al intérprete, y por ello no oculto mi preocupación frente a una jurisprudencia del Tribunal orientada exactamente en sentido opuesto.

## **REGOLE IN TEMA DI COMUNICAZIONE COMMERCIALE E QUALITÀ DEI CIBI. V.O.**

Giuseppe ROSSI

### 1. Le diverse rationes di intrichi regolatori

La disciplina della comunicazione commerciale nel settore alimentare, intesa nel senso più ampio, comprensivo delle indicazioni contenute sulle etichette o le confezioni dei prodotti, nei segni distintivi, oltre che nella vera e propria pubblicità, si caratterizza per un inconsueto affollamento regolatorio.

Gli ordinamenti presentano, in effetti, vari livelli di regolazione settoriale, che possono differenziarsi, tra l'altro, in ragione:

- dello strumento di comunicazione prescelto: in particolare, la disciplina dell'etichettatura e delle indicazioni contenute sulle confezioni (labeling) è normalmente distinta rispetto a quella della pubblicità (advertising), e non sempre i relativi contenuti sono convergenti; inoltre, esistono discipline specifiche relative ai segni distintivi dei prodotti alimentari, od alcuni di tali segni, ad esempio quelli recanti indicazioni di qualità o di provenienza;

- del mezzo di comunicazione utilizzato e dei relativi destinatari: in particolare, vi sono discipline specifiche della comunicazione a mezzo televisivo, soprattutto se rivolta a minori; tuttavia, vi sono regole che riguardano mezzi assai meno consueti, come le affissioni o le indicazioni sugli strumenti di vendita automatici all'interno degli edifici scolastici ;

- dei contenuti della comunicazione: in particolare, esistono discipline specifiche per la comunicazione promozionale che fa leva, in vario modo, su proprietà del prodotto, quali, ad esempio, effetti benefici sulla salute, idoneità alla prevenzione di patologie, adeguatezza al consumo da parte di specifiche categorie di soggetti (diabetici, celiaci, soggetti allergici etc.);

- dell'oggetto della comunicazione: alle discipline «orizzontali», che riguardano l'intero settore alimentare, si affiancano regole differenziate per specifici prodotti alimentari, definiti anche a livelli minuziosi di dettaglio, o tipologie di prodotti alimentari, oppure per gruppi di prodotti alimentari eterogenei, e nondimeno accomunabili per alcuni aspetti (ad esempio, l'elevato contenuto di grassi o zuccheri).

Le discipline speciali indicate si intersecano tra loro in vario modo; inoltre, è possibile che la loro applicazione si cumuli con quella delle regole generali in tema di comunicazione commerciale, a partire dal divieto di ingannevolezza nelle sue varie declinazioni.

In molti ordinamenti, esistono diversificazioni anche sul piano delle competenze applicative. Emblematico il caso degli Stati Uniti, ove la legislazione federale sottopone la pubblicità degli alimentari alle regole del FTC Act, con la conseguenza competenza applicativa della Federal Trade Commission, e prevede al tempo stesso regole specifiche in tema di etichettatura e confezionamento, affidate alla competenza della Food and Drug Administration ; nel caso delle carni rosse e del pollame, la competenza spetta viceversa, per ambedue gli aspetti, al Department of Agriculture.

Anche il nostro ordinamento presenta competenze concorrenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione delle norme in tema di pubblicità ingannevole e comparativa e di pratiche commerciali scorrette, del ministero delle risorse agricole e degli enti locali, in applicazione della disciplina del commercio.

La regolazione è dominata, in ogni caso, dal ruolo dei formanti sovranazionali. A livello mondiale, il Codex Alimentarius, commissione istituita nel 1963 dalla FAO e dall'OMS nell'ambito del Food Standard Programme, definisce standard, linee guida e

codici di condotta in materia alimentare, destinati comunque a produrre effetti nei diritti interni.

Tra i compiti del Codex rientrano «la protezione della salute dei consumatori e la garanzia di pratiche corrette nel commercio alimentare» .

Gli standard definiti dal Codex Alimentarius sono settoriali: essi interessano specifiche categorie di prodotti alimentari, oppure specifici prodotti, o lavorazioni, all'interno di queste categorie. Ciascuno standard può contenere, e ciò assai spesso accade, regole in tema di comunicazione, ed in particolare di labeling; in aggiunta, il Codex ha pubblicato linee guida in tema di claim (anche) pubblicitari, sia di portata generale , sia specificamente relative ad affermazioni concernenti specifiche proprietà benefiche dei prodotti .

Occorre inoltre tenere presenti i riflessi sulla potestà regolatoria degli Stati dell'attività liberalizzatrice svolta in materia di agricoltura dalla WTO, in esecuzione dell'accordo sull'agricoltura stipulato nell'ambito dell'Uruguay Round e, soprattutto, dell'accordo in materia di barriere tecniche e dell'accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, stipulati a Marrakech . Quest'ultimo, in particolare, prevede all'art. 2 che gli Stati membri non possano adottare misure sanitarie restrittive del commercio internazionale se non in modo non discriminatorio e nella misura necessaria alla protezione della vita umana, animale e vegetale; in ogni caso, tali misure dovranno essere fondate su principi scientifici ed accompagnate da adeguate prove scientifiche, ai sensi dell'art. 5.7.

Gli accordi internazionali di liberalizzazione del commercio fanno sì che la determinazione dei contenuti della categoria della «sicurezza alimentare», che costituisce uno dei presupposti dei plessi regolatori della comunicazione in materia alimentare cui si è accennato, sia, in misura significativa, sottratta alla discrezionalità degli Stati, e rimessa alla superiore valutazione di organi sovranazionali , chiamati ad attingere al patrimonio di conoscenze elaborate dalla comunità scientifica.

Il diritto comunitario si è espresso in materia mediante differenti strumenti di armonizzazione o, talvolta, di vera e propria unificazione normativa, a partire dal regolamento 178/2002, istitutivo dell'Autorità europea sulla sicurezza alimentare (EFSA) che, ispirandosi ad una prospettiva per molti versi affine a quella del modello WTO, sancisce regole generali ed inderogabili dagli Stati in tema di «legislazione alimentare» .

Il regolamento mostra evidente il nesso tra la nozione di «sicurezza alimentare», nel senso di idoneità dell'alimento al consumo in assenza di rischi scientificamente valutabili per la vita e la salute, e la disciplina di quello specifico aspetto della catena di produzione e distribuzione alimentare rappresentato dalla comunicazione commerciale , nell'assunto che la consapevolezza in relazione al consumo alimentare costituisca un presupposto della «sicurezza» dello stesso .

L'art. 5 indica un «livello elevato di tutela della vita e della salute umana» e la «tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare» quali obiettivi della legislazione alimentare; l'art. 8 ribadisce la finalità di «tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano», in particolare prevenendo «le pratiche fraudolente o ingannevoli; l'adulterazione degli alimenti; ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore».

Le conoscenze scientifiche rappresentano, nell'ottica comunitaria come nel modello WTO, il perno di valutazione della «sicurezza alimentare», con le proiezioni che tale nozione determina rispetto alla disciplina della comunicazione . Da qui il ruolo

dell'EFSA che, secondo l'art. 22 del regolamento, «offre consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della Comunità in tutti i campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti» e «fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi» .

Naturalmente non è escluso, ed anzi accade di frequente, che le indicazioni provenienti dal mondo scientifico siano multiformi e discordanti (anche tenendo conto del ruolo trainante dell'industria rispetto agli sviluppi della ricerca biotecnologica), con le relative conseguenze in termini di coesistenza – o conflitto - di differenti paradigmi di «sicurezza alimentare» e quindi di differenti esiti regolatori in relazione al connesso tema della comunicazione commerciale nel settore alimentare. Per limitarci ad un esempio, è emblematico il caso dei diversi approcci regolatori adottati negli Stati Uniti ed in Europa al tema degli organismi geneticamente modificati .

La sensazione dell'osservatore è di trovarsi di fronte ad intrichi regolatori, che latamente si ispirano ad una serie di principi ispiratori condivisi, ma nondimeno danno origine ad una miriade di regole di dettaglio che, è facile intuire, danno adito ad una serie di difficoltà ricostruttive ed applicative quali di rado si incontrano in materia di comunicazione commerciale.

La causa di questo coacervo regolatorio può, ad intuizione, identificarsi nel fatto che il cibo è il bisogno primario ed universale per eccellenza; per questo esso assume, accanto a quella economica, spiccate, per non dire preminenti, valenze sociali, culturali e politiche.

In genere, le regole in tema di comunicazione commerciale possono ricondursi ad un'esigenza di garanzia della «correttezza» del comportamento degli imprenditori sul mercato, con finalità di tutela dei consumatori e degli imprenditori concorrenti, visti appunto nella loro qualità di attori di mercato, e quindi come soggetti che assumono decisioni di natura economica .

Viceversa, nell'ambito alimentare la disciplina della comunicazione commerciale si carica di una pluralità di rationes, ben al di là dell'ambito economico o di mercato, che appare in effetti recessivo: tutela della salute in tutte le possibili articolazioni - prevenzione e cura di patologie, promozione di diete equilibrate e stile di vita sano, contrasto di eccessi alimentari ed altri comportamenti insalubri - educazione alimentare dei minori, salvaguardia delle dimensioni sociale e culturale del cibo, tutela di interessi economici e politici di Stati e/o aggregazioni di Stati o, in senso discendente, comunità locali.

2. «Che cosa c'è dentro?»: regole in tema di contenuto minimo di etichettatura e confezionamento

Le discipline del labeling mostrano una tendenza evolutiva segnata dal passaggio dall'imposizione di una serie minima di obblighi di dichiarazione a carico del produttore o del distributore di prodotti alimentari pre-confezionati, all'incirca succedanei rispetto al tradizionale, quanto poco igienico, esame visivo, tattile e/o olfattivo, all'attribuzione di una più spiccata funzione informativa, che dovrebbe essere svolta attraverso la veicolazione di dati nutrizionali specifici, soprattutto quando la confezione del prodotto includa affermazioni che ne rivendicano particolari proprietà positive.

L'etichettatura dei prodotti alimentari dovrebbe essere, secondo i regolatori, soprattutto uno strumento informativo; eventuali valenze di induzione all'acquisto dovrebbero essere non soltanto fondate su dati rigorosamente veritieri, ma anche

controbilanciate da supplementi informativi idonei in qualche modo a correggerne eventuali effetti distorsivi rispetto ad adeguate abitudini alimentari.

La posizione recessiva attribuita dai regolatori alla funzione promozionale di etichettatura e confezionamento trova fondamento nelle conclusioni degli studiosi di marketing circa la maggiore affidabilità attribuita dai consumatori alle etichette - la cui lettura presuppone l'apprensione del prodotto, e prelude immediatamente all'acquisto - rispetto alla pubblicità commerciale fatta con altri mezzi .

Disposizioni in tema di indicazioni obbligatorie sulle etichette degli alimentari si trovano, nel diritto statunitense, già nel Federal Food, Drugs and Cosmetics Act del 1938 , successivamente emendato in varie occasioni. Allo scopo di promuovere «honesty and fair dealing in the interest of consumers», la norma attribuiva al Ministero competente il potere di «promulgate regulations fixing and establishing for any food, under its common or usual name so far as practicable, a reasonable definition and standard of identity, a reasonable standard of quality, or reasonable standards of fill of container».

L'informazione minima che l'etichetta deve offrire è data quindi dall'«identità» del contenuto alimentare e dalla relativa quantità. Il raccordo tra definizione del prodotto contenuta nell'etichetta e «standard of identity» posti dal regolatore conferma, già al grado iniziale della materia, il nesso individuato sopra tra l'attività di definizione di standard, ormai prettamente sovranazionale, e le regole in tema di comunicazione.

Nel 1966, il Fair Packaging and Labeling Act stabilisce regole vincolanti più ampie e specifiche in materia, ampliando il contenuto obbligatorio delle etichette e delle confezioni, includendovi tra l'altro l'indicazione del nome e della sede del «manufacturer, packer or distributor».

Il divieto di affermazioni decettive costituisce uno dei cardini della disciplina .

Identica impostazione si ritrova nel «general standard» del Codex Alimentarius su «labeling of prepackaged food», che costituisce il modello di riferimento per le regole comunitarie contenute sul tema nel regolamento 178/2002 e nella direttiva 2000/13/CE .

Il «general standard», premesso il generale principio di non decettività, anche sotto forma di confusione del consumatore quanto all'effettivo contenuto del prodotto (art. 3), definisce il contenuto minimo vincolante di etichette e confezioni, includendovi tra l'altro (art. 4): denominazione di vendita del cibo, ricorrendo di preferenza a denominazioni standard definite dal Codex, l'elenco degli ingredienti, salvo il caso dei cibi composti di un solo ingrediente, raggruppati secondo categorie specificate dallo standard, con specifica indicazione della presenza di allergeni, peso netto e peso sgocciolato, nome e sede del «manufacturer, packer, distributor, importer, exporter or vendor of the food», Paese di origine (soltanto qualora l'omissione di tale indicazione possa ingannare o confondere il consumatore), identificazione del lotto di provenienza, data di durata minima («best before»), con alcune esenzioni, istruzioni per il consumo, quando necessario per garantire che questo avvenga in modo corretto.

L'art. 8 del «general standard» include regole in tema di modalità di presentazione e lingua delle informazioni indicate: in particolare, le informazioni dovranno essere contenute su etichetta non separabile dal prodotto, espresse in forma chiara e comprensibile, in lingua accessibile al consumatore cui il prodotto è destinato (in caso contrario, l'etichetta originale dovrà essere affiancata da nuova etichetta che ne riproduca fedelmente il contenuto).

Il regolamento 178/2002 pone il nesso tra sicurezza alimentare ed informazione del consumatore, in particolare attraverso l'etichettatura dei prodotti, stabilendo che «per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione», tra l'altro, «le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti». L'art. 16 ribadisce il generalissimo principio di non ingannevolezza, comune a tutta la disciplina della comunicazione commerciale, stabilendo che: «Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori» .

La direttiva 2000/13 contiene a sua volta un'ulteriore declinazione del divieto di ingannevolezza. Ai sensi dell'art. 1, infatti: «L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione non devono ... essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente ... per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, ... attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede, ... suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche».

L'elenco delle indicazioni obbligatorie è all'incirca analogo a quello contenuto nel «general standard» del Codex Alimentarius: denominazione di vendita ; elenco degli ingredienti; quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; quantitativo netto ; termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, data di scadenza; condizioni particolari di conservazione e di utilizzazione ; il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, o del condizionatore, o di un venditore stabilito nella Comunità; luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare; le istruzioni per l'uso, quando la loro omissione non consenta all'acquirente di fare un uso appropriato del prodotto alimentare per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo.

Eventuali deroghe previste dalla legislazione comunitaria relativa a singoli prodotti alimentari, od in difetto da norme nazionali adottate conformemente alla direttiva, non possono in ogni caso pregiudicare il livello di informazione dei consumatori (art. 4).

Contrariamente ai «general standards» del Codex Alimentarius, la direttiva non specifica quali siano i soggetti destinatari degli obblighi di etichettatura; la Corte di Giustizia, tuttavia, interpretando la direttiva alla luce dell'esigenza di garantire la piena ed integrale informazione del consumatore, ha ritenuto con essa compatibile una disciplina nazionale che estenda l'obbligo di etichettatura ai soggetti distributori che non intervengono in alcun modo sul contenuto del prodotto confezionato, oltre che ai produttori .

L'art. 16 consente agli Stati membri di vietare nel proprio territorio il commercio dei prodotti alimentari per i quali le indicazioni non figurano in una lingua facilmente compresa dal consumatore, a meno che l'informazione di quest'ultimo sia effettivamente assicurata da altre misure compatibili con la direttiva e salva la facoltà

dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato di imporre nel proprio territorio che tali indicazioni dell'etichettatura siano scritte almeno in una o più lingue da esso stabilite, tra le lingue ufficiali della Comunità.

### 3. Informazioni nutrizionali ed health claims su etichette e confezioni, tra persuasione ed informazione del consumatore

Le indicazioni su etichette e confezioni possono andare al di là della mera indicazione del contenuto, veicolando ulteriori affermazioni e dati che possono influire sulle determinazioni di acquisto del consumatore, in modo che attribuisce loro una vera e propria funzione promozionale.

L'esperienza regolatoria statunitense mostra varie oscillazioni sul tema, non sempre sintoniche rispetto alle regole in tema di pubblicità effettuata con altri mezzi, e sovente caratterizzate da maggiore restrittività.

Negli anni cinquanta la FDA vietò ogni indicazione sulle etichette relativa ai contenuti di colesterolo e grassi; negli anni settanta, la stessa amministrazione consentiva sporadicamente indicazioni su tali contenuti, oltre a semplici affermazioni sulle proprietà nutrizionali dei prodotti; nondimeno la FDA, nello stesso periodo, proibiva le indicazioni che collegassero direttamente l'assunzione di alimenti ricchi di colesterolo e grassi all'incremento di rischi di malattie, in particolare cardiache. La ragione di questa posizione, in apparenza incongruente, si trova nella necessità di evitare effetti distorsivi delle scelte di consumo in base all'uso concorrenziale di affermazioni non assistite da certezza scientifica, o comunque opinabili.

Nel 1985, tuttavia, la FDA decise di non intraprendere attività avverso le etichette della celeberrima casa produttrice di cereali Kellogg's, che richiamavano le dichiarazioni scientifiche del National Cancer Institute sul legame tra consumo di alimenti ricchi di fibre e prevenzione di alcuni tumori, in base alla constatazione della verità dell'affermazione, validata dal consenso della comunità scientifica. Inoltre, la FDA ritenne di imporre a chi utilizzasse indicazioni circa proprietà positive degli alimenti di corredare le stesse mediante specifiche indicazioni di dati nutrizionali.

Il legislatore federale interviene sul tema nel 1990, con il Nutrition Labeling and Education Act, percepito come maggiormente restrittivo rispetto ai coevi orientamenti della FDA di fine anni ottanta. La nuova disciplina emenda il Federal Food, Drugs and Cosmetics Act attribuendo alla FDA specifici poteri regolatori che, per ciascuna categoria di prodotti, identifichino le singole informazioni nutrizionali autorizzate, precisino le quantità di ogni sostanza in presenza delle quali è consentito l'uso di espressioni quali «free», «low», «light» (con divieto di utilizzo di indicazioni non regolamentate), definiscano le informazioni ammissibili in tema di idoneità alla prevenzione di patologie etc.

Inoltre, la riforma impone per tutti gli alimenti confezionati, salve alcune eccezioni, l'apposizione di un'etichetta nutrizionale che indichi tra l'altro, per ogni porzione: le calorie complessive, il contenuto complessivo di grassi, i grassi saturi, il colesterolo, il sodio, i carboidrati totali, gli zuccheri, le fibre e le proteine, salva la facoltà della FDA di introdurre ulteriori indicazioni specifiche.

Gli health claims, definiti come indicazioni incentrate sulla relazione tra l'alimento ed una determinata patologia, sono consentiti soltanto ove autorizzati dalle pertinenti disposizioni regolamentari della FDA, che potrà procedere in questo senso soltanto se vi sia «significant scientific agreement» sul punto, da valutarsi sulla base della totalità delle opinioni scientifiche disponibili. Nei vari regolamenti, la FDA ha l'obbligo di tenere in considerazione alcuni nessi tipici alimento/sostanza – patologia,

predefiniti dal legislatore ; viceversa, l'autorità non ha il potere di sottoporre claim specifici proposti da un determinato imprenditore ad autorizzazione preventiva.

La FDA ha esercitato i propri poteri regolamentari in maniera tendenzialmente restrittiva , incorrendo tra l'altro in censure da parte della giurisprudenza , fondate sulla violazione del primo emendamento della costituzione federale, le cui applicazioni in materia di comunicazione commerciale sono particolarmente estese; in particolare, le corti ravvisano l'incostituzionalità di limiti alla comunicazione commerciale che non siano fondati su un'univoca esigenza di salvaguardia di interessi pubblici e che, come nei casi in esame, oltrepassino le restrizioni necessarie al fine di garantire tale esigenza.

Le linee direttrici del Codex Alimentarius in tema di etichetta nutrizionale appaiono vicine all'approccio regolatorio della FDA pre-1990; esse limitano infatti l'obbligo di apporre tale etichetta ai soli casi in cui la confezione del prodotto presenti nutrition claims, prevedendo invece una mera facoltà di apposizione in tutti gli altri casi.

Deve tuttavia aggiungersi che le linee direttrici in materia di health claims e nutritional claims , che si applicano cumulativamente a quelle generali sui claims, oltre a ribadire l'obbligo dell'etichetta nutrizionale ogni volta si faccia ricorso a questo genere di affermazioni promozionali, tipizzano le affermazioni ammesse in materia di contenuti nutrizionali, definiscono le condizioni in presenza delle quali ciascuna di esse può essere apposta e pongono specifiche ed ulteriori limitazioni per le affermazioni di tenore comparativo.

Quanto agli health claims, oltre a prevedere in generale che questi debbano fondarsi su attendibili prove scientifiche ed essere formulati in modo che identifica la specifica sostanza contenuta nel prodotto cui è ricondotto l'effetto benefico, le linee guida chiariscono che essi dovrebbero essere «accepted by or be acceptable to the competent authorities of the country where the product is sold» (art. 7.1.2.). Inoltre, ancora secondo le linee guida (art. 7.2): «Health claims should have a clear regulatory framework for qualifying and/or disqualifying conditions for eligibility to use the specific claim, including the ability of competent national authorities to prohibit claims made for foods that contain nutrients or constituents in amounts that increase the risk of disease or an adverse health-related condition. The health claim should not be made if it encourages or condones excessive consumption of any food or disparages good dietary practice».

Nel diritto comunitario, la direttiva 2000/13 sancisce innanzitutto la netta distinzione tra alimentari e sostanze con proprietà medicinali, disponendo il divieto di «attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà»; inoltre, la direttiva attribuisce al Consiglio il potere di definire un elenco non esaustivo delle dichiarazioni il cui uso deve essere vietato o limitato, anche negli imballaggi e nella pubblicità.

Disposizioni generali in materia di etichettatura nutrizionale compaiono altresì nella direttiva 90/496/CE che, recependo il modello del Codex, sancisce l'obbligo dell'etichettatura nutrizionale allorché un'informazione nutrizionale figura nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti alimentari, eccettuate le sole campagne pubblicitarie collettive.

Il tema delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, in presenza delle quali sorge l'obbligo di apposizione dell'etichetta nutrizionale ai sensi della direttiva appena citata, costituisce tuttavia oggetto di una disciplina comunitaria specifica, contenuta nel

regolamento n. 1924/2006 ; coerentemente con la scelta di sistema compiuta con il regolamento n. 178/2002, il legislatore comunitario ha ritenuto che lo specifico aspetto della sicurezza alimentare rappresentato dalle informazioni nutrizionali fornite al consumatore attraverso etichette e confezioni dovesse essere disciplinato mediante piena unificazione normativa, con funzione di integrazione della direttiva 2000/13.

Questo aspetto specifico è stato affidato al diritto comunitario unificato, anziché alla sola armonizzazione mediante direttiva, come la materia più generale dell'etichettatura e delle confezioni dei prodotti, verosimilmente a causa della valenza persuasiva, di condizionamento delle scelte di consumo alimentare, che è propria dei claims nutrizionali e sulla salute, non condivisa dalle (più asettiche) mere indicazioni di contenuto, né dall'etichetta nutrizionale che, viceversa, è un corollario o supplemento informativo, destinato a completare e sostanziare i claims.

Il regolamento si applica sia ad etichette e confezioni, sia alla comunicazione pubblicitaria vera e propria relative ad alimenti, anche sfusi, nonché somministrati al pubblico in ristoranti od esercizi analoghi. Da notare che, rispetto alle linee guida del Codex, la Comunità ha scelto l'opzione di equiparare labeling e pubblicità, così chiarendo che è la funzione persuasiva dei claims nutrizionali e sulla salute contenuti nel primo a giustificare una disciplina specifica rispetto alle altre indicazioni contenute su etichette e confezioni, e che proprio questa giustifica l'equiparazione alla comunicazione persuasiva per eccellenza, vale a dire la pubblicità.

La conformità al regolamento è condizione per l'uso dei claims nutrizionali e relativi alla salute ; la Commissione, avvalendosi della consulenza dell'EFSA, stabilisce entro il 19 gennaio 2009 «i profili nutrizionali specifici e le condizioni, comprese le esenzioni, da rispettare per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie» (art. 4.1) .

Il regolamento fissa comunque regole generali in tema di utilizzabilità delle indicazioni nutrizionali e sulla salute: come previsto anche dalle linee guida del Codex, deve trattarsi di indicazioni fondate su «dati scientifici generalmente accettati» , con specificazione della sostanza cui è riconducibile l'effetto benefico .

Le indicazioni dovranno essere «comprensibili dal consumatore medio»; per le indicazioni sulla salute è prevista una serie di condizioni specifiche, intese a controbilanciare, contestualizzandolo, l'effetto persuasivo del claim.

A tenore dell'art. 10.2, ad esempio: «Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: a) una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; b) la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; c) se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, e d) un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive».

Le indicazioni relative alla riduzione del rischio di malattia potranno essere utilizzate soltanto ove inserite in un apposito elenco, aggiornato dalla Commissione dietro istanza delle parti interessate.

Le discipline passate in rassegna sono accomunate da una ratio condivisa non soltanto di evitare l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute ingannevoli, o non munite di adeguato supporto scientifico, ma anche di impedire che tali indicazioni divengano un mero strumento promozionale, scisso da una funzione informativa, attribuendo viceversa alla finalità di persuasione all'acquisto un ruolo recessivo rispetto alla veicolazione di informazioni sulle caratteristiche nutrizionali o, in alcuni casi, di vera e propria educazione alimentare.

4. «Questo è buono (e fa bene), compratelo!»: limiti e divieti relativi alla pubblicità degli alimentari

Il settore alimentare è sottoposto, in generale, alle discipline in tema di controllo della verità della comunicazione pubblicitaria, con finalità di salvaguardia del consumatore e dei concorrenti dell'inserzionista. Queste includono sia le regole specifiche in tema di pubblicità, ed eventuali sottoinsiemi delle stesse definiti, ad esempio, in funzione del mezzo utilizzato (televisione od altro) o delle particolarità di categorie di soggetti destinatari (minori, soggetti con particolari patologie etc.), sia le più generali discipline del rapporto concorrenziale, come le norme in tema di concorrenza sleale o, in senso ancora più ampio, di garanzia della correttezza del comportamento dei soggetti attivi sul mercato.

Come accennato, tuttavia, a questi plessi regolatori si sovrappongono ulteriori discipline peculiari al settore alimentare, od orientamenti specifici degli organi applicativi.

Nel caso del regolamento 1926/2006, etichette, confezioni e pubblicità sono assoggettati, per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali e sulla salute, a consimili discipline.

Le linee guida del Codex Alimentarius prevedono regole specifiche per i claims (anche) pubblicitari collocati in sedi diverse rispetto ad etichette e confezioni, che oltre a ribadire il generale principio di non ingannevolezza, prevedono il divieto assoluto di alcuni claims (tra cui quelli che non possono essere sostenuti mediante adeguate evidenze scientifiche), ne indicano altri considerati «potentially misleading», da utilizzare con particolare attenzione, assoggettano l'utilizzo di ulteriori claims a condizioni specifiche poste dallo stesso Codex, in sede di definizione di standard, oppure dal regolatore nazionale.

La FTC, nella sua prassi applicativa del divieto di pratiche scorrette contenuta alla sec. 5 del FTC Act al settore alimentare, ha costantemente richiesto che ogni rivendicazione pubblicitaria, soprattutto relativa a qualità o proprietà del cibo, fosse fondata su ragionevoli prove scientifiche, richiedendo, ove necessario, all'inserzionista di esibire la relativa documentazione, comprensiva dei risultati di analisi effettuate sul prodotto.

Nel 1994, a seguito dell'entrata in vigore dei regolamenti applicativi del Nutrition Labeling and Education Act emanati dalla FDA, la FTC ha emesso un policy statement relativo alla pubblicità degli alimentari, allo scopo di coordinare la propria prassi con gli orientamenti dell'altra amministrazione federale.

Il policy statement, quale assunto di fondo, equipara il mancato rispetto dei requisiti regolamentari posti dalla FDA per affermazioni nutrizionali o basate sulla salute ad ipotesi di ingannevolezza, pur lasciando spazio per alcune possibilità di differenti esiti applicativi della disciplina della pubblicità rispetto a quella del labelling.

Ad esempio, mentre l'omissione di informazioni necessarie a chiarire l'effettivo significato di un claim, allo scopo di evitare l'induzione in errore del consumatore, costituisce un'ipotesi di ingannevolezza, l'omissione di informazioni nutrizionali che potrebbero risultare utili al consumatore per il miglioramento della dieta, rilevante ai fini del Nutrition Label and Education Act, non comporta di per sé decettività del messaggio. Secondo lo stesso parametro sono valutate eventuali omissioni informative relative all'importanza dell'equilibrio generale e della varietà della dieta, oltre che dello stile di vita, anche nel contesto di comunicazioni promozionali che contengono affermazioni basate sulla salute.

Allo stesso modo, la FTC non considera vincolanti, ai fini del giudizio di ingannevolezza, le disposizioni regolamentari della FDA sui livelli della sostanza

indicata quale oggetto di un'affermazione relativa alla salute, oltre che sulle soglie di altre sostanze nutrienti che il cibo deve contenere al fine di poter essere etichettato o confezionato con health claims: pur ritenendo che questi claims, utilizzati per sostanze dallo scarso contenuto nutrizionale, e nondimeno idonee a conferire apporto calorico, possano risultare fuorvianti, la FTC non esclude che health claims relativi a prodotti dallo scarso contenuto nutrizionale possano comunque non risultare ingannevoli, nella misura in cui essi sottolineano i minori rischi per la salute rispetto a consimili prodotti della stessa categoria.

In altri termini, pur assoggettando le rivendicazioni contenute nella pubblicità degli alimentari ad un rigoroso controllo di verità, fondato su un elevato livello di prova scientifica, la regolazione non arriva alla tipizzazione dei claims ammessi, né sacrifica programmaticamente la funzione promozionale del messaggio rispetto ad una preminente finalità informativa, od attribuisce allo stesso più ampi scopi di educazione al consumo alimentare.

Mentre la disciplina dell'etichettatura e del confezionamento prevede specifici e pervasivi doveri informativi, la soglia oltre cui scatta il dovere di informazione posto a carico dell'inserzionista pubblicitario nel settore alimentare coincide pur sempre con quella dell'ingannevolezza.

Nel diritto francese, al contrario, la pubblicità dei prodotti alimentari è assoggettata a specifici obblighi informativi. Secondo l'art. L2133-1 del Code de la santé publique, infatti, «Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire», il cui contenuto è precisato dai decreti attuativi. In alternativa, è consentito all'inserzionista versare allo Stato un contributo pari al 1,5% della spesa sostenuta per la diffusione del messaggio.

L'attività applicativa delle disposizioni in materia di correttezza della comunicazione commerciale svolta nel settore dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, quantitativamente piuttosto consistente ed in gran parte composta da decisioni di accertamento dell'ingannevolezza della comunicazione, mostra che in numerosi casi, l'autorità richiede all'operatore pubblicitario di fornire prove sulla verità delle affermazioni pubblicitarie su composizione e caratteristiche dei cibi, assoggettando le medesime ad uno standard di valutazione piuttosto rigoroso.

Il rischio di induzione in errore del consumatore è valutato, tuttavia, anche in relazione al contenuto suggestivo del messaggio che, di per sé lecito anche nello specifico ambito del settore alimentare, può risultare viceversa ingannevole nel caso in cui possa suscitare false impressioni circa l'effettiva natura, il contenuto, le qualità o le proprietà del prodotto.

La conformità alle discipline di settore, ed in particolare alle regole in tema di labeling, costituisce quindi una soglia minima che deve essere rispettata affinché la comunicazione pubblicitaria che contiene claims sottoposti a tali regole (a partire dalla stessa denominazione di vendita del prodotto) possa essere considerata corretta»; tuttavia, esiste la possibilità che claims conformi alle regole citate possano risultare comunque ingannevoli, ove idonei a fuorviare in ogni modo il giudizio del consumatore.

#### 4. Limiti e divieti della comunicazione pubblicitaria sul «junk food»

Nel Regno Unito, l'OfCom ha pubblicato, nel 2007, un policy statement in materia di pubblicità televisiva di cibi e bevande destinati ai bambini; il documento prende origine da studi del Department of Health e della Food Standards Agency relativi all'obesità infantile, ed al nesso tra questa e l'elevato consumo di cibi ad alto contenuto di grassi, sale o zuccheri (in gergo, «junk food»), oggetto di campagne pubblicitarie televisive, nonché da una successiva iniziativa parlamentare.

Lo statement prevede restrizioni di orario di trasmissione della pubblicità di cibi definiti dalla Food Standard Authority ad alto contenuto di grassi, sale o zuccheri, vieta la messa in onda della stessa all'interno od in prossimità di programmi per bambini, oltre che nell'ambito di offerte televisive per bambini e di programmi di particolare attrattiva per minori dei sedici anni (anche se non specificamente loro destinati); identiche restrizioni si applicano alla sponsorizzazione.

Inoltre, l'OfCom impone limitazioni al contenuto della pubblicità televisiva del cibo comunque rivolta ai bambini, a prescindere dall'orario di trasmissione; tra l'altro, vi è il divieto di utilizzo di personaggi di cartoni animati od altre opere per bambini, nonché di testimonial celebri, oltre che di inserimento di diciture relative ad offerte promozionali o relative alla salute nella pubblicità destinata soprattutto a minori in età prescolare o che frequentino la scuola elementare. Più in generale, dovrà essere evitato ogni contenuto pubblicitario che possa incoraggiare abitudini nutrizionali scorrette od uno stile di vita insalubre.

La disciplina citata, di notevole restrittività, si fonda sulla considerazione congiunta della particolare rischiosità del «junk food» rispetto allo sviluppo dell'obesità (avvertita come vera e propria piaga sociale), della capacità del mezzo televisivo di influenzare, se non le vere e proprie scelte di consumo, quanto meno le abitudini di vita dei bambini, e della particolare debolezza del target di riferimento.

Altri ordinamenti prevedono disposizioni anche più restrittive quanto alla possibilità di indirizzare comunicati commerciali televisivi ai minori più piccoli. In Svezia, ad esempio, l'art. 4 della legge nazionale sulla radiotelevisione (1996) stabilisce che la pubblicità televisiva sui canali terrestri non possa rivolgersi ai minori di dodici anni; in Norvegia, l'art. 3-1 della legge nazionale sulla televisione (1992) vieta l'inserimento di pubblicità nell'ambito di programmi per bambini, nonché la pubblicità specificamente rivolta ai bambini; nel Quebec, l'art. 248 della legge sulla protezione del consumatore vieta la pubblicità televisiva rivolta ai minori infra-tredicenni.

Nell'ambito del dibattito sulla revisione della direttiva «televisione senza frontiere», è stata proposta, in sede parlamentare, l'introduzione di una disciplina modellata su quella inglese; tuttavia, la direttiva «servizi media audiovisivi» si limita a prevedere, all'art. 3 sexies, che «Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media ad elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata».

Alla fine del 2007, alcune multinazionali alimentari hanno reso nota l'assunzione di impegni (denominati «EU-pledge») in materia: salvi più specifici impegni assunti da ciascun aderente anche in relazione alle particolarità dei suoi prodotti, gli impegni minimi prevedono tra l'altro che non sarà effettuata alcuna comunicazione pubblicitaria di prodotti rivolta a minori dei dodici anni, fatta eccezione per i prodotti che soddisfino specifici criteri nutrizionali basati su condivise prove scientifiche e/o linee guida nutrizionali nazionali od internazionali.

Gli impegni citati si aggiungono ad una produzione autodisciplinare articolata, a livello sia internazionale sia nazionale, che prevede in alcuni casi, oltre a regole generali di salvaguardia della correttezza nella comunicazione commerciale rivolta ai minori, previsioni specifiche relative al tema in esame.

Il Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria italiano, ad esempio, all'art. 11, prevede in generale che «Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai

bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà». La medesima disposizione autodisciplinare aggiunge che la comunicazione commerciale rivolta ai minori non dovrà comunque indurre ad «adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l'esigenza di seguire uno stile di vita sano».

In Spagna, esiste un codice di autodisciplina specifico, denominato «Código de autorregulación de la publicidad de alimentos dirigida a menores – Prevención de la obesidad y salud», sottoscritto nel 2005 dall'associazione spagnola di autodisciplina pubblicitaria con il concorso del Ministero della Sanità e dell'Agenzia spagnola di sicurezza alimentare.

Il Codice, oltre a ribadire il principio di speciale attenzione nella comunicazione in materia di alimenti rivolta ai minori, prevede alcune limitazioni specifiche, tra cui il divieto di abusare del particolare appeal verso i minori di personaggi popolari presso di loro (artt. 13 e segg.), nonché limitazioni all'utilizzabilità di promozioni, omaggi, concorsi a premio od iniziative affini, che possono distogliere l'attenzione del minore dall'effettiva natura del prodotto, inducendolo al consumo di questo grazie all'attrattiva delle iniziative «collaterali» .

La materia mostra una palese tensione tra l'approccio fondato sull'applicazione di discipline positive generali di tutela dei minori in tema di comunicazione televisiva, accompagnate da ulteriori prescrizioni autodisciplinari (ad oggi prevalso in sede comunitaria), e quello che prevede rigorosi interventi regolatori specifici, sul modello inglese.

Benché la delicatezza del tema richieda speciale attenzione, un approccio liberale alle regole sulla comunicazione commerciale non può sottovalutare il ruolo educativo della famiglia, e delle istituzioni scolastiche, rispetto ad un aspetto fondamentale dell'esistenza quale l'alimentazione; certamente deve pretendersi che la comunicazione commerciale non vanifichi questo ruolo, né contrasti in alcun modo con esso.

Alla luce di quanto visto sopra, gli ordinamenti possono chiamare la comunicazione commerciale in materia alimentare a concorrere allo svolgimento di compiti di educazione alimentare (non solo verso i minori, ma a maggior ragione verso di essi), tramite un controllo rigoroso sui contenuti e l'imposizione di obblighi informativi.

Sulla capacità formativa di meri divieti sembra invece lecito avanzare qualche dubbio; compito della regolazione dovrebbe essere favorire un uso responsabile della pubblicità, che è anche strumento di informazione e di competizione sul mercato a beneficio del consumatore, non considerare la stessa come un male di per sé, da cui i più piccoli dovrebbero essere sempre tenuti al riparo.

## **REGLAS EN MATERIA DE COMUNICACIÓN COMERCIAL Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS. (Traducción).**

Giuseppe Rossi. Università di Torino

### **I. LAS DIVERSAS RAZONES DE LOS ENREDOS REGULATORIOS.**

La regulación de las comunicaciones comerciales en el sector alimentario, entendida en el más amplio sentido, comprensivo de las indicaciones contenidas en las etiquetas o embalajes de los productos, en los signos distintivos, además de la verdadera y propia publicidad, se caracteriza por una inusitada acumulación regulatoria.

Los ordenamientos presentan, en efecto, varios niveles de regulación sectorial, que pueden diferenciarse entre otros, conforme al criterio:

- Del instrumento de comunicación preseleccionado: en especial, la regulación del etiquetado y de las indicaciones contenidas en los embalajes (labeling) es normalmente diferente de la publicidad (advertising), y no siempre sus respectivos contenidos son convergentes; además hay regulaciones específicas relativas a los signos distintivos de los productos alimentarios, o de algunos de tales signos, como por ejemplo los que contienen indicaciones de calidad o procedencia.
- Del medio de comunicación utilizado y de sus respectivos destinatarios: en especial hay regulaciones específicas de la comunicación por televisión, sobre todo la dirigida a los menores; sin embargo, hay reglas que contemplan medios bastante menos utilizados, como los carteles o las indicaciones sobre máquinas de venta automáticas dentro de los edificios escolares<sup>291</sup>.
- De los contenidos de la comunicación: en particular, hay regulaciones específicas para la comunicación promocional que se apoye, de algún modo, en propiedades del producto, como por ejemplo, efectos benéficos sobre la salud, aptitud para prevenir enfermedades, adecuación al consumo por específicas categorías de sujetos (diabéticos, celíacos, alérgicos, etc.);
- Del objeto de la comunicación: a las regulaciones “horizontales”, que contemplan todo el sector alimentario, se añaden reglas diferenciadas para productos alimentarios específicos, definidos a un minucioso nivel de detalle, o tipos de productos alimentarios, o incluso grupos de productos alimentarios heterogéneos, pero acumulables en algún aspecto (por ejemplo el elevado contenido en grasas o azúcares).

Las regulaciones especiales indicadas se entrecruzan de varias maneras; además es posible que su aplicación se acumule con la de las reglas generales en materia de comunicación comercial, partiendo de la prohibición del carácter engañoso en sus varios aspectos.

---

<sup>291</sup> Ver por ejemplo la sec. 35182 del *Education Code* del Estado de California, que somete a requisitos específicos de procedimiento la celebración de contratos entre entes de educación y publicistas que tengan por objeto la exposición de publicidad dentro de los edificios escolares.

En muchos ordenamientos hay también diversificaciones en el plano de las competencias aplicativas. Emblemático es el caso de los Estados Unidos, en que la legislación federal somete la publicidad de los alimentos a las reglas del FTC Act, con la consiguiente competencia de ejecución de la Federal Trade Commission y prevé al mismo tiempo reglas específicas en materia de etiquetado y embalaje, atribuidas a la competencia de la Food and Drug Administration<sup>292</sup>; en el caso de las carnes rojas y del pollo, la competencia corresponde por el contrario, en ambos aspectos, al Department of Agriculture.

También nuestro ordenamiento presenta competencias concurrentes de la Autoridad que garantiza la concurrencia y el mercado, en la aplicación de las normas en materia de publicidad engañosa y comparativa y de las prácticas comerciales incorrectas, del ministerio de recursos agrícolas y de los entes locales, en aplicación de la regulación del comercio.

La regulación culmina, en todo caso, en el papel de las organizaciones supranacionales.

A nivel mundial, el Codex Alimentarius, comisión instituida en 1963 por la FAO y la OMS en el ámbito del Food Standard Programme, definió standards, líneas maestras y códigos de conducta en materia alimentaria, destinados en todo caso a producir efectos en los derechos internos.

Entre las funciones del Codex están “la protección de la salud de los consumidores y la garantía de prácticas correctas en el comercio alimentario”<sup>293</sup>.

Los standards<sup>294</sup> definidos en el Codex Alimentarius son sectoriales: afectan a categorías específicas de productos alimentarios, o a productos específicos, o elaboraciones, dentro de estas categorías. Cada standard puede contener, y ocurre a menudo, reglas en materia de comunicación, y en especial de labeling; en anexo, el Codex ha publicado líneas maestras en materia de claim (también) publicitario, tanto de alcance general<sup>295</sup>, como específicamente relativas a afirmaciones concernientes a peculiares propiedades benéficas de los productos<sup>296</sup>.

---

<sup>292</sup> La competencia de la FTC deriva del art. 5 del FTC Act 1938, que prohíbe en general las “unfair or deceptive acts or practices”, así como el art. 12 y el art. 15 que con especial referencia a los productos alimentarios, sancionan la prohibición de “any false statement” “misleading in material respect”; la FDA deriva sus competencias de la sec. 403 a) del Federal Food and Drug and Cosmetic Act de 1938, que prohíbe “labeling (taht) is false or misleading in any particular”. Con un “memorandum of understanding” de 1954 las dos Autoridades convinieron que la FTC concentrase su actividad sobre la publicidad, y la FDA sobre el *labeling* (working Agreement Between FTC and Food and Drug Administration, 4 *Trade Reg. Rep.* (CCH) 9,850.01 (1971).

<sup>293</sup> Cfr. Codex Alimentarius Commission, *Procedural manual*, 17<sup>th</sup> edition, 207, art. 1 letra a).

<sup>294</sup> El elenco completo de los standards, con sus correspondientes textos, se encuentra en URL: [http://www.codexalimentarius.net/web/standard\\_list](http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list)

<sup>295</sup> *Codex General Guidelines on claims*, CAC/GL I-1979. La primera versión se remonta a 1979; el texto actual es fruto de enmiendas aprobadas en 1991. La definición de claims, proporcionada por el art. 2 es muy amplia: “any representation which states, suggests or implies that a food has particular characteristics relating to its origin, nutritional properties, nature, production, processing, composition or any other qualities”. La definición no se limita a las declaraciones publicitarias, aunque ciertamente las incluye.

<sup>296</sup> *Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims*, CAC/GL, 23-1997. El texto original data de 1997 y ha sufrido enmiendas en 2001, 2004 y 2008. Estas líneas se aplican cumulativamente a las de claims y a las verticales relativas a productos singulares; la aplicación a la publicidad (advertising) está prevista solamente cuando “required by authorities having jurisdiction”. El advertising se define como “any commercial communication to the public by any means other than labeling, in order to promote directly or indirectly the sale or intake of a food through the use of nutrition or health claims in relation to the food and its ingredients”.

Conviene además tener presentes los reflejos sobre la potestad normativa de los Estados de la actividad liberalizadora llevada a cabo en materia de agricultura por la WTO, en ejecución del acuerdo sobre agricultura cerrado en el ámbito de la Roda Uruguay, y sobre todo, del acuerdo sobre barreras técnicas y del acuerdo sobre aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, celebrados en Marrakech<sup>297</sup>. En especial este último, prevé en su art. 2 que los Estados miembros no puedan adoptar medidas sanitarias restrictivas del comercio internacional si no es de manera no discriminatoria y en la medida necesaria para la protección de la vida humana, animal y vegetal; en todo caso, tales medidas deberán fundarse en principios científicos y acompañarse de adecuadas pruebas científicas, de acuerdo con el art. 5.7.

Los acuerdos internacionales de liberalización del comercio hacen así que la determinación de los contenidos de la categoría de la “seguridad alimentaria”, que constituye uno de los presupuestos de los bloques reguladores de la comunicación en materia alimentaria indicada, esté en grado significativo, sustraída de la discrecionalidad de los Estados y remitida a la superior valoración de órganos supranacionales<sup>298</sup>, llamados a disponer del patrimonio de conocimientos elaborados por la comunidad científica.

El derecho comunitario se ha expresado en la materia mediante diferentes instrumentos de armonización, o a veces, de verdadera y propia unificación normativa a partir del reglamento 178/2002, que instituye la Autoridad europea sobre seguridad alimentaria (EFSA)<sup>299</sup> que, inspirándose en una perspectiva en muchos aspectos afín a la del modelo WTO, sanciona reglas generales e inderogables por los Estados en materia de “legislación alimentaria”<sup>300</sup>.

El reglamento pone en evidencia el nexo existente entre la noción de “seguridad alimentaria”, en el sentido de idoneidad del alimento para el consumo por ausencia de riesgos científicamente evaluables para la vida y la salud, y la regulación de ese específico aspecto de la cadena de producción y distribución alimentaria representado por la comunicación comercial<sup>301</sup>, en el bien entendido de que la

<sup>297</sup> Para un análisis de conjunto ver BORGHI, *L'agricoltura nel Trattato di Marrakech. Prodotti agricoli e alimentari nel diritto del commercio internazionale*, Giuffrè, Milán, 2004.

<sup>298</sup> Según algunos, la regulación internacional de liberalización daría lugar pese a las variadas cláusulas de salvaguardia, a situaciones de grave desfavor en contra de los países no industrializados, también en términos de falta de homogeneidad de acceso al patrimonio de los conocimientos científicos en materia alimentaria (entre muchos, GONZALEZ, *Institutionalizing Inequality: the WTO Agreement on Agriculture, Food Security, and Developing Countries*, en *Columbia J. of Environmental Law*, 2002, 433)

<sup>299</sup> Reglamento CE n. 178/2002 que establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, instituye la Autoridad europea para la seguridad alimentaria y fija procedimientos en el campo de la seguridad alimentaria, en DOCE, L. 31, de 1 de Febrero de 2002, I.

<sup>300</sup> De acuerdo con el art 3 n. 1, por tales se entienden “las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas relativas a los alimentos en general, y la seguridad de los alimentos en particular, tanto en la Comunidad como a nivel nacional; se incluyen todas las fases de producción, transformación y distribución de los alimentos y también de los piensos para animales destinados a la producción alimentaria o a ellos suministrados”. La regulación establecida en el reglamento contiene por tanto reglas que tienen función orientadora de la futura producción normativa comunitaria, y vínculos para los legisladores estatales (cfr. Sobre esto COSTATO, *Dal mutuo riconoscimento al sistema europeo di diritto alimentare: il regolamento 178/2002 come norma y como programa*, en *Riv. Dir. Agr.*, 2003, I, 289).

<sup>301</sup> Según el considerando 12: “Para garantizar la seguridad de los alimentos es necesario considerar todos los aspectos de la cadena de producción alimentaria como un proceso único, partiendo incluso de la producción primaria, pasando por la producción de piensos hasta la venta o entrega de alimentos al consumidor, en cuanto que cada uno de sus elementos presenta un potencial impacto sobre la seguridad alimentaria”. Para comentario al reglamento con especial referencia a la noción de “seguridad alimentaria”, cfr. VV-AA., *La sicurezza alimentare nell'unione europea*, comentario dirigido por el

conciencia en relación con el consumo alimentario constituye un presupuesto de la “seguridad” del mismo<sup>302</sup>.

El art. 5 indica “un nivel elevado de tutela de la vida y de la salud humana” y la “tutela de los intereses de los consumidores, comprendidas las prácticas leales en el comercio alimentario” como objetivos de la legislación alimentaria; el art. 8 recalca la finalidad de “tutelar los intereses de los consumidores y de constituir una base que permita a los consumidores tomar opciones conscientes en relación a los alimentos que consumen”, en especial previniendo “las prácticas fraudulentas o engañosas; la adulteración de los alimentos: cualquier otro tipo de práctica capaz de inducir a error al consumidor”.

Los conocimientos científicos representan, en la óptica comunitaria al igual que en el modelo WTO, el sostén de la valoración de la “seguridad alimentaria”, con las proyecciones que tal noción determina respecto de la regulación de la comunicación<sup>303</sup>. De ahí el papel de la EFSA que de acuerdo con el art. 22 del reglamento “ofrece asesoramiento científico y asistencia científica y técnica a la normativa y las políticas de la Comunidad en todos los campos que tienen incidencia directa o indirecta en la seguridad de los alimentos” y “proporciona informaciones independientes sobre todas las materias que entran en dichos campos y comunica los riesgos”<sup>304</sup>.

Naturalmente no se excluye, y ocurre frecuentemente, que las indicaciones provenientes del mundo científico sean multiformes y discordantes (también teniendo en cuenta el papel decisivo de la industria respecto de los desarrollos de la investigación biotecnológica), con las correspondientes consecuencias en términos de coexistencia – o conflicto – de diferentes paradigmas de “seguridad alimentaria” y por tanto de diferentes productos reguladores en relación con el tema conexo de la comunicación comercial en el sector alimentario. Por limitarnos a un ejemplo es emblemático el caso de las diversas regulaciones adoptadas en Estados Unidos y en Europa en tema de organismos genéticamente modificados<sup>305</sup>.

La sensación del observador es la de encontrarse ante enredos regulatorios, que ampliamente se inspiran en una serie de principios compartidos, pero dan origen a una miríada de reglas de detalle que, se intuye fácilmente, dan paso a una serie de dificultades reconstructivas y aplicativas que rara vez se encuentran en materia de comunicación comercial.

Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), en *NLCC*, 2003, 191 y ss; VV.AA, *La sécurité alimentaire dans l'union européenne*, Bruylant, Bruxelles, 2003.

<sup>302</sup> Ver también la noción de “comunicación del riesgo” de que trata el art. 3 n.13 del reglamento.

<sup>303</sup> Nótese en tal aspecto, que los acuerdos WTO y el reglamento comunitario muestran inspiración afín, aunque no se ha hecho superposición de ambas fuentes. De acuerdo con el art. 5 párrafo 3 del reglamento, en efecto, “Las normas internacionales vigentes o de inminente entrada en vigor se han tomado en consideración en la elaboración y adecuación de la legislación alimentaria, salvo si tales normas o sus partes son ineficaces o inadecuadas para la consecución de los legítimos objetivos de la legislación alimentaria, si hay justificación científica en tal sentido o si el nivel de protección que aseguran no es el que se juzga adecuado en la Comunidad”.

<sup>304</sup> Sobre el papel y competencias de la EFSA cfr., por todos MANDEVILLE, *l'Autorité européenne de sécurité des aliments: un élément clef de la nouvelle législation alimentaire européenne*, en *Riv. Dir. Agr.*, 2004, I, 142; LUBRANO, *L'Attività dell'Aurità europea per la Sicurezza Alimentare*, ibídem, 345.

<sup>305</sup> La literature jurídica sobre el tema es ya muy amplia. Entre otros muchos pueden verse FERRARA y MARINO (dirigido por), *Gli organismo geneticamente modificati. Sicurezza alimentare e tutela dell'ambiente*, CEDAM, Padova, 2003; MARINI, *Principio di precauzione, sicurezza alimentare e organismo geneticamente modificati nel diritto comunitario*, en *Dir. Un. Eur.*, 2004, 16; BARONI, *Organismi geneticamente modificati (OGM) e precauzione: il rischio alimentare tra diritto comunitario e diritto interno*, en *Foro it.*, 2004, IV, 246.

La causa de este acervo regulatorio puede, intuitivamente, encontrarse en el hecho de que el alimento es la necesidad primaria y universal por excelencia; por ello asume, junto al económica, destacados por no decir preeminentes valores sociales, culturales y políticos.

En general, las reglas en materia de comunicación comercial pueden reconducirse a una exigencia de garantía de la “corrección” del comportamiento de los empresarios en el mercado, con finalidad de tutela de los consumidores y de los empresarios que compiten, vistos precisamente en su calidad de actores de mercado, y por tanto como sujetos que asumen decisiones de naturaleza económica<sup>306</sup>.

Por el contrario, en el alimentario la regulación de la comunicación comercial se carga de una pluralidad de raciones, bastante más allá del ámbito económico o de mercado, que parece en efecto en retroceso: tutela de la salud en todas sus posibles articulaciones – prevención y curación de patologías, promoción de dietas equilibradas y estilo de vida sano, lucha contra excesos alimentarios y otros comportamientos insalubres – educación alimentaria de los menores, salvaguardia de las dimensiones sociales y culturales del alimento, tute de intereses económicos y políticos de Estado y/o agregaciones de Estados, o en sentido descendente. Comunidades locales.

### III. “¿QUÉ HAY DENTRO?”: REGLAS EN MATERIA DE CONTENIDO MÍNIMO DE ETIQUETADO Y EMBALAJE.

Las regulaciones del labeling muestran una tendencia evolutiva marcada por el paso de la imposición de una serie mínima de obligaciones de declaración a cargo del productor o del distribuidor de productos alimentarios prefabricados, más o menos sucedáneos respecto del tradicional, y poco higiénico examen visual, táctil y/o olfativo, a la atribución de una más sobresaliente función informativa, que debería desenvolverse mediante la vehiculación de datos nutricionales específicos, sobre todo cuando la confección del producto incluya afirmaciones que reivindiquen sus peculiares propiedades positivas.

El etiquetado de los productos alimentarios debería ser, según los reguladores, sobre todo un instrumento informativo; eventuales valores de inducción a la compra deberían no sólo estar fundados en datos rigurosamente veraces, sino también contrapesados por suplementos informativos idóneos de cualquier modo para corregir eventuales efectos distorsionadores respecto de los hábitos alimentarios adecuados.

La posición de retroceso atribuida por los reguladores a la función promocional del etiquetado y embalaje encuentra fundamento en las conclusiones de los estudiosos de marketing acerca de la mayor fiabilidad atribuida por los consumidores a las etiquetas – cuya lectura presupone la aprehensión del producto, y prelude inmediatamente la compra – respecto de la publicidad comercial hecha con otros medios<sup>307</sup>.

Disposiciones en materia de indicaciones obligatorias sobre las etiquetas de los alimentarios se encuentran, en el derecho estadounidense, ya en la Federal Food, Drugs and<sup>308</sup> Cosmetics Act de 1938, posteriormente enmendado en varias ocasiones. Con

<sup>306</sup> No se pretende con ello sostener que la regulación de la comunicación comercial ignore sin más los aspectos no económicos de la existencia; se cuida de ello sobre todo fijando límites insuperables de la expresión publicitaria directa emanación de los valores constitucionales que sirven de contrapeso a la libertad de expresión del pensamiento, o estableciendo reglas de tutela frente a posibles interferencias dañosas para la personalidad de los particulares grupos de destinatarios, como los menores. Sin embargo, la regulación de la comunicación es sobre todo regla para el mercado.

<sup>307</sup> Cfr. MAZIS E Raymond, *Consumer Perceptions of Health Claims in Advertisements and Food Labels*, en *J. of consumer Affairs*, 1997, 10.

<sup>308</sup> 21 USC 9.

objeto de promover “honesty and fair dealing in the interest of consumers”, la norma atribuía al Ministerio competente el poder de “promulgate regulations fixing and establishing for any food, under its common or usual name so far as practicable, a reasonable definition and standard of identity, a reasonable standard of quality, or reasonable standards of fill container”.

La información mínima que la etiqueta debe ofrecer viene por tanto dada por la “identidad” del contenido alimentario y de la relativa cantidad. El vínculo entre definición del producto contenida en la etiqueta y “standard of identity” impuesto por el regulador confirma, ya en el punto inicial de la materia, el nexo individualizado entre la actividad de definición de standards, ahora estrictamente internacional, y las reglas en materia de comunicación.

En 1996 la Fair Package and Labeling Act<sup>309</sup> establece reglas vinculantes más amplias y específicas en la materia, ampliando el contenido obligatorio de las etiquetas y de los embalajes, incluyendo entre otras la indicación del nombre y de la sede del “manufacturer, packer or distributor”.

La prohibición de afirmaciones engañosas constituye uno de los ejes de la regulación<sup>310</sup>.

Idéntica postura se vuelve a encontrar en el “general standard” del Codex Alimentarius sobre “labeling of prepackaged food”, que constituye el modelo de referencia para las reglas comunitarias contenidas sobre la materia en el reglamento 178/2002 y en la directiva 2000/13/CE<sup>311</sup>.

El “general standard”, presidido por el principio general contrario al carácter engañoso, incluso bajo la forma de confusión del consumidor en cuanto al efectivo contenido del producto (art. 3), define el contenido mínimo vinculante de etiquetas y embalajes, incluyendo en él, entre otras cosas: denominación de venta del alimento, usando con preferencia las denominaciones standard definidas en el Codex, elenco de los ingredientes, salvo en el caso de alimentos integrados por un solo ingrediente, reagrupados según las categorías especificadas por el standard, con indicación específica de la presencia de alérgenos, peso neto y peso escurrido, nombre y sede del “manufacturer, packer, distributor, importer, exporter or vendor of the food”, país de origen (sólo cuando la omisión de tal dato pueda engañar o confundir al consumidor, identificación del lote de procedencia, fecha de duración mínima (“best before”), con algunas exenciones, instrucciones para el consumo, cuando sea necesario para garantizar que este sea correcto.

El art. 8 del “general standard” incluye reglas en materia de modalidades de presentación y lengua de las informaciones indicadas: en especial las informaciones deberán contenerse en etiquetas no separables del producto, expresadas en forma clara y comprensible, en lengua accesible al consumidor al que se destina el producto (en caso contrario la etiqueta original deberá ser aclarada por nueva etiqueta que

---

<sup>309</sup> 15 USC 39.

<sup>310</sup> “Informed consumers are essential to the fair and efficient functioning of a free market economy. Packages and their labels should enable consumers to obtain accurate information as to the quantity of contents and should facilitate value comparisons” (15 USC 39, par. 1451).

<sup>311</sup> Directiva 200/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Marzo de 2000, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre etiquetado y presentación de productos alimentarios, así como sobre publicidad, en DOCE, L. 109 de 6 de Mayo de 2000, 29; la directiva constituye una consolidación de la precedente directiva 79/112/CEE del Consejo de 18 de Diciembre de 1978, en DOCE L. 33 de 8 de Febrero de 1979, con las modificaciones sucesivamente introducidas en varias ocasiones. La directiva se aplicó en nuestro ordenamiento con d. lgs. 23 de Junio de 2005, n. 181, modificativo del d. lgs. 27 de Enero de 1991, n. 109.

El reglamento 178/2002 establece el nexo entre seguridad alimentaria e información del consumidor, especialmente a través del etiquetado de los productos, disponiendo que “para determinar si un alimento esté en riesgo habrá que tomar en consideración” entre otras cosas “las informaciones puestas a disposición del consumidor, incluso las informaciones proporcionadas en la etiqueta u otras informaciones generalmente accesibles al consumidor sobre el modo de evitar específicos efectos nocivos para la salud provocados por un alimento o categoría de alimentos”. El art. 16 recalca el principio general contrario al carácter engañoso común a toda la regulación de la comunicación comercial, estableciendo que “salvo disposiciones especiales de la legislación alimentaria, el etiquetado, la publicidad y la presentación de los alimentos o piensos, incluida su forma, su aspecto o embalaje, los materiales usados para éste, el modo en los alimentos o piensos se disponen, el contexto en que se exponen y las informaciones proporcionadas sobre ellos a través de cualquier medio, no deben inducir a engaño a los consumidores”<sup>312</sup>.

La directiva 2000/13 contiene a su vez una ulterior consecuencia de la prohibición del carácter engañoso. De acuerdo con el art. 1, en efecto, “el etiquetado y sus relativas maneras de realizarse no deben...ser de tal naturaleza que induzca a error al adquirente...en lo que atañe a las características del producto alimentario y en particular a la naturaleza, la identidad, las cualidades, la composición, la cantidad, la conservación, el origen o procedencia, el modo de fabricación o de obtención,...atribuyendo al producto alimentario efectos o propiedades que no posea,...sugiriéndoles que el producto alimentario tiene características peculiares, cuando todos los productos análogos poseen idénticas características”.

La lista de indicaciones obligatorias es más o menos análoga a la contenida en el “general standard” del Codex Alimentarius: nombre de venta<sup>313</sup>; lista de ingredientes; cantidad de cada uno de ellos o de cada grupo de ingredientes; cantidad neta<sup>314</sup>; plazo mínimo de conservación<sup>315</sup>, en el caso de productos muy perecederos desde el punto de vista microbiológico, fecha de caducidad; condiciones particulares de conservación y utilización <sup>316</sup>; nombre o razón social y dirección del fabricante, o acondicionador, o de un vendedor establecido en la Comunidad; lugar de origen o de procedencia, cuando la omisión de tal indicación pueda inducir a error al consumidor acerca del origen o de la verdadera procedencia del producto alimentario; instrucciones para el uso, cuando su

---

<sup>312</sup>Cfr. También el considerando 6 y ss. De la directiva 2000/13: “Cualquier regulación sobre etiquetado de los productos alimentarios debe fundarse sobre todo en la necesidad de informar y tutelar a los consumidores...Un etiquetado adecuado relativo a la naturaleza exacta y a las características del producto, que permite al consumidor llevar a cabo su elección con conocimiento de causa, es el medio <más adecuado en cuanto que crea menos obstáculos a la circulación de las mercancías”. La directiva permite a los Estados miembros introducir disposiciones más restrictivas, en especial previendo obligaciones adicionales de información, previa decisión comunitaria sobre ellas, conforme a los arts. 19 y ss. El art. 18 impide a los estados miembros “prohibir el comercio de productos alimentarios conformes a las normas previstas en la presente directiva, aplicando disposiciones nacionales no armonizadas sobre etiquetado y presentación de determinados productos alimentarios o de productos alimentarios en general”; sin embargo el párr. 2 de la misma norma deja a salvo las disposiciones nacionales no armonizadas justificadas, entre otras razones, por motivos de salud pública, <represión de fraudes, salvaguarda de la propiedad industrial, etc.

<sup>313</sup> De acuerdo con el art. 5 se entiende por denominación de venta la establecida por las disposiciones comunitarias aplicables al producto alimentario concreto; en su defecto la establecida por las normas (o en su defecto usos) del lugar de venta al consumidor final; también se permite el uso de la denominación que se utilice en el país de origen siempre que no sea confusa.

<sup>314</sup> Los arts. 6 y ss. Contienen reglas detalladas sobre la materia.

<sup>315</sup> Ver también el art. 9.

<sup>316</sup> Ver también art. 10.

omisión no permita al adquirente hacer un uso apropiado del producto alimentario; para las bebidas alcohólicas con contenido superior al 1,2%, indicación del título alcoholimétrico real por volumen.

Eventuales derogaciones previstas por la legislación comunitaria referente a concretos productos alimentarios, o la falta de normas nacionales adoptadas conforme a la directiva, no pueden en ningún caso perjudicar el nivel de información de los consumidores (art. 4).

Contrariamente a los “general standards” del Codex Alimentarius, la directiva no especifica quiénes son los sujetos destinatarios de las obligaciones de etiquetado; el tribunal de Justicia, sin embargo, interpretando la directiva a la luz de la exigencia de garantizar la plena e integral información del consumidor, ha considerado compatible con ella una regulación nacional que extienda la obligación de etiquetado a los distribuidores que no intervienen de modo alguno en el contenido del producto embalado, además de a los productores<sup>317</sup>.

El art. 16 permite a los Estados miembros prohibir en su territorio el comercio de productos alimentarios para los que las indicaciones no figuran en ninguna lengua fácilmente comprensible por el consumidor, a menos que la información de éste se asegure con otras medidas compatibles con la directiva y salva la facultad del Estado miembro en que comercializa el producto de imponer en el propio territorio que tales indicaciones de etiquetado se escriban al menos en una o más de las lenguas por él establecidas entre las oficiales en la Comunidad.

### III. INFORMACIONES NUTRICIONALES Y HEALTH CLAIMS EN ETIQUETAS Y EMBALAJES, ENTRE PERSUASIÓN E INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR.

Las indicaciones sobre etiquetas y embalajes pueden ir más allá de la mera indicación del contenido, vehiculando ulteriores afirmaciones y datos que pueden influir sobre las determinaciones de compra del consumidor, de modo que las confieren una propia y verdadera función promocional.

La experiencia reguladora estadounidense muestra varias oscilaciones en la materia, no siempre en sintonía con las reglas en materia de publicidad a través de otros medios, y a menudo caracterizadas por una mayor restricción.

En los años cincuenta la FDA prohibió toda indicación en etiqueta relativa al contenido en colesterol y grasas; en los años setenta, la misma administración consentía esporádicamente indicaciones sobre tales contenidos, además de simples afirmaciones sobre las propiedades nutricionales del producto; también en el mismo período la FDA prohibía las indicaciones que vinculasen directamente el consumo de alimentos ricos en

<sup>317</sup> TJCE 23 de Noviembre de 2006, *Lidl Italia contra Comune di Arcole (VR)*, asunto 315/05, en *Danno e resp.*, 2007, 989, con nota de ARBOUR, *Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?*, en *Dir. Com. Scambi. Int.*, 2006, 677, con nota de PISANELLO, *La disciplina in materia di etichettatura dei prodotti alimentari* a la croisée des chemins; La sentencia deduce también argumentos sistemáticos del reg. 178/2002, que impone a los operadores alimentarios “garantizar que en las empresas por ellos controladas los alimentos cumplen las exigencias de la legislación alimentaria correspondientes a su actividad en todas las fases de la producción, la transformación y la distribución y a verificar que tales disposiciones se han cumplido” (n. 53). Cfr. también, con referencia a la directiva 79/112, TJCE 17 de Septiembre de 1997, *Provincia autónoma di Trento c. Soc. Dega*, asunto 83/96, en *Dir. Com. Scambi int.*, 1997, 723, con nota de CAPELLI.

colesterol y grasas con el incremento de riesgo de enfermedad, en especial cardíaca<sup>318</sup>. La razón de esta postura, en apariencia incongruente, se encuentra en la necesidad de evitar efectos distorsionadores de las opciones de consumo en base al uso concurrencial de afirmaciones no asistidas de certidumbre científica, o en todo caso opinables.

En 1985, sin embargo, la FDA decidió no emprender actividad frente a las etiquetas de la celeberrima casa productora de cereales Kellogg's, que utilizaban las declaraciones científicas del National Cancer Institute sobre el nexo entre consumo de alimentos ricos en fibras y prevención de algunos tumores, con base en la constatación de la veracidad de la afirmación, validada por el consenso de la comunidad científica<sup>319</sup>. Además la FDA piensa imponer a quien utilice indicaciones acerca de propiedades positivas de los alimentos, corroborarlas con indicaciones específicas de datos nutricionales.

El legislador federal interviene en la materia en 1990, con la Nutrition labeling and Education Act, considerado como más restrictivo respecto de las coetáneas orientaciones de la FDA de fines de los ochenta. La nueva regulación modifica la federal Food, Drugs and Cosmetics Act atribuyendo a la FDA poderes específicos de regulación que, para cada categoría de productos, identifiquen las singulares informaciones nutricionales autorizadas, precisen la cantidad de toda sustancia en presencia de la cual se permite utilizar las expresiones "free", "low", "light" (con prohibición de utilización de indicaciones no reguladas), definan las informaciones admisibles en materia de idoneidad para la prevención de patologías, etc.

Además, la reforma impone a todos los alimentos envasados, salvo algunas excepciones, la incorporación de una etiqueta nutricional que indique entre otras cosas, para toda porción: las calorías totales, el contenido total de grasas, de grasas saturadas, de colesterol, de sodio, los carbohidratos totales, los azúcares, la fibra y las proteínas, salvo facultad de la FDA de introducir ulteriores indicaciones específicas.

Los health claims, definidos como indicaciones centradas en la relación entre el alimento y una determinada patología, se permiten sólo cuando lo autoricen las pertinentes disposiciones reglamentarias de la FDA, que podrá hacerlo sólo si hay "significant scientific agreement" sobre la cuestión, que habrá de valorarse sobre la totalidad de las opiniones científicas disponibles. En los distintos reglamentos la FDA tiene la obligación de tener en cuenta algunos nexos típicos alimento/sustancia-patología, predefinidos por el legislador<sup>320</sup>; por el contrario la autoridad no tiene poder para someter claim específicos propuestos por un determinado empresario a autorización previa.

La FDA ha ejercitado sus propios poderes reguladores de modo tendencialmente restrictivo<sup>321</sup>, incurriendo entre otras cosas en censuras por parte de la jurisprudencia<sup>322</sup>, fundadas sobre la violación de la Primera Enmienda a la Constitución

<sup>318</sup> Una síntesis de la evolución de la posición reguladora de la FDA en los años setenta y ochenta en CALFEE e PAPPALARDO, *How Should Health Claims for foods be Regulated: an Economic Perspective*, Economic Issues paper, Federal trade Commission, Washington DC, 1989.

<sup>319</sup> Sobre el caso ver MATHOS E IPPOLITO, *Health claims in Food advertising and Labeling. Disseminating Nutrition Information to the Consumer*, en FRAZAO, (ed), *America's Eating Habits: Changes and Consequences*, Department of Agriculture, Washington DC, 1999, 889 y ss.

<sup>320</sup> Calcio-osteoporosis; fibra dietética-cáncer; lípidos-enfermedades cardiovasculares;; lípidos-cáncer; sodio-hipertensión; fibras dietéticas-enfermedades cardiovasculares.

<sup>321</sup> 21 Code of Federal regulations 101.

<sup>322</sup> Ver por ejemplo *Whitaker v. Thompson*, civ. Act no. 01-1539 (DDC, 26 de Diciembre de 2002; *Pearson v. Shalala*, 14 F. Supp. 2d 10 (DDC 1998).

federal, cuyas aplicaciones en materia de comunicación comercial son especialmente extensas; en particular, los Tribunales detectan la inconstitucionalidad de los límites a la comunicación comercial que no se funden sobre una unívoca exigencia de salvaguardia de intereses públicos y que, como en los casos examinados, sobrepasan las restricciones necesarias para el fin de garantizar tal exigencia.

Las líneas directrices del Codex Alimentarius en materia de etiqueta nutricional<sup>323</sup> parecen próximas a la regulación FDA pre-1990; limitan en efecto la obligación de poner tal etiqueta a los casos en que el embalaje del producto tenga nutrition claims, previendo en cambio una mera facultad de poner la etiqueta en todos los demás casos.

Debe añadirse sin embargo que las líneas directrices en materia de health claims y nutritional claims<sup>324</sup>, que se aplican cumulativamente a las generales sobre claims, además de recalcar la obligación de etiquetado tradicional tantas veces se recurra a este género de afirmaciones promocionales, tipifican las afirmaciones admitidas en materia de contenidos nutricionales, definen las condiciones en cuya presencia se puede poner cada una de ellas y ponen específicas y ulteriores limitaciones para las afirmaciones de tenor comparativo.

En cuanto a las health claims, además de prever en general que deben fundarse sobre atendibles pruebas científicas y formularse de manera que identifique la específica sustancia contenida en el producto a la que se reconduce el efecto benéfico, las líneas directrices clarifican que deben ser “accepted by or acceptable to the competent authorities of the country where the product is sold” (art. 7.1.2). Además, según las líneas directrices (art. 7.2) “Health claims should have a clear regulatory framework for qualifying and/or disqualifying conditions for eligibility to use specific claim, including the ability of competent national authorities to prohibit claims made for foods that contain nutrients or constituents in amounts that increase the risk of disease or an adverse health-related condition. The health claim should not to be made if it encourages or condones excessive consumption of any food or disparages good dietary practice”.

En el derecho comunitario, la directiva 2000/13 sanciona ante todo la neta distinción entre alimentarios y sustancias con propiedades medicinales, estableciendo la prohibición de “atribuir al producto alimentario propiedades aptas para prevenir, cuidar, o alejar una enfermedad humana ni indicar tales propiedades”; además la directiva atribuye al Consejo el poder definir un elenco no exhaustivo de las declaraciones cuyo uso debe prohibirse o limitarse, tanto en los embalajes como en la publicidad.

Disposiciones generales en materia de etiquetado nutricional aparecen también en la directiva 90/496/CE<sup>325</sup>, que, recibiendo el modelo del Codex, sanciona la obligación de etiquetado nutricional, cuando figure información nutricional en el etiquetado, la presentación o la publicidad de productos alimentarios, con excepción de las campañas publicitarias colectivas.

El tema de las indicaciones nutricionales y sobre la salud, en cuya presencia surge la obligación de imposición de la etiqueta nutricional según la directiva ahora citada,

<sup>323</sup> *Guidelines on Nutrition Labeling*, CAG-GL 2-1985; las líneas directrices se revisaron en 1993 y en 2003.

<sup>324</sup> *Guidelines for Use of Nutrition and Health Claims*, CAG-GL 23-1997; el texto se ha revisado en 2004.

<sup>325</sup> Directiva del Consejo de 24 de Septiembre de 1990, 90/496/CE, sobre etiquetado nutricional de los productos alimentarios, en DOCE , L 276 de 6 de Octubre de 1990, 40, modificada por la directiva 2003/120/CE de la Comisión, en DOCE L 333 de 2º de Diciembre de 2003, 51.

constituye sin embargo el objeto de una regulación comunitaria específica contenida en el reglamento n. 1924/2006<sup>326</sup>; coherentemente con la opción de sistema asumida en el reglamento 178/2002, el legislador comunitario ha considerado que el específico aspecto de la seguridad alimentaria representado por las informaciones nutricionales proporcionadas al consumidor mediante etiquetas o embalajes debería ser regulado mediante una plena unificación normativa, con función de integración de la directiva 200/13.

Este aspecto específico se confió al derecho comunitario unificado, en lugar de la mera armonización mediante directivas como la más general materia del etiquetado y embalajes de los productos, verosíblemente a causa del valor persuasivo, de condicionamiento de la elección del consumo alimentario, propia de los claims nutricionales y sobre la salud, no compartida por las (más asépticas) meras indicaciones de contenido o la etiqueta nutricional que, por el contrario, es un corolario o suplemento informativo, destinado a completar y sustanciar los claims.

El reglamento se aplica tanto a las etiquetas y embalajes, como a la comunicación publicitaria propiamente dicha relativas a los alimentos, aunque se difundan y se suministren al público en restaurantes o establecimientos análogos. Hay que destacar que respecto de las líneas directrices del Codex la Comunidad ha optado por equiparar labeling y publicidad, aclarando así que es la función persuasiva de los claims nutricionales y sobre la salud contenidos en el primero la que justifica una regulación específica respecto de las demás indicaciones contenidas en etiquetas y embalajes, y que precisamente esta justifica la equiparación con la comunicación persuasiva por excelencia, es decir, la publicidad.

La conformidad con el reglamento es condición para el uso de los claims nutricionales y relativos a la salud<sup>327</sup>; la Comisión valiéndose del parecer de la EFSA, establecerá dentro antes del 19 de Enero “los aspectos nutricionales específicos y las condiciones, comprendidas las exenciones, a respetar para el uso de las indicaciones nutricionales y sobre la salud por los alimentos y/o sus categorías” (art. 4.1)<sup>328</sup>.

El reglamento fija en todo caso reglas generales en materia de utilizabilidad de las indicaciones nutricionales y sobre la salud: como se prevé también en las líneas directrices del Codex, debe tratarse de indicaciones fundadas sobre “datos científicos generalmente aceptados”<sup>329</sup>, con especificación de la sustancia a la que se reconduce el efecto benéfico<sup>330</sup>.

<sup>326</sup> Reglamento CE n. 1924/2006, sobre indicaciones nutricionales y sobre la salud proporcionadas en productos alimentarios, en DOCE, L404 de 30 de Diciembre de 2006, 9.

<sup>327</sup> En todo caso, de acuerdo con el art. 3 “el empleo de indicaciones nutricionales y sobre la salud no puede: a) ser falso, ambiguo, o desorientador; b) dar pábulo a dudas sobre la seguridad y/o adecuación nutricional de otros alimentos; c) incentivar o tolerar el consumo excesivo de un elemento; d) afirmar, sugerir o sobreentender que una dieta equilibrada y variada no puede en general suministrar cantidad adecuada de todas las sustancias nutritivas...y e) referirse a cambios en las funciones corporales que pudiesen suscitar o aprovechar temores del consumidor, bien mediante texto escrito, bien mediante representaciones figurativas, gráficas o simbólicas”.

<sup>328</sup> El art. 4.2 añade sin embargo que “las indicaciones nutricionales relativas a la reducción de grasas, grasas saturadas, ácidos grasos, azúcares y sal/sodio se permiten, sin hacer referencia a un perfil para una o más sustancias nutritivas para las que se da la indicación, con tal que resulten conformes con las prescripciones del presente reglamento”.

<sup>329</sup> Cfr. también el art. 6, que permite entre otras cosas a las autoridades competentes de los Estados miembros de pedir “a un operador del sector alimentario o a quien introduce el producto en el mercado” que presente todos los datos que apoyen la indicación.

<sup>330</sup> Las indicaciones nutricionales se permiten solamente si “la cantidad del producto que pueda razonablemente consumirse proporciona una cantidad significativa de la sustancia nutritiva o de otro tipo

Las indicaciones deberán ser “compresibles para el consumidor medio”; para las indicaciones sobre la salud está prevista una serie de condiciones específicas, dirigidas a contrapesar, contextualizándolo, el efecto persuasivo del claim.

A tenor del art. 10.2, por ejemplo:”las indicaciones sobre la salud se permiten solamente si el etiquetado o, en defecto de éste, la presentación o la publicidad comprenden las siguientes informaciones: a) una expresión relativa a la importancia de una dieta variada y equilibrada y de un estilo de vida sano; b) la cantidad de alimento y las modalidades de consumo necesarias para obtener el efecto benéfico indicado; c) si hace al caso, una expresión dirigida a las personas que deberán evitar el alimento, y d) una apropiada advertencia para los productos que pudiesen presentar un riesgo para la salud si se consumen en cantidad excesiva”.

Las indicaciones relativas a la reducción del peligro de enfermedad podrán utilizarse solamente cuando estén insertas en una lista, puesta al día por la Comisión a instancia de las partes interesadas.

Las regulaciones a que se ha pasado revista comparten una ratio no solo de evitar el uso de indicaciones nutricionales o sobre la salud engañosas, o desprovistas de adecuado soporte científico, sino también impedir que tales indicaciones se conviertan en un mero instrumento promocional carente de toda función informativa, y atribuir por el contrario a la finalidad de persuasión para la compra un papel secundario respecto de la vehiculación de informaciones sobre características nutricionales o, en algún caso, de verdadera y propia educación alimentaria.

#### IV. “ESTO ES BUENO (Y HACE BIEN), CÓMPRATELO<sup>1</sup>”: LÍMITES Y PROHIBICIONES A LA PUBLICIDAD DE LOS ALIMENTOS.

El sector alimentario esta sometido en general, a las reglas en materia de control de la veracidad de las comunicaciones publicitarias, con la finalidad de salvaguardia del consumidor y de los concurrentes del anunciante. Estas comprenden tanto reglas específicas en materia de publicidad, y eventuales subsistemas definidos por las mismas, por ejemplo, en función del medio utilizado (televisión u otros) o de las particularidades de categorías de sujetos destinatarios (menores, sujetos con enfermedades especiales, etc.), tanto la más general regulación de la relación de concurrencia, como las normas en materia de concurrencia desleal o, en sentido todavía más amplio, de garantía de la corrección del comportamiento de los sujetos que actúan en el mercado.

Como se ha indicado, sin embargo, a estos bloques normativos se superponen otras reglamentaciones peculiares del sector alimentario, u orientaciones específicas de los órganos de aplicación.

En el caso del reglamento 1926/2006, etiquetas, embalajes y publicidad están sujetos, en lo afecta a las indicaciones nutricionales y sobre la salud, a semejantes regulaciones.

Las líneas directrices del Codex Alimentarius prevén reglas específicas para los claims (también) publicitarios colocados en sede diversa respecto de las etiquetas y

---

a que se refiere la indicación, de acuerdo con la legislación comunitaria o, a falta de tales reglas, una cantidad capaz de producir el efecto nutricional o fisiológico indicado, sobre la base de datos científicos generalmente aceptados”.

embalajes<sup>331</sup>, que además de recalcar el principio general de carácter no engañoso, prevén la prohibición absoluta de algunos claims (entre los que no pueden ser sostenidos mediante adecuadas evidencias científicas)<sup>332</sup>, e indican otros “potentially misleading”<sup>333</sup>, a utilizar con particular cuidado, someten la utilización de ulteriores claims a condiciones específicas impuestas por el mismo Codex, en sede de definición de standard, o incluso el regulador nacional<sup>334</sup>

La FTC, en su praxis aplicativa<sup>335</sup> de la prohibición de prácticas incorrectas contenida en la sec. 5 del FTC ACT al sector alimentario, ha constantemente requerido que toda reivindicación publicitaria, sobre todo relativa a calidad o propiedades del alimento, se fundase en razonables pruebas científicas<sup>336</sup>, requiriendo si fuese necesario, al anunciante exhibir la documentación relativa, comprensiva de los resultados de análisis efectuados en el producto<sup>337</sup>.

En 1994, después de la entrada en vigor de los reglamentos aplicativos del Nutritio Labeling and Education Act emanados por la FDA, la FTC emitió un policy statement relativo a la publicidad de los alimentos, con objeto de coordinar la propia praxis con las orientaciones de la otra administración federal<sup>338</sup>.

El policy statement, como asunto de fondo, equipara la falta de respeto de los requisitos reglamentario impuestos por la FDA para afirmaciones nutricionales o basadas en la salud a hipótesis de carácter engañoso<sup>339</sup>, aun dejando espacio para

---

<sup>331</sup> La líneas directrices (CAG-GL, 1-1979, rev. I-1991) definen los claims como sigue: “For the purpose of these guidelines, a claim is any representation which states, suggests or implies that a food has particular characteristics relating to its origin, nutritional properties, nature, production, processing, composition or any other quality”.

<sup>332</sup> Por ejemplo (art. 3), claims que sugieren que un cierto producto contiene las cantidades necesarias de todas las sustancias nutritivas esenciales, afirman que una dieta variada y equilibrada no puede ofrecer todas las sustancias necesarias para la alimentación, inducen a pensar que ciertos alimentos son peligrosos o generan temor en los consumidores.

<sup>333</sup> Según el art. 4 entran en esta categoría los claims carentes de significado esocéfico que incluyen “incomplete comparatives and superlatives”; o que utilizan atributos como “wholesome”, “healthful”, “sound”.

<sup>334</sup> Por ejemplo (art. 5) claims que hacen referencia a especiales valores nutricionales derivados de aditivos, con reducción u omisión de sustancias, y que afirman cualidad de “natural”, “puro”, “fresco”, “hecho en casa”, “cultivado orgánicamente”, o “biológicamente”, “kosher”, “halal”, etc.

<sup>335</sup> En el período de 1974 a 1983 la FTC ha mantenido en vigor un reglamento específico para las afirmaciones publicitarias relativas a los alimentos (la llamada “Food rule”) inspirado en posturas restrictivas sobre todo en materia de health claims. En 1983 la Food Rule fue derogada a favor de un método caso por caso (cfr. MATHIOS e IPPOLITO, op. cit., 208).

<sup>336</sup> Cfr. Por ejemplo la decisión del caso *Kraft Inc.*, FTC Dkt. No. 9208 (30 de Enero de 1991), confirmada en juicio por 970 F.2d 311 (7th Cir. 1992), cert. Denied, 113 S. Ct. 1254 (1993), en que la FTC requirió prueba científica en apoyo de claims relativos al contenido de calcio de quesos, así como de claims comparativos relativos a la confrontación con los niveles de calcio de otros productos, concluyendo en el sentido del carácter engañoso del mensaje. Ver también *Bertolli Inc.*, FTC Dkt. No. C-3396 (17 de Agosto de 1992) petición de prueba científica en apoyo de afirmaciones relativas a los efectos de los aceites alimentarios sobre funciones fisiológicas y factores de riesgo para la salud; *Pacific Rice Products*, FTC Dkt. No. C-3395 (17 de Agosto de 1992)- petición de prueba científica en apoyo de afirmaciones relativas a los efectos benéficos del producto.

<sup>337</sup> Cfr. La decisión *Thompson Medical Co.*, 104 FTC, 648, 839 (1984), confirmada por 791 F. 2d 189 (D.C. Cir. 1986), cert denegado, 479 U.S. 1086 (1987).

<sup>338</sup> FEDERAL TRADE COMMISSION, *Enforcement Policy Statement on Food Advertising*, Mayo de 1994.

<sup>339</sup> Simétricamente, no se considera engañoso el utilizar en publicidad informaciones conformes con las prescripciones reglamentarias de la FDA: cfr. La decisión *Nestlé Food Co.*, *FTC Dkt. No. C-2265* (21 de Enero de 1992), según el cual no pueden considerarse en contraste con la sec. 5 FTC Act las

algunas posibilidades de diferentes resultados aplicativos de la regulación de la publicidad respecto de la del labeling.

Por ejemplo, mientras la omisión de información necesaria para clarificar el efectivo significado de un claim, con objeto de evitar la inducción a error del consumidor, constituye una hipótesis de carácter engañoso<sup>340</sup>, la omisión de informaciones nutricionales que podrían resultar útiles al consumidor para mejora d ela dieta, relevante a los fines de la Nutrition Label and Education Act, no comporta <sup>341</sup>en sí misma mensaje engañoso. Según el mismo parámetro se valoran eventuales omisiones informativas relativas a la importancia del equilibrio general y d ela variedad de la dieta, además del estilo de vida, también en el contexto de comunicaciones promocionales que contienen afirmaciones basadas en la salud.

Del mismo modo la FTC no considera vinculantes, a los efectos de juicio sobre el carácter engañoso, las disposiciones reglamentarias de la FDA sobre niveles de la sustancia indicada como objeto de una afirmación relativa a la salud, fuera de que sobre el umbral de otras sustancias nutrientes que el alimento debe contener a fin de poder ser etiquetado o embalado con health claims: aun considerando que estos claims, utilizados para sustancias de escaso contenido nutricional, y no más idóneas para conferir aportación calórica, puedan resultar desorientadores, la FTC no excluye que health claims relativos a productos de escaso contenido nutricional puedan en todo caso no resultar engañosos, en la medida en que subrayan los menores riesgos para la salud respecto de productos semejantes de la misma categoría.

En otras palabras, aun sometiendo las reivindicaciones contenidas en la publicidad de los alimentos a un riguroso control de veracidad, fundado sobre un elevado nivel de prueba científica, la regulación no alcanza a tipificar los claims admitidos, y sacrifica programáticamente la función promocional del mensaje respecto de una preeminente finalidad informativa, o atribuye al mismo objeto más amplio de educación al consumo alimentario.

Mientras la regulación del etiquetado y del embalaje prevé específicos y extensos deberes informativos, el umbral sobre el que se dispara el deber de información a cargo del anunciante publicitario en el sector alimentario coincide siempre con el del carácter engañoso.

En el derecho francés, al contrario, la publicida de productos alimentarios está sometida a especiales obligaciones informativas. Según el art. I. 2133.1 del Code de la Santé Publique<sup>342</sup>, en efecto, “los mensajes publicitarios a favor de bebidas con añadido de azúcar, sal o edulcorantes sintéticos o de productos alimentarios manufacturados, deben contener información de carácter sanitario”, cuyo contenido se precisa en los decretos de aplicación. En alternativa, se permite al anunciante pagar al estado una contribución del 1,5% del gasto hecho para la difusión del mensaje.

La actividad aplicativa de las disposiciones en materia de corrección dela comunicación comercial llevada a cabo en el sector de la Autoridad garante de la concurrencia y del mercado, cuantitativamente más bien consistente y en gran parte

---

afirmaciones publicitarias sobre grasas saturadas y colesterol conforme a las prescripciones de la FDA en materia delabeling; en el mismo sentido *Ysaly Klondike Co.* FTK Dkt. No. C-3412 (28 de Enero de 1993).

<sup>340</sup> Cfr. Por ejemplo la decisión *Presto Food Prods. Inc.*, FTC Dkt. No. C-3480 (23 de Febrero de 1984) en materia de necesidad de indicaciones relativas a la cantidad de producto en referencia a la que deben entenderse claims relativos al bajo contenido en grasas.

<sup>341</sup> Ver sobre la cuestión la decisión del caso *International Harvester Co.*, 104 FTC 949, 1057(1984)

<sup>342</sup> Introducido con Ley n. 2005-1579 de 19 de Diciembre de 2005.

compuesta de decisiones de declaración de carácter engañoso de la comunicación, muestra que en numerosos casos, la autoridad exige al operador publicitario suministrar prueba de las afirmaciones publicitarias sobre composición y características de los alimentos, sometiendo las mismas a un standard de valoración más bien riguroso<sup>343</sup>.

El peligro de inducir a error al consumidor se valora, sin embargo, también en relación con el contenido sugestivo del mensaje que, en sí mismo lícito incluso en el ámbito específico del sector alimentario, puede resultar por el contrario engañoso en el caso de que pueda suscitar falsas impresiones sobre la real naturaleza, contenido, cualidades o propiedades del producto<sup>344</sup>.

La conformidad con la regulación del sector, y en particular con las reglas en materia de labeling, constituye por tanto un umbral mínimo que debe ser respetado para que la comunicación publicitaria que contiene claims sometidos a tales reglas ( a partir de la misma denominación de venta del producto) pueda ser considerada correcta”; sin embargo, existe la posibilidad de que claims conformes a las reglas citadas puedan resultar en todo caso engañosos, o idóneos para desorientar de cualquier modo el juicio del consumidor.

## V. LÍMITES Y PROHIBICIONES DE LA COMUNICACIÓN SOBRE “JUNK FOOD”.

En el reino Unido, la OfCom ha publicado en 2007, un policy statement en materia de publicidad televisiva de alimentos y bebidas destinadas a los niños<sup>345</sup>; el documento tiene su origen en estudios de la Food Standards Agency relativos a la obesidad infantil, y al nexo entre esta y el elevado consumo de alimento con alto contenido en grasas, sal y azúcares (en la jerga “junk food”), objeto de campañas publicitarias televisivas, así como de una sucesiva iniciativa parlamentaria.

El statement prevé restricciones de horario de transmisión de la publicidad de alimentos definidos por la Food Standard Authority con alto contenido de grasas, sal o azúcares, prohíbe la emisión de la misma dentro o cerca de programas para niños así como en el ámbito de ofertas televisivas para niños y de programas de particular atractivo para menores de dieciséis años (aunque no les estén específicamente destinados); idénticas restricciones se aplican a la esponsorización.

Además, el OfCom impone limitaciones al contenido de la publicidad televisiva del alimento en algún modo dirigida a niños, prescindiendo del horario de emisión; entre otras cosas, se prohíbe utilizar personajes de dibujos animados u otras obras para niños,

<sup>343</sup> Por ejemplo, entre muchos casos, las decisiones de 4 de Enero de 2006, n. 15083, Merendine Mulino Bianco, en *Bollettino 1/2006* (veracidad de un claim sobre ausencia de grasas hidrogenadas en meriendas para niños), 14 DE Diciembre de 2006, n. 16278, *Patasnella 70% de grasa menos*, ibidem, 50/2006 (engañosidad de claim sobre reducido contenido en grasas en patatas fritas precocinadas y congeladas, en el embalaje y en la publicidad), 17 de Julio de 2008, n. 18666, *Prodotti a base di Omega 3 ABN Well*, en *Bollettino*, 28/2008.

<sup>344</sup> Ver por ejemplo decisiones de 20 de Marzo de 2008, n. 18168, *Condimento tradizioni Reggiane*, en *Bollettino 11/2008* (engañosidad del nombre “tradizioni Reggiane reserva acetiaia” en envases de vinagre no calificable como tradicional balsámico reggiano), 7 de agosto de 2008, n. 18721, *Alixir- vivi al meglio*, en *Bollettino 31/08* (engañosidad de varios claims entre otras cosas por enfatizar desmesuradamente las cualidades beneficiosas del producto; la decisión contiene una síntesis de la regulación comunitaria en la materia de health claims, cuyo respeto interesa a los fines del juicio de engañosidad, aunque no lo agota.

<sup>345</sup> OFFICE OF COMMUNICATIONS, *Television Advertising of Food and Drink to Children*, Final Statement, 22 de Febrero de 2007; cfr. También Id. *Television Advertising of Food and Drink Products to Children*, Statement and Further Consultation, 17 de Noviembre de 2006 (los textos están disponibles en el sitio [www.ofcom.org.uk](http://www.ofcom.org.uk)).

así como testimonios de famosos, además de anuncios de tenor relativo a ofertas promocionales o relativas a la salud en la publicidad destinada sobre todo a menores en edad preescolar o que vayan a la escuela elemental. Más en general, deberá evitarse todo contenido publicitario que pueda incentivar hábitos nutricionales incorrectos o un estilo de vida insalubre.

La regulación citada, notablemente restrictiva, se funda en la consideración conjunta de la particular peligrosidad del “junk food” con respecto al desarrollo de obesidad (percibida como verdadera plaga social), de la capacidad del medio televisivo para influenciar, si no las mismas opciones de consumo, sí los hábitos de vida de los niños<sup>346</sup>, y la especial debilidad del objetivo de referencia.

Otros ordenamientos prevén disposiciones todavía más restrictivas en cuanto a la posibilidad de dirigir comunicaciones comerciales televisivas a los menores más pequeños. En Suecia, por ejemplo, el art. 4 de la Ley Nacional sobre Radiotelevisión (1996) establece que la publicidad televisiva en canales terrestres no puede dirigirse a menores de doce años; en Noruega, el art. 3.1 de la Ley nacional sobre televisión (1992) prohíbe la inserción de publicidad en el ámbito de programas para niños, así como la publicidad específicamente dirigida a niños; en el Quebec, el art. 248 de la ley sobre protección del consumidor prohíbe la publicidad televisiva dirigida a menores de trece años<sup>347</sup>.

En el ámbito del debate sobre la revisión de la directiva “televisión sin fronteras”<sup>348</sup>, se propuso, en sede parlamentaria, la introducción de una regulación a ejemplo de la inglesa; sin embargo, la directiva “servicios medios audiovisuales”<sup>349</sup> se limita prever en el art. 3 sexies, que “los Estados miembros y la Comisión exhortan a los suministradores de servicios de medios a elaborar códigos de conducta concernientes a

---

<sup>346</sup> En 2004 el OfCom ha llevado a cabo un estudio sobre el impacto de la publicidad televisiva respecto de los hábitos alimentarios de los niños, concluyendo que esta tendría un efecto modesto en las específicas elecciones de alimentos particulares por parte de los menores, y un más amplio efecto sobre las preferencias generales de los mismos en materia alimentaria, más que sobre sus hábitos de consumo de alimentos. Además el OfCom, con base en los resultados de la investigación médica y sociológica, ha identificado una pluralidad de concausas de la obesidad infantil, compuesta de factores sociales, ambientales y culturales. De ahí la conclusión de la no necesidad de una prohibición general de la publicidad televisiva de alimentos, y la opción por una regulación prudente. Sobre los efectos de la comunicación comercial en materia de alimentos, cfr. STORY y FRENCH, *Food advertising and Marketing Directed at Children and Adolescents in the US*, en *Int. J. of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 2004, 1479.

<sup>347</sup> Sobre estas regulaciones puede verse HANDSLEY, NEHMY, MEHTA y COVENEY, *Media, Public Health and the Law: a Lawyer's Primer on the Food Advertising Debate*, en *Media and Arts I. Rev.* 2007, 12. Un análisis de las soluciones regulatorias a escala mundial en HAWKES, *Marketing Food to Children. Changes in the Global regulatory Environment*, World Health Organisation, Ginebra, 2007. Una síntesis del debate acaecido sobre el tema en los Estados Unidos se contiene en ZYWCKI, HOLT y OHLHAUSEN, *Obesity and Advertising Policy*, George Mason University School of Law – Working Paper Series 2004, n. 3; aun subrayando la gravedad del problema de la obesidad infantil en los Estados Unidos, los autores consideran que no hay prueba aceptable del nexo entre esta y la difusión de comunicados comerciales televisivos sobre alimentos con elevado contenido en grasas o azúcares, en opinión de los autores la publicidad siempre que sea respetuosa de las reglas de transparencia no engañosidad, podrá por el contrario constituir una útil fuente informativa en beneficio de los consumidores.

<sup>348</sup> Directiva 89/352/CEE del Consejo de 3 de Octubre de 1989, sobre coordinación de determinadas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los estados miembros concernientes al ejercicio de la actividad televisiva, en DOCE, L 298 de 17 de Octubre de 1989, 23.

<sup>349</sup> Directiva 2007/65 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de Diciembre de 2007, que modifica la Directiva 89/552/CE del Consejo relativa a la coordinación de determinadas disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros concernientes a las actividades televisivas, en DOCE L 332 de 18 de Diciembre de 2007, 27.

las comunicaciones audiovisuales comerciales no apropiadas que acompañan a los programas para niños o se incluyen en ellos, relativas a productos alimentarios o bebidas que contienen sustancias nutritivas y sustancias con efecto nutricional o fisiológico, en particular aquéllas con grasas, ácidos grasos, azúcares, sodio y sal, cuya ingestión excesiva en la dieta general no es recomendable”<sup>350</sup>.

A fines de 2007, algunas multinacionales alimentarias han tomado nota de la asunción de tareas (denominadas “EU-pledge”<sup>351</sup>) en la materia: salvo más específicos empeños asumidos por algún adherido en relación con las particularidades de sus productos, los esfuerzos mínimos prevén entre otras cosas que no se efectúen comunicaciones publicitarias de productos dirigidas a menores de doce años<sup>352</sup>, excepto los productos que satisfagan específicos criterios nutricionales basados sobre pruebas científicas compartidas y/o líneas directrices nutricionales nacionales o internacionales.

Los citados empeños se añaden a una producción autoregulada articulada a nivel nacional o internacional, que prevé en algunos casos, además de reglas generales de salvaguardia de la corrección en la comunicación comercial dirigida a menores, previsiones específicas relativas al tema en examen.

El Código de la Autoregulación Publicitaria italiano, por ejemplo, en su art. 11, prevé en general que “debe ponerse particular cuidado en los mensajes que se dirigen a los niños y a los adolescentes o que pueden ser recibidos por ellos. Estos mensajes no deben contener nada que pueda dañarles físicamente o moralmente y no deben tampoco abusar de su natural credulidad o falta de experiencia, o de su sentido de la lealtad”. La misma disposición autoreguladora añade que la comunicación comercial dirigida a menores no deberá en ningún caso inducir a “adoptar hábitos de comportamientos alimentarios no equilibrados, ni olvidar la exigencia de seguir un estilo de vida sano”.

En España, existe un Código de autoregulación específico denominado “Código de autorregulación de la publicidad

De alimentos dirigida a menores-Prevención de la obesidad y salud”, suscrito en 2005 por la asociación española de autoregulación publicitaria con el concurso del Ministerio de sanidad y la Agencia española de seguridad alimentaria.

El Código, además de recalcar el principio de especial atención en la comunicación en materia de alimentos dirigida a menores, prevé algunas limitaciones específicas, entre las cuales está la prohibición de abusar del especial atractivo para los menores de personajes populares entre ellos (art. 13 y ss.), así como limitaciones a la utilizabilidad de promociones, obsequios, concursos con premio o iniciativas semejantes, que puedan distraer la atención del menor de la verdadera naturaleza del producto, induciéndole al consumo de éste merced a la atracción de iniciativas “colaterales”.

---

<sup>350</sup> Una crítica del posicionamiento de la directiva, juzgado demasiado blando, en GARDE, *Food advertising and Obesity Prevention: What Role for the European Union?*, en *J. Consumer Policy*, 2008, 25 y ss; según la autora, la emisión de publicidad de junk food sobre todo con ocasión de programas para niños, podría en todo caso ser relevante a los fines de la directiva que prohíben la publicidad idónea para irrogar perjuicio físico o moral a los menores, así como a otras normas comunitarias en materia de corrección del comportamiento del empresario en el mercado.

<sup>351</sup> Los textos están disponibles en URL [www.eu-pledge.eu](http://www.eu-pledge.eu)

<sup>352</sup> Por publicidad dirigida a menores de doce años se entiende “advertising to media audiences with a minimum of 50% of children under 12 years”. Las intenciones excluyen por otra parte la efectución de comunicaciones comerciales dentro de escuelas elementales, salvo las llevadas a cabo de acuerdo con las autoridades competentes con finalidad educativa.

La materia muestra una clara tensión entre el método fundado en la aplicación de regulaciones positivas generales de tutela de los menores en materia de comunicación televisiva, acompañada de otras prescripciones autoreguladas (hoy predominantes en la esfera comunitaria), y el que prevé rigurosas intervenciones específicas, al modo inglés.

Aunque lo delicado del tema requiere especial cuidado, un método liberal con reglas sobre la comunicación no puede infravalorar el papel educativo de la familia y de las instituciones escolares respecto de un tema fundamental en la existencia como lo es la alimentación; ciertamente debe pretenderse que la comunicación comercial no haga vano este papel, ni choque en modo alguno con él.

A la luz de cuanto se ha visto acerca de ello, los ordenamientos pueden llamar a la comunicación comercial en materia alimentaria a concurrir al desenvolvimiento de tareas de educación alimentaria (no solo hacia los menores, pero con mayor razón en tal caso), mediante un control riguroso de los contenidos y la imposición de obligaciones informativas.

Sobre la capacidad formativa de las simples prohibiciones parece en cambio lícito mostrar alguna duda; objetivo de la regulación debería ser el favorecer un uso responsable de la publicidad, que también es un instrumento de información y de competencia en el mercado en beneficio del consumidor, y no considerarla como un mal en sí misma, del que los más pequeños deberían siempre estar a salvo.

## **STATUTI E DISCIPLINARI DEI CONSORZI DI QUALITÀ. V.O.**

LUCA RESTAINO.

### **I. PREMESSA**

Il discorso sui consorzi volontari di tutela e sulle loro funzioni deve, necessariamente, essere suddiviso in due parti: una relativa ai prodotti DOCG, DOC e IGT e una relativa ai prodotti DOP e IGP.

Le ragioni di questa divisione vanno rinvenute da ultimo nel Reg. CE 20 marzo 2006, n. 510/2006, a norma del quale il regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo, ad eccezione degli aceti di vino, né alle bevande spiritose; inapplicabilità dalla quale deriva, a sua volta, come tenterò di illustrare nel corso della presente relazione, una sostanziale diversità di ruoli che i consorzi finiscono per assumere nel settore vitivinicolo dei prodotti DOCG, DOC e IGT rispetto a quello, ben più circoscritto dai regolamenti CE, che hanno rispetto ai prodotti registrati come DOP ed IGP.

### **II. LA DEFINIZIONE DI CONSORZIO VOLONTARIO DI TUTELA**

Il discorso normativo sui consorzi volontari di tutela – se non si vuole andare a ritroso nel tempo fino alla legislazione pre-repubblicana - deve partire dal D.P.R. 930/1963 il quale configurava i consorzi volontari di tutela quali soggetti di natura essenzialmente privata, limitandosi ad attribuire ai funzionari dei consorzi le funzioni di agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio dei poteri – sostanzialmente complementari - di vigilanza sul regolare utilizzo della denominazione per la cui tutela il consorzio era stato costituito, vigilanza suscettibile di essere esercitata, peraltro, solo nei confronti degli associati.

L'atteggiamento di diffidenza, se non di aperta ostilità, che il legislatore aveva maturato nel corso del tempo nei confronti dei consorzi aveva lasciato traccia nel sistema di controlli e di poteri esautorativi e sostitutivi nei confronti degli organi consortili che l'art. 24 del citato D.P.R. affidò all'Amministrazione centrale.

La ricostituzione di un rapporto di collaborazione tra Amministrazione centrale e consorzi di tutela – ancora, peraltro, qualificati come associazioni private chiamate a cooperare con l'ente pubblico per il perseguimento dell'interesse generale - avviene con la legge 16 febbraio 1992, n. 164, nella quale vengono direttamente attribuite ai consorzi funzioni propositive, consultive, di vigilanza, di tutela, di valorizzazione e cura generale degli interessi sia delle denominazioni di origine che delle indicazioni geografiche tipiche .

Come possiamo oggi definire un consorzio volontario di tutela di un prodotto DOCG, DOC e IGT?

Ci è di aiuto al riguardo il D.M. 4 giugno 1997, n. 256, avente ad oggetto la definizione delle condizioni in presenza delle quali i consorzi volontari possono svolgere le attività di cui agli artt. 19 e 21 della legge 164/1992, decreto ministeriale il quale, all'art. 1, ci fornisce la definizione di consorzio volontario di tutela affermando che «Per Consorzio volontario di tutela di una denominazione di origine e di una indicazione geografica tipica si intende un organismo di carattere associativo senza scopo di lucro, avente per oggetto l'organizzazione delle funzioni indicate dalla legge 164/1992, la protezione, la corretta applicazione delle norme, nonché la valorizzazione della relativa denominazione di origine (D.O.) o indicazione geografica tipica (I.G.T.).».

Lo stesso art. 1 precisa, al comma 3, che il consorzio è costituito con atto pubblico in forma di associazione e deve essere retto da uno statuto che garantisca l'accesso a tutte le categorie professionali interessate alla denominazione in causa.

La disposizione del decreto ministeriale è in linea con l'art. 14 c.c. il quale stabilisce che le associazioni devono essere costituite con atto pubblico (sebbene la necessità dell'atto pubblico per le associazioni valga ai fini del riconoscimento come persone giuridiche e non anche ai fini dell'esistenza stessa dell'associazione) ma è rafforzativa della previsione di cui all'art. 2603 c.c. il quale richiede per la validità di un consorzio la forma scritta a pena di nullità e non anche la forma dell'atto pubblico, necessaria, ma in alternativa alla scrittura privata autenticata, solo per l'iscrizione nel registro delle imprese laddove il contratto consortile preveda l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi (art. 2612 c.c.).

L'art. 1, terzo comma, del D.M. in commento ingenera il dubbio se un decreto ministeriale possa imporre, ai fini della validità di un atto, una forma non prevista dal codice civile, ma, prima ancora, ed in via assorbente rispetto alla questione precedente, nell'affermare che il consorzio volontario di tutela è costituito in forma di associazione, pone un problema di fondo, e cioè se un consorzio volontario di tutela possa costituirsi in forma di consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. c.c. .

Sull'argomento avrò modo di ritornare in sede di esame della disciplina relativa ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità.

L'art. 2 del D.M. elenca, poi, una serie di requisiti che lo statuto consortile deve contenere:

- a) il nome geografico della denominazione che il consorzio intende tutelare;
- b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso a tutti i soggetti interessati alla denominazione, appartenenti alle categorie indicate nel regolamento;
- c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione, nonché le sanzioni per le eventuali inadempienze;
- d) le funzioni degli organi consortili (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente) e le norme riguardanti la nomina ed il funzionamento degli organi medesimi;
- e) le modalità di voto in assemblea, assicurando a ciascun associato un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto;
- f) le norme per la nomina del collegio sindacale ed i relativi compiti;
- g) le norme per l'eventuale scioglimento anticipato del consorzio;
- h) l'obbligo di contribuzione a carico di ciascun associato, prevedendo:
  - 1) una quota fissa di accesso ai servizi del consorzio;
  - 2) una quota annuale proporzionale alla quantità di prodotto ottenuto stabilita dal consiglio di amministrazione sulla base del bilancio preventivo approvato dall'assemblea;
- i) le norme per il componimento amichevole, nelle forme di arbitrato rituale, delle eventuali controversie fra consorzio ed associato.

Si tratta di indicazioni che non vanno considerate sostitutive ma integrative di quelle richieste dal codice civile per la veste giuridica che il consorzio volontario di tutela assumerà, sicché, ove si ritenga che un consorzio volontario di tutela possa costituirsi anche in forma di consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. c.c., lo statuto consortile dovrà contenere anche l'indicazione dell'oggetto, della durata del consorzio, della sede e dei casi di recesso.

Lo statuto del consorzio è, peraltro, soggetto alla preventiva approvazione del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, previo parere del Comitato nazionale per la

tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Ogni successiva modifica deve, analogamente, essere preventivamente approvata.

### III. LE FUNZIONI DEI CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI PRODOTTI DOCG, DOC E IGT

Una volta precisato il concetto di consorzio volontario di tutela ed esaminati i requisiti per una valida costituzione dello stesso, possiamo parlare delle funzioni che a detti consorzi sono assegnate dall'ordinamento.

La materia è disciplinata dalla legge 16 febbraio 1992, n. 164, e segnatamente dagli artt. 19 e 21 .

L'art. 19 stabilisce che per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica possono essere costituiti consorzi volontari di tutela con l'incarico della tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT. Essi hanno inoltre compiti di proposta per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT nonché compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23, legge 164/1992, e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerali, in materia di vini a denominazione d'origine ed a indicazione geografica tipica.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale di cui all'articolo 17, legge 164/1992, può, con proprio decreto, affidare l'incarico di collaborare, secondo modalità stabilite dallo stesso decreto, alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/1992 nei confronti dei propri affiliati, ai consorzi volontari che presentino determinati requisiti, e cioè:

- a) siano rappresentativi di almeno il 40 per cento dei produttori e della superficie iscritta all'albo dei vigneti per vini di una DOCG o DOC o all'elenco delle vigne per vini di una IGT, ovvero, nel caso di DOC riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 50 per cento della produzione;
- b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati e che garantiscano la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;
- c) dispongano di strutture e risorse adeguate ai compiti;
- d) non gestiscano nè direttamente nè indirettamente marchi collettivi o attività di tipo commerciale o promozionale concernenti i soli associati.

I consorzi volontari costituiti in conformità alle disposizioni della legge 164/1992 possono, poi, su loro richiesta, essere autorizzati a svolgere le attività di cui all'art. 21 della medesima legge 164/1992, con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato nazionale di cui all'art. 17.

Quali sono queste (ulteriori) funzioni?

Afferma l'art. 21 della legge 164/1992 che i consorzi autorizzati ai sensi dell'art. 19, comma 3, hanno il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni o indicazioni stesse.

L'attività dei consorzi si svolge:

- a) a livello tecnico, per assicurare corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;
- b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della denominazione o indicazione dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche

costituendosi parte civile nei procedimenti penali di cui all'articolo 17, comma 9, d'intesa con le regioni.

Ai consorzi autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, è altresì conferito il compito:

a) di collaborare con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

b) di attuare tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

I funzionari dei consorzi sono tenuti a dare comunicazione al ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualsiasi irregolarità riscontrata nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza sull'uso delle denominazioni e delle indicazioni per la cui tutela i rispettivi organismi sono costituiti. Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.

Dall'esame degli artt. 19 e 21 della legge 16 febbraio 1992, n. 164, emergono, dunque, che le funzioni dei consorzi volontari di tutela sono:

- tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC e IGT, funzioni che includono, ai sensi dell'art. 21, il compito di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione di ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica tipica;

- formulazione di proposte per la disciplina regolamentare delle rispettive DOCG, DOC e IGT;

- svolgimento di compiti consultivi nei riguardi della regione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'art. 23 e di quant'altro di competenza delle regioni e dei predetti enti camerale in materia di vini a denominazione d'origine e ad indicazione geografica tipica;

- collaborazione alla vigilanza sull'applicazione della legge nei confronti dei propri affiliati;

- collaborazione con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a denominazione di origine o ad indicazione geografica tipica;

- attuazione di tutte le misure per valorizzare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

L'elencazione delle funzioni dei consorzi volontari di tutela denota come il legislatore del 1992 si muova su un duplice piano: da un lato menziona una serie di funzioni – quelle di valorizzazione e promozione – che non possono essere considerate «tipiche» di un consorzio volontario di tutela in quanto possono essere svolte da un qualsiasi ente associativo, senza necessità di particolari requisiti per la sua costituzione; dall'altro menziona compiti di collaborazione e vigilanza che costituiscono l'elemento caratterizzante dei consorzi di tutela e valgono a differenziarli rispetto agli altri enti associativi aventi ad oggetto la valorizzazione e la promozione di un prodotto.

Ne consegue che i produttori che rimangono fuori dal consorzio o che si associano nelle forme previste dalla legge ma senza rispettare i requisiti (ulteriori) di cui alla legge in discorso non possono esercitare i compiti di collaborazione con la pubblica amministrazione nella gestione della denominazione o indicazione geografica.

#### IV. IN PARTICOLARE: LA FUNZIONE DI CONTROLLO

Collaborare e vigilare non significa, però, controllare; è solo con il D.M. 29 maggio 2001 che ai consorzi volontari di tutela vengono attribuiti compiti di controllo

riguardanti la produzione, trasformazione e presentazione al pubblico dei prodotti anche verso i non soci.

Sulla scia della sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2000 che, nel pronunciarsi sull'obbligo dell'imbottigliamento in zona del V.Q.P.R.D. «Rioja», ha sancito per tale categoria di vini l'opportunità di un sistema di controllo che coinvolga direttamente i soggetti del processo produttivo, il controllo su tutte le fasi di produzione dell'uva e della sua trasformazione in vino e della presentazione al consumo dei vini D.O.C. e D.O.C.G., anche al fine di garantirne la tracciabilità, viene affidato ai consorzi di tutela, già incaricati della vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge 164/1992, prevedendo una percentuale di rappresentatività maggiore di quella prevista dal D.M. 256/1997, in considerazione della particolare attività loro demandata.

Più precisamente si prevede che i consorzi di tutela muniti dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge 164/1992, al fine di ottenere l'incarico anche per l'attività di controllo, e nei confronti di tutti i partecipanti alla filiera produttiva, presentano istanza al ministero delle politiche agricole e forestali dimostrando di possedere una rappresentatività della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a D.O.C. o a D.O.C.G., pari almeno al 66%, riferita all'anno precedente la presentazione dell'istanza medesima.

L'istanza deve essere corredata da un apposito piano di controlli e da un relativo tariffario.

La funzione di controllo affidata ai consorzi volontari di tutela è stata a vario titolo contestata, ora per la mancanza di terzietà da parte dei consorzi, e cioè per l'unicità di ruolo che finisce per esservi tra controllore e controllato, ora per la possibilità che dati sensibili anche dei non soci vengano gestiti in modo non adeguato, ora ancora per la mancanza di trasparenza nella selezione delle aziende da controllare.

In realtà, se c'è una critica che possa e debba essere mossa al decreto in discorso è quella relativa, più generalmente, alla sua legittimità.

Il decreto, nelle sue premesse, richiama come fonti del potere di conferimento dell'autorizzazione all'esercizio della funzione di controllo gli artt. 19 e 21 della legge 164/1992 e la legge 21 dicembre 1999, n. 526, relativa all'adempimento degli obblighi comunitari.

Negli artt. 19 e 21 della legge 164/1992 non si fa, però, riferimento alla funzione di controllo, mentre l'art. 14 della legge 526/1999 afferma: «L'attività di controllo di cui all'art. 10 del citato regolamento CE 2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento CE 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto del ministro per le politiche agricole 25 maggio 1998».

Sulla base di questo quadro normativo si è ritenuto che la funzione di controllo emergente dalla legislazione comunitaria, e posta a fondamento per l'adozione del D.M. 29 maggio 2001, coincida del tutto, da un punto di vista contenutistico, o sia comunque da ricomprendere nella funzione di vigilanza che l'art. 19 della legge 164/1992 ha attribuito ai consorzi volontari di tutela; attività che il D.M. 256/1997 ha specificato, all'art. 4, con riferimento all'obbligo della «comunicazione all'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio di ogni iniziativa relativa ad abusi, ad episodi di sleale concorrenza, di improprio uso della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e registri», e, all'art. 6, quale finalizzata ad «assicurare il pieno rispetto del disciplinare da parte di tutti i viticoltori, dei vinificatori e degli imbottiglieri e la tutela delle denominazioni da ogni forma di illecito, con particolare riferimento a quelli previsti dagli art. da 28 a 30 della legge 164 del 1992».

Si è, cioè, sostenuto che la funzione di vigilanza definita prima nei suoi contenuti e poi nelle sue finalità dagli artt. 4 e 6 del D.M. 256/1997 consista proprio in quella attività che è stata identificata nella legge 164/1992 quale vigilanza sul rispetto della disciplina dettata dalla legge stessa in materia di uso della denominazione e di rispetto dei disciplinari di tutela, e che entrambe, a loro volta, si identifichino con quella attività di controllo che è ulteriormente menzionata e specificata nel decreto ministeriale 29 maggio 2001.

Comunque si voglia classificare l'attività di controllo esercitata dai consorzi è un dato di fatto che con l'esercizio dell'attività di controllo i consorzi finiscono per essere al tempo stesso «controllati, controllori e difensori delle denominazioni» e ciò sulla base di quello che appare essere un eccesso di potere della norma attuativa, dal momento che si è finito per estendere l'ambito soggettivo di esercizio di una funzione – quella di controllo - che la disciplina comunitaria intende affidare solo a soggetti terzi, e si è previsto un aumento della soglia del quorum di rappresentatività (almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti della zona delimitata, rivendicata a DOC o DOCG, riferita all'anno precedente la presentazione dell'istanza), non previsto e non richiesto dalla disciplina comunitaria, che di per sé non vale ad assicurare il rispetto del requisito della terzietà, e che, tra l'altro, va ad aggiungersi e non a sostituirsi al requisito di rappresentatività di cui i consorzi devono già essere dotati ai sensi dell'art. 19 della legge 164/1992.

La difficoltà di trovare giustificazione nella normativa comunitaria per i cc.dd. poteri erga omnes dei consorzi ha indotto il legislatore nazionale nel decreto della direzione generale della qualità MIPAF 21 marzo 2002, relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, a richiamare quale fonte di detti poteri soltanto gli artt. 19 e 21 della legge 164/1992, discorrendo, genericamente, di «funzioni di tutela generale sulle denominazioni interessate», funzioni le quali, però, non includono necessariamente, come abbiamo visto, quelle di controllo e che, pertanto, non possono essere assunte quale fonte di legittimazione per l'esercizio, ad opera dei consorzi, dei poteri di controllo.

Alcuni consorzi, peraltro, ben consapevoli dei rilievi di cui sopra hanno in concreto ritenuto di superare almeno il problema della mancanza di terzietà con il diretto coinvolgimento di un notaio, pubblico ufficiale, terzo ed imparziale, nella fase di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo: è il caso, ad esempio, del consorzio del vino nobile di Montepulciano, autorizzato con decreti del ministero delle politiche agricole e forestali del 28 ottobre 2003 e del 2 dicembre 2003 ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Vino Nobile di Montepulciano», per la DOC del vino «Rosso di Montepulciano», e per la DOC del vino «Vin Santo di Montepulciano» nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri) che rivendichino le predette denominazioni, ed il cui piano dei controlli, redatto ai sensi degli artt. 16, 19 e 21 della legge 164/92, del decreto ministeriale 4 giugno 1997 n. 256, del decreto 29 maggio 2001 e del decreto ministeriale 21 marzo 2002, prevede verifiche da effettuarsi su un numero di aziende che rappresentino una certa percentuale della produzione complessiva rivendicata nell'anno precedente.

Il consorzio del vino nobile di Montepulciano con delibera del consiglio di amministrazione in data 6 luglio 2004 ha deliberato di procedere al sorteggio delle aziende da sottoporre ai citati controlli alla presenza di un notaio, che è stato scelto nella persona del sottoscritto, ritenendo la figura notarile garanzia della regolarità e trasparenza delle operazioni di sorteggio: il risultato è stata l'assenza di contenzioso circa l'individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, tant'è che il sorteggio si

ripete annualmente dal 2004 con esiti sempre positivi in termini di assenza di contestazioni circa l'individuazione dei produttori da assoggettare a controllo.

## V. I PRODOTTI DOP E IGP

Se questo è stato il percorso per i prodotti DOC, DOCG e IGT, viceversa per quelli DOP ed IGP il discorso è stato fin dall'inizio differente, in quanto contemporaneamente all'affidamento ai consorzi volontari di tutela della funzione di controllo sui prodotti DOC, DOCG e IGT, per quelli DOP e IGP si è assistito ad una separazione tra funzione di vigilanza, affidata ai consorzi, e funzione di controllo, affidata a soggetti esterni.

Ma cosa si intende per prodotti DOP e IGP?

Ci viene, al riguardo, in aiuto il regolamento CE 20 marzo 2006, 510/2006, il quale, nell'abrogare il regolamento CE 2081/1992 che introdusse la DOP e la IGP, riscrive completamente la materia e, all'art. 2, afferma che si intende per:

a) «denominazione d'origine», il nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
- la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e
- la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;

b) «indicazione geografica», il nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare:

- come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e
- la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve, poi, essere conforme ad un disciplinare il quale, a sua volta, deve comprendere gli elementi elencati nell'art. 4 del regolamento CE 510/2006.

## VI. I CONSORZI VOLONTARI DI TUTELA DEI PRODOTTI DOP E IGP E LE LORO FUNZIONI

In tema di prodotti DOP e IGP si ripropone il quesito, già ingenerato, con riferimento ai prodotti DOCG, DOC e IGT, dal D.M. 4 giugno 1997, n. 256, se i consorzi di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare possano costituirsi nella forma del consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. c.c..

Il problema sorge perché il regolamento CE 510/2006, sulla scia del regolamento CE 2081/1992, stabilisce, all'art. 5, che la domanda di registrazione di una DOP o IGP può essere presentata esclusivamente da un'associazione, precisando che per «associazione» si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agricolo o il medesimo prodotto alimentare.

In questo settore ogni dubbio è stato, però, risolto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, la quale ha stabilito, all'art. 14, che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, conclusione suscettibile di valere, in via interpretativa, anche per i consorzi di tutela dei prodotti DOCG, DOC e IGT, con la conseguenza che le norme del codice civile alle

quali attingere per la costituzione di un consorzio volontario di tutela sono quelle di cui agli artt. 2602 e segg. c.c. in tema di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, ed in special modo l'art. 2603 c.c. in tema di forma e contenuto del contratto.

Chiariti quali siano i riferimenti normativi per la costituzione di un consorzio volontario di tutela dei prodotti DOP e IGP possiamo esaminarne le funzioni.

Ci viene in aiuto, al riguardo, la legge 21 dicembre 1999, n. 526, la quale ha previsto che i consorzi di tutela dei prodotti DOP e IGP hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Si tratta di attività distinte e diverse da quella di controllo originariamente prevista dall'art. 10 del regolamento CE 2081/92 e dall'art. 14 del regolamento CE 2082/92, ed oggi dall'art. 11 del regolamento CE 510/2006 e dall'art. 15 del regolamento CE 509/2006, e che, per quanto riguarda le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine relative a zone geografiche all'interno della Comunità, è effettuata anteriormente all'immissione del prodotto sul mercato da una o più delle autorità competenti, e/o uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento CE 882/2004 che opera come organismo di certificazione dei prodotti, organismi di certificazione dei prodotti i quali, a loro volta, devono essere conformi alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65.

La funzione di controllo, che si sostanzia nella verifica del rispetto del disciplinare, viene, dunque, affidata ad enti certificatori, tra i quali non possono farsi rientrare i consorzi per difetto dei requisiti richiesti, soprattutto quello di terzietà, mentre i consorzi vengono chiamati a svolgere soltanto l'attività di tutela, promozione, valorizzazione ed informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Con la normativa esaminata viene, dunque, realizzata una netta scissione tra funzioni di controllo e funzioni di vigilanza, arrivando a precludere al consorzio la possibilità di verificare la rispondenza dell'attività dei produttori, consorziati o meno che siano, al disciplinare di produzione al fine di far ottenere ai loro prodotti la certificazione.

Ciò che il consorzio può fare, sulla base dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è controllare che il prodotto, già certificato, risponda ai requisiti del disciplinare, attività che viene a svolgersi, in sostanza, nella fase di commercializzazione del prodotto e non prima, nella fase di certificazione.

## VII. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Al termine di questa analisi della normativa che interessa i consorzi volontari di tutela emerge come da un lato, nel settore dei prodotti DOCG, DOC ed IGT, vi sia stato ampio spazio, anche a causa di una minore invadenza iniziale della normativa comunitaria, per ritagliare, per i consorzi volontari di tutela, spazi di manovra ulteriori rispetto alla generale funzione di tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC ed IGT, sebbene questi spazi di manovra non sempre, come abbiamo visto, possano dirsi pienamente legittimati da un punto di vista normativo; dall'altro lato, nel settore dei prodotti DOP ed IGP, l'influenza della normativa comunitaria è stata fin dall'inizio preponderante, per cui il ruolo dei consorzi volontari di tutela è stato limitato allo svolgimento delle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni, senza possibilità di far rientrare in queste funzioni quella di controllo.

Rimane da chiedersi, in una prospettiva di uniformità normativa, quale possa essere il modello unitario di riferimento, se quello dei consorzi volontari di tutela relativi alle DOCG, DOC ed IGT o quello dei consorzi volontari di tutela relativi alle DOP ed IGP.

E' evidente come il legislatore comunitario abbia con decisione imboccato la strada di separare la funzione di controllo dalle altre funzioni esercitate dai consorzi e di affidare le prime a soggetti che presentino, tra gli altri, il requisito della terzietà, che difetta, invece, come ho tentato di evidenziare, ai consorzi volontari di tutela.

Ciò non significa che il modello dei consorzi volontari di tutela relativi alle DOCG, DOC ed IGT debba essere per forza abbandonato; è, però, necessario, affinché si possa invertire la direzione segnata dal legislatore comunitario, che sia legittimata chiaramente, da un punto di vista normativo, la funzione di controllo esercitata dai consorzi volontari di tutela nel settore dei prodotti DOCG, DOC ed IGT e che si introducano dei correttivi che vadano a garantire l'autonomia, l'indipendenza e la terzietà dell'organismo di controllo, e, dunque, la trasparenza e la correttezza del suo operato.

## ESTATUTOS Y REGLAMENTOS DE LOS CONSORCIOS DE CALIDAD.

(Traducción)

LUCA RESTAINO

### I. INTRODUCCIÓN.

El discurso sobre los consorcios voluntarios de tutela y sobre sus funciones debe dividirse necesariamente en dos partes: una relativa a los productos DOCG, DOC e IGT y una relativa a los productos DOP e IGP.

Las razones de esta división<sup>353</sup> dimanar por último del Reg. CE de 20 de Marzo de 2006, n. 510/2006, según el cual la regulación de la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios no se aplica a los productos del sector vitivinícola con excepción de los vinagres de vino, ni a las bebidas alcohólicas; inaplicabilidad de la que deriva, a su vez, como intentaré ilustrar en el curso de este estudio, una sustancial diversidad de los papeles que los consorcios juegan en el sector vitivinícola de los productos DOCG, DOC e IGT respecto de los, más circunscritos en los reglamentos CE, que juegan en relación con los productos registrados como DOP e IGP.

### II. LA DEFINICIÓN DE CONSORCIO VOLUNTARIO DE TUTELA.

El discurso normativo sobre los consorcios voluntarios de tutela – si no se quiere retroceder en el tiempo hasta la legislación prerrepública - debe partir del DPR 930/1963 que configuraba los consorcios voluntarios de tutela como sujetos de naturaleza esencialmente privada, limitándose a atribuir a los funcionarios del consorcio las funciones de agentes de policía judicial en el ejercicio de sus poderes – sustancialmente complementarios- de vigilancia sobre la regular utilización de la denominación para cuya tutela se había constituido el consorcio, vigilancia susceptible de ejercerse, además, solo frente a los asociados.

La postura de desconfianza, si no de abierta hostilidad, que el legislador había madurado en el curso del tiempo frente a los consorcios había dejado huella en el sistema de control y poderes desautorizadores y sustitutivos frente a los órganos consorciales que el art. 24 del citado DPR atribuyó a la Administración central.

La reconstitución de una relación de colaboración entre Administración central y consorcios de tutela – todavía calificados por otra parte como asociaciones privadas llamadas a colaborar con el ente público para la persecución de intereses generales – llega con la Ley de 16 de Febrero de 1992, n. 164, en la que se atribuyen directamente a los consorcios funciones de propuesta, consultivas, de vigilancia, de tutela, de valorización y cuidado general de los intereses tanto de las denominaciones de origen, como de las indicaciones geográficas típicas<sup>354</sup>.

<sup>353</sup> Sobre la cual por extenso VITI, *I consorzi volontari di tutela dei prodotti agroalimentari*, en VV.AA., *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, Giuffrè, Milán, 2007, 307 y ss.

<sup>354</sup> Sobre la evolución de la tutela jurídica de los productos alimentarios. Ver ALBISINNI, *l'origine dei prodotti alimentari*, en GERMANÒ y ROOK BASILE, *Il diritto alimentare tra comunicazione e sicurezza dei prodotti*, Giappicheli, Torino, 2005, 41 y ss.

¿Cómo podemos definir hoy un consorcio voluntario de tutela<sup>355</sup> de un producto DOCG, DOC e IGT?

Es de ayuda al respecto el D.M. de 4 de Junio de 1997, n. 256, que tiene por objeto la definición de las condiciones en presencia de las cuales los consorcios voluntario pueden desarrollar las actividades de que tratan los arts. 19 y 21 de la ley 164/1992, decreto ministerial que en su art. 1 proporciona la definición de consorcio voluntario de tutela afirmando que “Por consorcio voluntario de tutela de una denominación de origen y de una indicación geográfica típica se entiende un organismo de carácter asociativo sin fin de lucro, que tiene por objeto la organización de las funciones indicadas en la ley 164/1992, la protección, la correcta aplicación de las normas, así como la valorización de la denominación de origen (DO) o indicación geográfica típica (IGT).

El mismo art. 1 precisa en su párrafo 3, que el consorcio está constituido mediante escritura pública en forma de asociación y debe dotarse de un estatuto que garantice el acceso a todas las categorías profesionales interesadas en la denominación en cuestión.

La disposición del decreto ministerial está en línea con el art. 14 C.c. que establece que las asociaciones deben de constituirse en escritura pública (si bien la exigencia de escritura para las asociaciones sirve a los fines del reconocimiento como personas jurídicas y no a los fines de su existencia como asociación), refuerza la previsión del art. 2603 del C.c. que requiere para la validez de un consorcio la forma escrita bajo pena de nulidad y no la forma de escritura pública, necesaria, pero como alternativa al documento privado autenticado, sólo para la inscripción en el Registro de empresas donde el convenio consorcial prevea la creación de una oficina destinada a desenvolver actividad con terceros (art. 2612 C.c.).

El art. 1 párrafo tercero del D.M. comentado crea la duda acerca de si un decreto ministerial puede imponer, con vistas a la validez de un acto, una forma no prescrita por el Código civil, pero, antes aún, y absorbiendo la cuestión precedente, al afirmar que el consorcio voluntario de tutela se constituye en forma de asociación, plantea un problema de fondo que es si un consorcio voluntario de tutela puede constituirse en forma de consorcio conforme a los arts. 2602 y ss. del Código civil<sup>356</sup>.

Tendré ocasión de volver sobre ello en sede de examen de la regulación de los consorcios de tutela de las DOP, de las IGP y de las certificaciones de especificidad.

<sup>355</sup> Con base en la definición de los consorcios entre productores agrícolas, ver PAOLONI, *I consorzi fra produttori agricoli tra pasato e presente*, en VV.AA., *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Giuffrè Milán, 2000, 895 y ss.

<sup>356</sup> Sobre la materia cfr. IANNARELLI, *Le associazioni dei produttori agricoli: tipologia ontrattuale e funzionamento dell'organizzazione. In margine ad un deludente responso giurisprudenziale*, en DA, 1995, 233 y ss.; PAOLONI, *I consorzi fra produttori agricoli tra pasato e presente*, en VV.AA., *Agricoltura e diritto. Scritti in onore di Emilio Romagnoli*, Giuffrè, Milán, 200, 895 y ss., que ha observado que “tanto el derecho comunitario como el nacional comparten el principio de la libertad organizativa en el sector del asociacionismo agrícola y propenden hacia el pluralismo de modelos asociativos que los entes colectivos en cuestión pueden adoptar para alcanzar los fines que tienen asignados. Así hay peligro de mantener diferenciada la estructura jurídica adoptada de la función desempeñada por el organismo asociativo, porque la fórmula “asociación de productores” debe ser tomada en su acepción genérica, no coincidente con la noción de “asociación” en sentido estricto que acoge nuestro sistema codificado: esa más simplemente resulta compatible con diversos módulos asociativos para los que según el derecho estatal está prevista la personalidad jurídica o la simple subjetividad jurídica”; en contra en la jurisprudencia, Cass. 11 de Septiembre de 1997, n. 8963, en *Foro It.*, 1998, I, 2532, que consideró inaplicable a una asociación de productores hortofrutícolas la modalidad de convocatoria de asamblea prevista por el art. 20 C.c., en cuanto el organismo en examen no era encuadrable en el esquema jurídico de la asociación sino que se califica a manera de consorcio. Sobre la decisión ver en sentido contrario IANNARELLI, en RDA, 1998, II, 286 y ss. y REGGI, *Sulla natura giuridica delle c.d. “associazioni dei produttori” agricoli*, en *Dir. E giur. Agr. Amb.*, 1998, II, 290 y ss.

El art. 2 del D.M. enumera después una serie de requisitos que debe contener el estatuto consorcial:

- a) Nombre geográfico de la denominación que el consorcio pretende tutelar.
- b) Modalidades de admisión al consorcio, garantizando expresamente el acceso a todos los sujetos interesados en la denominación, pertenecientes a las categorías indicadas en la regulación.
- c) Obligaciones de los asociados, modalidades para su exclusión, y sanciones de los eventuales incumplimientos.
- d) Funciones de los órganos consorciales (asamblea, consejo de administración, presidente) y normas sobre designación y funcionamiento de los propios órganos.
- e) Modalidades de voto en asamblea, asegurando a cada asociado un voto ponderado según la cantidad de producto obtenido.
- f) Normas para la designación del colegio sindical y sus funciones.
- g) Normas para eventual disolución anticipada del consorcio.
- h) Obligación de contribuir de cada asociado, previendo:
  - 1) Una cuota fija de acceso a los servicios del consorcio.
  - 2) Una cuota anual proporcional a la cantidad de producto obtenido establecida por el Consejo de administración sobre la base del presupuesto aprobado por la asamblea;
- i) Normas para la amigable composición, como arbitraje formal, de las eventuales controversias entre consorcio y asociados.

Se trata de indicaciones que no son supletorias sino integrativas de las requeridas por el Código civil para la veste jurídica que el consorcio voluntario asumirá, si bien, cuando se considere que un consorcio voluntario de tutela pueda constituirse en forma de consorcio conforme a los arts. 2.602 y ss. del C.c., el estatuto consorcial deberá contener también la indicación del objeto, de la duración y de la sede del consorcio, así como de los casos de disolución.

El estatuto del consorcio está por otra parte sometido a la aprobación previa del Ministerio de recursos agrícolas, alimentarios y forestales, previo dictamen del Comité nacional para tutela y valorización de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas típicas.

Toda modificación posterior debe, análogamente, aprobarse previamente.

### III. FUNCIONES DE LOS CONSORCIOS VOLUNTARIOS DE TUTELA DE LOS PRODUCTOS DOCG, DOC E IGT.

Una vez precisado el concepto de consorcio voluntario de tutela y examinados los requisitos de válida constitución del mismo, podemos hablar de las funciones que a dichos consorcios se asignan por el ordenamiento.

La materia está regulada por la Ley de 16 de Febrero de 1992, n. 164 y especialmente por sus arts. 19 y 21<sup>357</sup>.

El art. 19 establece que para cada denominación de origen o indicación geográfica típica pueden constituirse consorcios voluntarios de tutela, con el encargo de la tutela, valorización y cuidado general de los intereses relativos a las DOGC, DOC e IGT. Tienen además funciones de propuesta para la regulación de sus respectivas DOCG, DOC e IGT, así como función consultiva respecto de la región y la cámaras de comercio, industria, artesanía y agricultura, en materia de gestión de las zonas de viñedo, registro de viñedos, declaraciones de producción de uva y vino, de distribución de contraseñas del art. 23 de la Ley 164/1992, y cuantas competencias de las regiones y

<sup>357</sup> Sobre la materia ver CAVIGLIA, *La tutela della qualità della filiera vitivinicola tra autocontrollo e controllo pubblico*, en [www.dellacorte.it](http://www.dellacorte.it)

de dichos entes camerales haya en materia de vinos con denominación de origen o con indicación geográfica típica.

El Ministro de agricultura y bosques, oído el comité nacional previsto en el art. 17 de la Ley 164/1992 puede mediante decreto, confiar el encargo de colaborar, según las modalidades que establezca el propio decreto, en la vigilancia de la aplicación de la ley 164/1992 frente a los afiliados, a los consorcios voluntarios que reúnan determinados requisitos, y por ello

- a) Sean representativos de al menos el 40% de los productores y de la superficie inscrita como de viñedos para vino de una DOCG o DOC o al registro de viñedos para vino de una IGT, o, en el caso de DOC que afecten exclusivamente a vinos espumantes o licorosos, de al menos el 50% de la producción.
- b) Estén dotados de estatutos que consientan la admisión, sin discriminación, de viticultores, individuales o asociados, vinificadores y embotelladores autorizados y que garanticen su representación en el Consejo de administración.
- c) Dispongan de estructuras y recursos adecuados a sus tareas.
- d) No gestionen directa ni indirectamente marcas colectivas o actividades de tipo comercial o promocional que solamente conciernan a los asociados.

Los consorcios voluntarios constituidos de conformidad con las disposiciones de la ley 164/1992, pueden, pues, ser autorizados a petición propia a desarrollar las actividades de que trata el art. 21 de la misma ley 164/1992, con decreto del Ministro de agricultura y bosques, oído el comité nacional de que trata el art. 17.

¿Cuáles son estas funciones adicionales?

Afirma el art. 21 de la Ley 164/1992 que los consorcios autorizados conforme al art. 19 pf. 3, tienen la función de organizar y coordinar las actividades de las categorías interesadas en la producción y comercialización de cada denominación de origen o indicación geográfica típica, en el ámbito de sus propias y específicas competencias, a los fines de tutelar y valorizar las propias denominaciones e indicaciones.

La actividad de los consorcios se desenvuelve:

- a) a nivel técnico, para asegurar la correspondencia entre los cumplimientos operativos a que están obligados los productores y las normas del reglamento de producción;
- b) a nivel administrativo, para asegurar la tutela de la denominación o indicación frente al plagio, la competencia desleal, la usurpación y otros ilícitos, incluso constituyéndose en parte civil en los procedimientos penales de que trata el art. 17 pf. 9, de común acuerdo con las regiones.

A los consorcios autorizados conforme al art. 19 pf.3, se confiere también la competencia:

- a) de colaborar con las regiones en las tareas que se les asignen en el sector de la viticultura con denominación de origen o indicación geográfica típica;
- b) poner en práctica todas las medidas para valorizar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas típicas, en el aspecto técnico y de la imagen.

Los funcionarios del consorcio están obligados a comunicar al ministerio de agricultura y bosques cualquier irregularidad detectada en el ejercicio de sus funciones de vigilancia sobre el uso de las denominaciones y de las indicaciones para cuya tutela se constituyeron los respectivos organismos. Quedan en todo caso a salvo los poderes de vigilancia que competen al ministerio de agricultura y bosques y a las demás administraciones públicas con base en el ordenamiento vigente.

Del examen de los arts. 19 y 21 de la Ley de 16 de Febrero de 1992, n. 164, se deduce, pues, que las funciones de los consorcios voluntarios son:

- Tutela, valoración y cuidado en general de los intereses que afectan a las DOCG, DOC e IGT, funciones que incluyen, de acuerdo con el art. 21, la de organizar y

- coordinar las actividades de las categorías interesadas en la producción y comercialización de cada denominación de origen o indicación geográfica típica;
- Formulación de propuestas para la regulación de las respectivas DOCG, DOC e IGT;
  - Desempeño de tareas consultivas ante las regiones, y las cámaras de comercio, de industria, de artesanía y agrarias, en materia de gestión de viñedos y de registros de viñas, declaraciones de producción de uvas y de vino, de distribución de contraseñas del art. 23 y cuantas competencias de las regiones y de las citadas cámaras en materia de vinos con denominación de origen y con indicación geográfica típica.
  - Colaboración en la vigilancia de la aplicación de la ley frente a los propios afiliados;
  - Colaboración con las regiones en las tareas que se les asigne en el sector de la viticultura con denominación de origen o indicación geográfica típica;
  - Puesta en práctica de todas las medidas para valorizar las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas típicas en el aspecto técnico y de la imagen.

La enumeración de las funciones de los consorcios voluntarios de tutela denota cómo el legislador de 1992 se movía en un doble plano: por un lado menciona una serie de funciones – las de valorización y promoción – que no pueden considerarse "típicas" de un consorcio voluntario de tutela en cuanto pueden desarrollarse por cualquier ente asociativo, sin necesidad de especiales requisitos para su constitución; y por otro lado menciona competencias de colaboración y vigilancia que constituyen el elemento caracterizador de los consorcios de tutela y sirven para diferenciarles de los demás entes asociativos que tienen por objeto la valorización y promoción de un producto.

De ello se deduce que los productores que quedan fuera del consorcio o que se asocian en las formas previstas por la ley pero sin respetar los requisitos adicionales impuestos por la ley en cuestión, no pueden ejercer las competencias de colaboración con la administración pública en la gestión de la denominación o indicación geográfica.

#### IV. EN PARTICULAR LA FUNCIÓN DE CONTROL.

Colaborar y vigilar no significa, sin embargo, controlar; sólo con el DM de 29 de Mayo de 2001<sup>358</sup>, los consorcios voluntarios de tutela reciben competencias de control respecto de las producciones, transformaciones y presentaciones al público de los productos incluso frente a los no socios.

En la dirección de la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de Mayo de 2000, que al pronunciarse sobre la obligación de embotellar en la zona de la V.Q.C.P.R.D. "Rioja" sancionó para tal categoría de vinos la oportunidad de un sistema de control que implique directamente a los agentes del proceso productivo, el control sobre todas las fases de la producción de la uva y su transformación en vino y presentación de vinos DOCG y DOC al consumo, con objeto de garantizar su trazabilidad, se confía a los consorcios de tutela, ya encargados de la vigilancia conforme al art. 19 de la Ley 164/1992, previendo un porcentaje de representatividad mayor que el previsto por el DM 256/1997, en consideración a la peculiar actividad que se les pide.

Más exactamente se prevé que los consorcios de tutela encargados de vigilar conforme al art. 19 de la Ley 164/1992, con el fin de obtener también el encargo de la actividad de

<sup>358</sup> Sobre el cual cfr. CARACCILO, *La disciplina dei consorzi "erga omnes" a la luz del d.m. del 29 de maggio 2001: problematiche giuridiche e dubbi di legittimità*, en [www.dellacorte.it](http://www.dellacorte.it).

control, frente a todos los participante en la cadena productiva, presenten instancia al ministerio de políticas agrícolas y forestales demostrando poseer una representatividad de la producción de la zona de viñedo delimitada y vinculada a DOGC y DOC de al menos el 66% en el año precedente a la presentación de la instancia.

La instancia debe ir acompañada de un plan de controles y adjuntar la correspondiente tarifa.

La función de control confiada a los consorcios voluntarios de tutela ha sido discutida por diversas razones, bien por la falta de carácter externo del control. Estos es por la unidad del papel que termina por haber entre controlador y controlado, bien por la posibilidad de que datos sensibles de los no socios se gestionen de modo inadecuado, o bien incluso por la falta de transparencia en la selección de explotaciones a controlar.

En realidad, si hay una crítica de la que sea susceptible el Decreto en cuestión, es la relativa a su legitimidad.

El Decreto en su preámbulo aduce como fuentes del poder de conferir autorización para el ejercicio de la función de control los arts. 19 y 21 de la ley n. 164/1992 y la ley de 21 de Diciembre de 1999, n. 526, relativa al cumplimiento de las obligaciones comunitarias.

En los arts. 19 y 21 de la ley 164/1992 no se hace sin embargo referencia a la función de control, mientras que el art. 14 de la ley 526/1999 afirma: “la actividad de control de la que trata el art. 10 del citado reglamento CE 2081/92 y el art. 14 del citado reglamento CE 2082/92 se desarrolla por autoridades públicas designadas y por organismos privados autorizados por decreto del ministro de políticas agrícolas y forestales, oído el grupo técnico de valoración creado por decreto del ministro para las políticas agrícolas y forestales de 25 de Mayo de 1998”.

Sobre la base de este cuadro normativo se ha considerado que a función de control que emerge de la legislación comunitaria, y puesta como fundamento de la adopción del DM 29 de Mayo de 2001, coincide por completo, en cuanto a contenido, y debe subsumirse en todo caso en la función de vigilancia del art. 19 de la Ley 164/1992, que lo atribuye a los consorcios voluntarios de tutela; actividad que el DM 256/1997 ha especificado en su art. 4 con referencia a la obligación “de comunicación a la inspección central de represión de fraudes competente territorialmente en cualquier iniciativa referente a abusos, episodios de competencia desleal, uso impropio de la denominación incluso en sede de designación, y sobre documentos oficiales y registros”, y en el art. 6, como orientada a “asegurar el pleno respeto del reglamento por todos los viticultores, vinificadores y embotelladores y la tutela de las denominaciones de origen frente a todo ilícito con especial referencia a los previstos en los arts. 28 a 30 de la ley 164/1992”.

Se ha sostenido así que la función de vigilancia definida primero en sus contenidos y luego en sus finalidades por los arts. 4 y 6 del DM 256/1997 consiste precisamente en aquella actividad que se identifica en la ley 164/1992 como vigilancia del respeto de la regulación dictada por la misma ley en materia de uso de la denominación y de respeto del reglamento de tutela, y que ambas, a su vez, se identifican con la actividad de control que se menciona y especifica en el DM de 29 de Mayo de 2001.

Si se quiere pues clasificar la actividad de control ejercida por consorcios es un dato de hecho que con el ejercicio de la actividad de control los consorcio terminan por ser al mismo tiempo “controlados, controladores y defensores de las denominaciones” y esto sobre la base de lo que parece una extralimitación de la norma de aplicación, desde el momento en que se ha terminado por extender el ámbito subjetivo de ejercicio de una función – la de control – que el reglamento comunitario entiende confiar sólo a terceros, y si se prevé un aumento del umbral del quórum de representatividad (al menos el 66% de la producción de los viñedos de la zona delimitada vinculados a DOGC y DOC,

referida al año precedente a la presentación de la instancia) no previsto y no requerido por la regla comunitaria, que por sí mismo no sirve para asegurar el respeto del requisito de ser tercero, y que entre otras cosas, se sumo y no sustituye al requisito de representatividad de que deben dotarse los consorcios según el art. 19 de la ley 164/1992.

La dificultad de encontrar justificación en la normativa comunitaria para los pretendidos poderes *erga omnes* de los consorcios ha llevado al legislador nacional en el decreto de la dirección general de calidad MIPAF 21 de Marzo de 2002, referente a la aprobación del esquema de plan de control a esgrimir como fuente de dichos poderes solo los arts. 19 y 21 de la ley 164/1992, mencionando genéricamente “funciones de tutela general sobre las denominaciones implicadas”. Funciones que, sin embargo, no incluyen necesariamente, como hemos visto, las de control, y que por lo tanto, no pueden tenerse como fuente de legitimación para el ejercicio por los consorcios, de poderes de control.

Algunos consorcios además, conscientes de todo lo indicado, han creído al menos superar el problema de la falta de carácter de terceros, con el empleo de un notario, tercero e imparcial, en la fase de individualización de los sujetos a controlar: es el caso por ejemplo del consorcio de vino noble de Montepulciano, autorizado por Decreto del ministerio de políticas agrícolas y forestales de 28 de Octubre de 2003 y 2 de Diciembre de 2003 para la DOCG “Vino Nobile de Montepulciano”, y para la DOC del vino “Vin Santo di Montepulciano”, para la DOC del “Vino rosso di Montepulciano”, frente a todos los productores (viticultores, vinificadores y embotelladores) que se acogen a dichas denominaciones, y cuyo plan de controles redactado conforme a los arts. 16, 19 y 21 de la ley 164/1992, del DM de 4 de Junio de 1997 n. 256, del decreto de 29 de Mayo de 2001 y del DM de 21 de Marzo de 2002, prevé verificaciones a efectuar en un número de explotaciones que representen un cierto porcentaje de la producción entera acogida en el año precedente.

El consorcio del vino noble de Montepulciano en acuerdo de su consejo de administración de 6 de Julio de 2004 decidió proceder al sorteo de las explotaciones a someter a los citados controles en presencia de un notario, que resultó ser el que suscribe, considerando la intervención notarial garantía de la regularidad y transparencia de las operaciones de sorteo: el resultado fue la ausencia de contenciosos sobre la individualización de quienes habían de someterse a controles, por lo que el sorteo se repite anualmente desde 2004 con el mismo resultado positivo en términos de ausencia de oposición a la individualización de los productores que aún de someterse a control.

## V. LOS PRODUCTOS DOP E IGP.

Si este ha sido el curso en cuanto a los productos DOC, DOCG e IGT, en cambio para los DOP e IGP el curso ha sido desde el comienzo diferente, en cuanto que al tiempo de confiar a los consorcios voluntarios de tutela la función de control sobre productos DOC, DOGC e IGT, para los DOP e IGP se ha asistido a una separación entre funciones de vigilancia, confiadas a los consorcios, y función de control, asignada a sujetos externos<sup>359</sup>.

Pero ¿qué se entiende por productos DOP e IGP?

Viene en nuestra ayuda al respecto el reglamento CE de 20 de Marzo de 2006 510/2006, que al derogar el reglamento CE 2081/92 que introdujo las DOP e IGP, reescribe por completo la materia y en su art. 2 dice que se entiende por:

<sup>359</sup> Sobre esta materia ver BORGHI, *Aspetti giuridici delle DOP e delle IGP, i problemi connessi e i rapporti con l'Autorità garante della concorrenza*, en *Dir. giur. agr. amb.*, 1998, I, 264 y ss.

a) “denominación de origen”, el nombre de una Región, un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o alimentario:

- originario de tal región, lugar o país;
- cuya calidad o características se deben esencialmente o exclusivamente a un peculiar ambiente geográfico, incluidos los factores naturales y humanos, y
- cuya producción, transformación y elaboración tienen lugar en la zona geográficamente delimitada.

b) “indicación geográfica”, el nombre de una Región, de un lugar determinado o en casos excepcionales de un país que sirve para designar un producto agrícola o alimentario:

- como originario de tal región, lugar o país, y cuya calidad, reputación u otras características pueden atribuirse a tal origen geográfico y
- cuya producción y/o transformación y/o elaboración tengan lugar en una zona geográfica delimitada.

Para beneficiarse de una denominación de origen protegida (DOP) o de una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimentario debe, pues, ser conforme a un reglamento que, a su vez, debe comprender los elementos enumerados en el art. 4 del reglamento CE 510/2006<sup>360</sup>.

## VI. LOS CONSORCIOS VOLUNTARIOS DE TUTELA DE LOS PRODUCTOS DOP E IGP Y SUS FUNCIONES.

En materia de productos DOP e IGP se repite la exigencia ya creada para productos DOCG, DOC e IGT por el DM de 4 de Junio de 1997, n. 256, si los consorcios de productores o transformadores que tratan el mismo producto agrícola o alimentario pueden constituirse en la forma de consorcio conforme a los arts. 2.602 y ss. del C.c.

El problema surge porque el reglamento CE 510/2006, en la línea del reglamento CE 2081/1992, establece en su art. 5 que la petición de registro de una DOP o IGP puede presentarse exclusivamente por una asociación, precisando que por “asociación” se

---

<sup>360</sup> El reglamento debe tener al menos los siguientes elementos:

- a) nombre del producto agrícola o alimentario que comprende la denominación de origen o indicación geográfica.
- b) descripción del producto agrícola o alimentario mediante indicación de las materias primas, si viene al caso, y de las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del producto agrícola o alimentario.
- c) la delimitación de la zona geográfica, y si procede, los elementos que indican el respeto de las condiciones de que trata el art. 2, párrafo 3;
- d) los elementos que comprueban que el producto agrícola o alimentario es originario de la zona geográfica delimitada de que trata el art. 2, párrafo 1 letra a o b), según los casos;
- e) la descripción del método de obtención del producto agrícola o alimentario y si procede, los métodos locales, leales y constantes, así como los elementos relativos al acondicionamiento, cuando la asociación peticionaria conforme al art. 5 párrafo 1, establece y motiva que el acondicionamiento debe tener lugar en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o asegurar el control;
- f) los elementos que justifican:
  - i) el nexo entre calidad o características del producto agrario o alimentario y el ambiente geográfico de que trata el art. 2. 1 a), o según los casos
  - ii) el nexo entre una determinada calidad, la reputación u otra característica del producto agrícola o alimentario y el origen geográfico de que trata el art. 2. 1 b);
- g) el nombre y dirección de las autoridades o de los organismos que verifican el respeto a las disposiciones del reglamento y las correspondientes tareas específicas;
- h) cualquier regla específica de etiquetado del producto agrícola o alimentario en cuestión;
- i) los eventuales requisitos a respetar en virtud de disposiciones comunitarias o nacionales.

entiende cualquier organización, prescindiendo de su forma jurídica o de su composición, de productores o transformadores que traten el mismo producto alimentario<sup>361</sup>.

En este sector toda duda se ha resuelto sin embargo por la ley de 21 de Diciembre de 1999, n. 526 que ha establecido en el art. 14 que los consorcios de tutela de las DOP. De las IGP y de las especialidades garantizadas se constituyen conforme al art. 2.602 del C.c., conclusión susceptible de aplicarse también en vía interpretativa a los consorcios de tutela de los productos DOCG, DOC e IGT, con la consecuencia de que las normas del Código civil a las que acudir para la constitución de un consorcio voluntario de tutela son los arts. 2.602 y ss. y de manera especial el art. 2.603 C.c. en materia de forma y contenido del contrato.

Aclarados cuáles son las referencias normativas para la constitución de un consorcio voluntario de tutela de productos DOP e IGP, podemos examinar sus funciones.

Viene en nuestra ayuda a tal fin la ley de 21 de Diciembre de 1999 n. 526, que ha previsto que los consorcios de tutela de productos DOP e IGP tienen funciones de tutela, de promoción, de valorización, de información al consumidor y de atención general a los intereses relativos a las denominaciones.

Se trata de actividades distintas y diversas de la de control originariamente prevista por el art. 10 del reglamento CE 2081/92 y por el art. 14 del reglamento Ce 2082/92, y hoy por el art. 11 del reglamento CE 510/2006 y por el art. 15 del reglamento CE 509/2006 y que, en lo que atañe a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen relativas a zonas geográfica del interior de la Comunidad, se efectúa con anterioridad a la puesta en el mercado del producto por una o más de las autoridades competentes y/o uno o más de los organismos de control del art. 2 del reglamento CE 882/2004 que opera como organismo de certificación de los productos, organismo de certificación que, a su vez, deben ser conformes a la norma europea EN45011 o a la guía ISO/CEI65.

La función de control, que se sustancia en la verificación del respeto al reglamento, viene, pues, confiada a entidades certificadoras, en las cuales no pueden estar los consorcios por falta de los requisitos exigidos, sobre todo el requisito de ser terceros, mientras que los consorcios están llamados a desenvolver solamente actividad de tutela, promoción, valorización e información del consumidor y cuidado general de los intereses relativos a las denominaciones<sup>362</sup>.

Con la normativa examinada viene pues realizada una neta escisión entre la función de control y la de vigilancia, que excluye al consorcio de la posibilidad de verificar la correspondencia de la actividad de los productores, consorciados o no, con el reglamento de producción a fin de hacer obtener a sus productos la certificación.

Lo que el consorcio puede hacer con base en el art.14 párrafo 15 de la ley de 21 de Diciembre de 1999 n. 526, es controlar que el producto, ya certificado, responda a los

<sup>361</sup> El art. 5,1 párrafo 2º, del reglamento 510/2006 precisa, pues, que una persona física o jurídica puede equipararse a una asociación cuando se demuestre que se satisfacen las condiciones que siguen:

a) La persona de que se trate es el único productor en la zona geográfica delimitada con intención de hacer la petición.

b) La zona geográfica delimitada tiene características sensiblemente diversas de las de las zonas vecinas o las características del producto lo diferencias de los productos de las zonas vecinas.

<sup>362</sup> Para las funciones de que trata el art. 14, párrafo 15 de la ley de 21 de Diciembre de 1999, n. 526, esto es para las funciones de tutela, promoción, valorización, información del consumidor y cuidado general de los intereses relativos a las denominaciones intervino además el DM de 12 de Abril de 2000, que individualizó los criterios de representatividad aplicables a los consorcios, y ha previsto, además, en el art. 5 que el estatuto del consorcio debe asegurar a cada consorciado la expresión del voto, cuyo valor debe derivar de la relación entre cantidad, eventualmente determinada por clases, del producto certificado, del que el votante demuestre la atribución, y la cantidad total conforme o certificada para cada categoría del organismo de control público o privado.

requisitos del reglamento, actividad que viene a desenvolverse en esencia en la fase de comercialización del producto y no antes, en la fase de certificación.

## VII CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS.

Al término de este análisis de la normativa que rige los consorcios voluntarios de tutela, surge cómo por una parte, en el sector de los productos DOCG, DOC e IGT, ha habido un amplio espacio, a causa de una menor inmisión inicial de la normativa comunitaria, para atribuir a los consorcios voluntarios de tutela, márgenes de maniobra más allá de la normal función de tutela, valorización y cuidado general de los intereses relativos a las DOGC, DOC e IGT, si bien estos márgenes de maniobra no siempre, como hemos visto, pueden entenderse plenamente legitimados desde un punto de vista normativo; por otra parte, en el sector de los productos DOP e IGP, la influencia de la normativa comunitaria fue desde el principio decisiva, por lo que el papel de los consorcios voluntarios de tutela ha estado limitado al desempeño de las funciones de tutela, promoción, valorización, información del consumidor y atención general de los intereses relativos a las denominaciones, sin posibilidad de hacer entrar entre estas funciones la de control<sup>363</sup>.

Resta preguntarse, en una perspectiva de uniformidad normativa, cuál puede ser el modelo unitario de referencia, si el de los consorcios voluntarios de tutela relativos a DOCG, DOC e IGT, o el de los consorcios voluntarios de tutela relativos a las DOP e IGP.

Es evidente que el legislador comunitario había tomado decididamente el camino de separar la función de control de otras funciones ejercitadas por los consorcios, y confiarla a sujetos que presenten entre otros, el requisito de ser terceros, que falta, como he intentado evidenciar en los consorcios voluntarios de tutela.

Esto no significa que el modelo de consorcios voluntarios relativos a las DOCG, DOC e IGT deba ser forzosamente abandonado, y sin embargo, es necesario, para poder invertir la dirección marcada por el legislador comunitario, que se legitime claramente desde un punto de vista normativo, la función de control ejercitada por los consorcios voluntarios de tutela en el sector de los productos DOCG, DOC e IGT, y que se introduzcan correctivos que garanticen la autonomía, la independencia y el carácter de tercero del organismo de control, y, así la transparencia y la corrección de su actuación.

---

<sup>363</sup> Sobre este argumento cfr. MAGGIO, *I controlli erga omnes dei Consorzi di Tutela nella fase sperimentales – Esperienze compiute e possibili sviluppi*, en [www.dellacorte.it](http://www.dellacorte.it)

## **EL ROYAL WARRANT: APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS EXTRAORDINARIOS DE PROTECCIÓN Y FOMENTO DEL “MADE IN” EN EUROPA.**

Félix Martínez Llorente

Los incentivos honoríficos constituyen unos de los más importantes recursos a los que accederán los monarcas europeos desde la segunda mitad del siglo XVIII y a lo largo de las dos centurias siguientes, para el fomento de la industria y de la economía de sus respectivos estados.

Bien adoptando la forma de condecoración o de Real Orden otorgada sin más al protagonista en atención a sus destacados méritos o bien mediante la concesión, en exclusiva, de un derecho preferente de provisión de productos en favor de la persona del monarca o de su Real Casa, lo cierto es que tales medidas constituyeron prontamente un serio acicate para el fomento de la actividad industrial y mercantil del país y, en definitiva, para el encumbramiento social del beneficiario, frente a los tradicionales méritos militares históricamente actuados.

Prácticamente en todas las grandes monarquías europeas son evidenciables estos curiosos procedimientos –en algunos casos, como en la monarquía Británica o en la española, prontamente, desde los albores de la Edad Moderna- a los que en unos casos se les denominará como *Royal Warrant* –Real Licencia-, testimoniando con ello cual era el elemento principal de su constitución –autorizar el uso de las armerías regias, como prueba del privilegiado reconocimiento al buen hacer industrial o profesional ejercitado por el distinguido-, y en otros “Proveedores de la Casa Real”, haciendo con ello hincapié en la actividad misma y en el derecho de relación preferente con el monarca y su Casa que se le reconoce al agraciado.

En ambos casos los derechos finalmente reconocidos al particular al que de esta forma se premia su buen hacer profesional, vendrán a coincidir, a saber, obtener los emblemas regios –escudo y corona-, que podrá ubicar en lugar preferente de su razón social o en las etiquetas de sus productos, con el valor añadido que su lucimiento le otorga ante la sociedad en general y ante los futuros consumidores o clientes, en particular.

Si debemos significar que más allá de una mera provisión de productos para uso cotidiano de una Casa Real –a cuyo frente se encuentra, no lo olvidemos, el Jefe del Estado-, el *Royal Warrant* o los Proveedores Reales constituye un valioso instrumento de fomento de la actividad profesional y de los servicios debidos a la iniciativa de los ciudadanos del país, así como de la calidad de los productos ofertados, que en todo momento serán sometidos a un estrecho seguimiento y control por la oficina regia como garantía de control del mantenimiento de aquellas características y valores que motivaron su privilegiado reconocimiento.

Actualmente son tan sólo seis las monarquías –todas ellas europeas- de un total de diez subsistentes<sup>364</sup> las que, de una u otra forma, siguen haciendo uso de esta peculiar

---

<sup>364</sup> Los reinos de España, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, Gran Bretaña, Noruega, Suecia; los principados de Mónaco y Lietchenstein y el Gran Ducado de Luxemburgo.

manifestación del derecho premial estatal, recibiendo denominaciones homogéneas en todos los casos:

1. Royal Warrant (Real Licencia), en el Reino Unido de la Gran Bretaña.
2. Kunglig Hovleverantör (Proveedores Reales), en el reino de Suecia.
3. Kongelig Hofleverandør y Leverandør til Det Kongelige Danske Hof (Proveedor de Su Majestad la Reina y Proveedor de la Casa Real danesa), en el reino de Dinamarca.
4. Les Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique (Los Proveedores Cualificados de la Corte de Bélgica), en el reino de Bélgica.
5. Koninklijk Hofleveranciers (Proveedores de Su Majestad la Reina), en el reino de los Países Bajos.
6. Proveedores de la Real Casa (y otras figuras de distinción regia de actividad profesional), en el reino de España.

Hemos afirmado que con total seguridad sea el Royal Warrant o Real Licencia de Su Majestad el Rey (o la Reina) del Reino Unido de la Gran Bretaña la más antigua manifestación, no de la existencia de este curioso procedimiento en Europa –que también-, sino de la instauración y definitiva reglamentación, superando estadios históricos anteriores que la relacionaban, más bien, con el deber de todo súbdito de mantener y facilitar el sustento de la familia real y de la corte que les acompañaba a lo largo del reino (el célebre “derecho de yantar” hispano), que la convirtió en un valioso recurso en manos del titular de la corona de reconocimiento y fomento de destacados valores o del buen hacer profesional de los ciudadanos en el ejercicio de sus cotidianas actividades profesionales, mediante el otorgamiento de un aval regio consistente en sus propias armerías, de público y general conocimiento, que le prestigiarán frente a terceros a la par que le vinculan con la persona del propio monarca y con su Casa.

Si bien en todo momento la concesión de “licencias” –que proporciona el derecho exclusivo de poder grabar, de forma discreta, el escudo real en sus productos además de en la puerta o letreros principales del establecimiento-corresponde en exclusividad al monarca, desde 1840<sup>365</sup> las mismas pasaron a ser reconocidas por un organismo creado al efecto –el “Royal Warrant Holders Association”-, que se encargó en delante de seleccionar los candidatos, así como de promover y controlar su actividad, vigilando el fraude en su uso y protegiendo, con ello, el prestigio de todos sus miembros.

En la actualidad son tres los integrantes de la Familia Real británica que disponen de lista propia –o lo que es lo mismo, que pueden autorizar el uso de su propio escudo o emblema-, a saber, Su Majestad la Reina, Su Alteza Real el Duque de Edimburgo y Su Alteza Real el Príncipe de Gales (en este último caso, desde 1980)<sup>366</sup>.

<sup>365</sup> Con ocasión de cierta reunión de todos los poseedores de Licencias desarrollada el 25 de mayo de 1840, por el cumpleaños de la reina Victoria I, se sentaron las bases para la constitución del Royal Warrant Holders Association como organismo aglutinador de todos ellos en que pudiera recaer, como así ocurrió finalmente, el control de la propia Licencia (vid. HEAD, T., *A Peerage for Trade. A History of the Royal Warrant*, London 2001).

<sup>366</sup> En la actualidad están en posesión de las tres Licencias un total de siete productos. El emblema del Príncipe de Gales consta de una corona de príncipe al que se suman tres plumas blancas. En el caso de S.M. la Reina y del Duque de Edimburgo, sus escudos de armas serán los propios de ambos, aunque en el

Hasta el año 2002, fecha de su fallecimiento, disponía también de lista personal de proveedores reales Su Majestad la Reina Madre Isabel, que desapareció, siguiendo la reglamentación al uso, pasados cinco años desde el deceso, es decir, en 2007.

La Real Licencia de Nombramiento –“Royal Warrant of Appointment”- podrá ser solicitada y otorgada en su caso si se han efectuado un suministro regular y reiterado de productos por una empresa o se han prestado determinados servicios en los últimos cinco años de un total de siete a cualquiera de los miembros de la Casa Real enunciados, en cuya situación debe encontrarse también el año que se solicita. En el caso de la lista del Príncipe de Gales se exige así mismo que el producto cumpla rigurosamente con una política favorable al sostenimiento medioambiental.

Previamente el Lord Chamberlain –como Jefe de la Casa de S.M. y presidente del Royal Household Tradesmen's Warrants Comité u organismo que agrupa a todos los titulares- instruirá un completo expediente relativo a la solicitud.

Al ser un reconocimiento gracioso por parte de la Corona, su concesión es gratuita, no exigiéndose el abono de cantidad alguna. Igualmente y por la misma razón, no podrá ser susceptible de compra, venta o donación.

Por lo general son beneficiarios de tales Licencias empresas del sector servicios – comerciantes y productores minoristas en general- y nunca los profesionales (por ejemplo, banqueros, abogados, agentes, economistas), empresas de esparcimiento, recreo y entretenimiento, u otros análogos.

Aunque el hecho de obtener una Royal Warrant no implica, en absoluto, que dicho producto sea el mejor del mercado, sin embargo no es menos cierto que la práctica cotidiana demuestra lo contrario. Su elección por la Casa Real conlleva la obtención de una “garantía adicional” que es muy valorada por los consumidores, a la par que lleva implícito un control suplementario del que carecen los restantes productos de igual naturaleza existentes en el mercado<sup>367</sup>.

La licencia tiene una duración inicial de cinco años, siendo sometido el producto, transcurrido dicho período, a un completo análisis por el *Royal Household Tradesmen's Warrants Comité*, por expresa delegación de la Reina, pudiendo no ser renovada si la calidad del producto o del servicio ha empeorado lo más mínimo. Igualmente podrá ser cancelada si la empresa cambia de titular, fallece éste o abandona el negocio, o si quiebra.

Los actuales titulares de regias licencias constituyen, en el Reino Unido, un conjunto muy heterogéneo y representativo del tejido comercial y empresarial del país, que va desde tintorerías a pescaderías, agricultores ecológicos, maquinaria agrícola o software informático, entre otros muchos<sup>368</sup>.

---

caso de la reina y para las licencias escocesas, cambiará su diseño anteponiendo las armas de este reino a las de Inglaterra.

<sup>367</sup> En 2008 el número total de Licencias otorgadas ronda las 900, aunque se modifica de continuo.

<sup>368</sup> Para la consulta del total de empresas que se encuentran en posesión del título de Proveedores Reales, vid. la página web <http://www.royalwarrant.org/>.

Puntual consideración merece la iniciativa desarrollada por el Príncipe de Gales en su ducado de Cornwall (Cornualles) y que guardaría estrecha relación con el mecenazgo regio en el fomento de la industria y la protección de los productos autóctonos que dibuja el Royal Warrant. Desde el año 1986, por propia decisión, las propiedades de las que era titular como cabeza del mismo en el mencionado ducado –ubicado en el extremo sur occidental de la isla- fueron convertidas en empresa agropecuaria respetuosa con el medio ambiente, en la que se desarrollaría una industria eminentemente tradicional de recuperación de productos típicamente británicos.

A través de ella el príncipe de ha convertido en defensor y patrocinador de la supervivencia de especies autóctonas y singulares de la ganadería inglesa como los puercos negros gigantes o la oveja de Cotswold, habiendo obtenido magníficos resultados, reconocidos principalmente por su esmerada calidad<sup>369</sup>. O en la elaboración de productos biológicos tradicionales, como las galletas de avena integral, sin aditivos ni conservantes, a las que se sumaron mermeladas y otros productos derivados, todo lo cual ha venido proporcionando unas ganancias anuales de alrededor de £1 millón, destinadas íntegramente por el príncipe a labores asistenciales y caritativas.

La figura del **Proveedor de la Casa Real** –*Hofleverancier*- hizo su aparición en el **Reino Unido de los Países Bajos** de la mano del rey Guillermo I en 1815. En la actualidad Su Majestad la Reina Beatriz procede a otorgar tal título a pequeñas y medianas empresas o negocios que, previa solicitud, acrediten una antigüedad mínima en su actividad de un siglo. El título autoriza al peticionario a poder exhibir en su negocio el escudo de armas real junto a la leyenda “Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier” (Proveedor de la Casa Real por licencia Real), según modelo oficial existente al efecto<sup>370</sup>.

A diferencia de lo que acontece en los Países Bajos, en el **reino de Suecia** obtienen el título de **Proveedores de la Corte** –*Kungliga hovleverantörer*- aquellas empresas e industrias cuyos productos o servicios hayan sido utilizados cotidianamente por cualquiera de los miembros de la Familia Real durante al menos cinco años. En todo caso, la empresa debe contar con sede social en Suecia y ser acreedora de buena reputación además de plenamente ajustada a las normas morales y éticas más estrictas.

El otorgamiento del título de Proveedor Real, gracioso y a título gratuito, es una prueba sólida de la alta calidad de los productos o servicios ofertados por la empresa acreedora del mismo. Se contiene en un diploma expedido al efecto por el que se le autoriza a poder lucir las armas regias –con un diseño de factura especial en el que se incorpora la frase “Kunglig Hovleverantör” (Por real nombramiento)- principalmente en el marketing de sus productos o servicios, y siempre unido a su nombre, marca o razón social. En lo sucesivo su actuar empresarial deberá estar sujeto a la normativa reguladora de la institución.

<sup>369</sup> El cordero tradicional –“organic mutton”, de dos años-, criado extensivamente en la Granja ducal bajo el nombre de “cordero renacimiento” (Mutton Renaissance), ha tenido extraordinaria acogida en hoteles británicos de cierta importancia, como el Calcot Manor Hotel en Tetbury, cercano al palacio de Highgrove, en el propio Ducado de Cornwall (Cornualles) o el Ritz de Londres.

<sup>370</sup> KROGT, Rolf van der, *200 jaar Hofleveranciers in de Lage Landen*, Uitgeverij Magenta Fluwijn, Voorburg 2007. Vid. así mismo, <http://www.hofleverancier.nu>.

Curiosamente el título, otorgado tanto por Su Majestad el Rey o por Su Majestad la Reina, recae sobre el Director General de la empresa proveedora, de suerte que si por alguna razón abandonase la misma, ésta perdería automáticamente el mencionado título de proveedor real, debiendo tener que solicitarlo de nuevo a fin de que sea renovado. En todo caso se autoriza por diez años, pudiendo ser reconsiderada una vez transcurrido el mismo.

Es posible una revocación de la concesión, principalmente cuando se modifiquen las características o la esencia del producto o servicio que propiciaron el otorgamiento de la merced, o por la mala administración del negocio. La gestión de todo lo relativo a dicho Título corresponderá al departamento que administra la hacienda o Tesoro de la Casa Real (*H.M. Konungens Hovförvaltning*).

Cuando el monarca fallece, todos los títulos caducan, debiéndose solicitar al sucesor la concesión de uno nuevo. No obstante, aquella empresa que dispuso de título podrá seguir haciendo referencia a ello pero bajo la expresión "Hovleverantör till framlidne Konung..." o, lo que es lo mismo, "Antiguo Proveedor Real", pero sin escudo regio.

En la actualidad han sido autorizadas como Proveedores Reales aproximadamente unas 130 compañías, actualizándose mínimamente cada año<sup>371</sup>.

El título de **Proveedor Cualificado de la Corte del reino de Bélgica** (*Les Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique*) es concebido en su normativa reguladora como un auténtico privilegio concedido por Su Majestad el Rey como muestra inequívoca de confianza y reconocimiento de la calidad de los servicios prestados o de los productos sometidos a su alta valoración por una empresa. Para el así reconocido, un auténtico compromiso puesto que en adelante deberá tener como prioridad empresarial el perfeccionamiento en todos los campos relacionados con su actividad con la mirada puesta en su constante mejora.

El título de Proveedor Cualificado de la Corte podrá ser obtenido, previa petición al Intendente de la *Liste Civile du Roi*, por sí mismo o en nombre de una firma, pasados cinco años del reiterado uso de sus productos o servicios por la Casa Real. La "cualificación", otorgada como gracia regia, confiere al beneficiario el poder hacer uso de este título en documentos comerciales, escaparates, embalajes y parque móvil de la empresa, junto al escudo real según diseño previamente establecido con la mención "Fournisseur Breveté de la Cour de Belgique".

Caducará con ocasión de la muerte del monarca otorgante, pero también si se producen cambios en la titularidad de la empresa (o su desaparición), el cambio del objeto de ésta, una modificación en el nombre de la firma o de la sociedad o el fallecimiento del titular. En todo caso deberá renovarse cada cinco años, debiéndose pasar por un control riguroso de la actividad desarrollada.

Creado en 1833 como una distinción destinada "*à récompenser un négociant, un artisan, une entreprise, pour des fournitures à la Cour, marquées par la qualité et la régularité*", dispuso de una reglamentación inicial aprobada en 1935 que fue objeto de

---

<sup>371</sup> GUNNARSSON, María; GUNNARSSON, Eric, *By Appointment to His Majesty the King of Sweden*, Stockolm 2001); vid. también <http://www.hovlev.se>.

reforma profunda en el año 2000 a través de las "*Règles à observer par les Titulaires du Brevet de Fournisseur breveté de la Cour de Belgique*", distribuida en cuatro capítulos.

El título de Proveedor Real, recogido oficialmente en un título solemne (brevet) expedido gratuitamente, confiere al beneficiario el derecho a hacer uso de las Armas Reales aunque con condiciones: su representación se adecuará al diseño establecido por la asociación de Fournisseurs Brevetés de la Cour; deberán ir en una de las lenguas oficiales de Bélgica junto con la mención "Fournisseur de la Cour de Belgique"; su lucimiento deberá de ser manifestación de discreción y buen gusto, no pudiendo ser utilizado como marca de fábrica. Podrá tener una ubicación preferente en todos los productos de la firma, además de en los embalajes, los documentos comerciales y administrativos, los documentos publicitarios o en los vehículos empresariales.

En 1988, auspiciada por el rey Balduino I, se constituyó como asociación sin ánimo de lucro la agrupación de "Les Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique" –regida por un Consejo de Administración-, integrada por un número cercano a 100 miembros, en quienes recae la defensa de los intereses de todos sus integrantes en el ejercicio de su título, así como la promoción de los valores intrínsecos de calidad, confianza y honorabilidad propios de su alta posición. Igualmente ejerce como órgano consultivo del monarca en tales materias<sup>372</sup>.

Del análisis comparado respecto de sus específicos regímenes jurídicos es posible apreciar una importante diferencia entre ellos que afectaría a la causa última que motivaría la consecución del título: se trata de la exigencia o no, en su caso, por la Casa Real o Institución otorgante, de un previo uso o utilización de los productos o servicios de la empresa o industria que será beneficiaria del mismo por los componentes de la Real Familia o Institución (en el caso de la Cámara de los Lores o de la Santa Sede). Mientras en el caso de las Casas Reales británica y sueca siempre será exigible –hasta el punto que si aquél dejara de producirse, decaería el *Royal Warrant* o Regia Autorización-, en el de la Casa Real española u holandesa constituye una *gracia* a la que accederá el soberano, una vez formalizada la misma y cumplidos los requisitos legales establecidos, con independencia de que exista o no un uso efectivo de los bienes y servicios que la empresa acreedora de tal distinción produce por parte de los miembros integrantes de la regia familia, permaneciéndose en el uso y disfrute del título de *Proveedor de la Casa Real* indefinidamente.

Junto a la recepción material del título que acredita frente a terceros y en particular ante la sociedad ese especial reconocimiento que por la indiscutible calidad de su actividad mercantil la Casa Real le otorga, la merced venía a autorizar, como indisolublemente unida a ella, el uso del Escudo de Armas Reales –según modelo oficial que a tal fin se proporciona- que podrá ser ubicado tanto en la fachada de la industria beneficiada como en los productos que emanan de ella.

En el caso de España, históricamente el uso de las armerías regias por particulares había venido siendo objeto de reiterada prohibición y pena<sup>373</sup>, salvo cuando se trataba de personas o instituciones que hubiesen obtenido la previa y preceptiva autorización en tal

<sup>372</sup> Para cualquier información adicional, vid. <http://www.lesfournisseursbrevetesdelacour.be>.

<sup>373</sup> Vid. al respecto Novísima Recopilación, VI, 1, 15.

sentido<sup>374</sup>, como es el caso de las instituciones de Patronato Real –a las que, por lo general, el monarca expresamente les autorizaba su uso a la hora de su constitución<sup>375</sup>-; los empleados de la Real Casa que gozaban de permiso expreso y personal de uso –entre los que podrían incluirse a unos incipientes “proveedores de palacio” regulados por cierto reglamento del rey Fernando VI de 18 de marzo de 1749 y a los que se les reconoce en función de su actividad el privilegio de hacer uso de las armas reales<sup>376</sup>-; de aquellos que lo habían solicitado al monarca como timbre de honor para sus actividades industriales o mercantiles y a cuya solicitud accedía el soberano como medio de fomento de las mismas en el tejido económico de la Monarquía<sup>377</sup>; de las administraciones o estanqueros de tabacos y de sal; de las estafetas de correos; de la casa de Hospitalidad y todo aquello que se consideraba casa y depósito de la Real Hacienda<sup>378</sup>.

<sup>374</sup> En el Archivo General de Palacio (Secc. Histórica, caja 159, exp. 1) se custodia cierto oficio del conde de la Puebla de Montalbán, de fecha 11 de septiembre de 1646, relativo al uso indebido de armas reales por personas que carecían de licencia para ello. También cierta minuta con la forma en que se daban los títulos o licencias para poner en sus respectivas casas y tiendas las armas reales a favor de los oficiales de manos de la Reina y Altezas (sin fecha, pero hacia 1670), además de una copia de tal título. E incluso un escrito de petición de concesión del título de mercader fabricante de telas de sedas de oro y plata del Infante Cardenal, con el uso anexo de armarías reales, presentado por un tal Felipe Macenot el 24 de mayo de 1744, entre otros varios documentos de análoga naturaleza.

<sup>375</sup> Cuando el rey Carlos III (1759-1788), mediante una Real Cédula de 28 de diciembre de 1769, procede a incluir dentro del Real Patronato al Real Colegio de San Albano o de Ingleses de Valladolid, entre otras prescripciones más tocantes a su organización y gobierno, exige de los órganos jurisdiccionales de su reino y en particular del Corregidor de Valladolid, el que se proceda, sin mayor dilación, a colocar “*si ya no estubiese hecho, el escudo de Mis Armas Reales en las puertas principales de dicho Colegio de San Albano y otras partes que combenga, denominándose en lo subcesibo con el título de Real, para que de esta suerte pueda la Cámara celar en su cumplimiento, como de mi efectivo Real Patronato, en la misma que le gozo en las demás iglesias y casas de Patronato Real efectivo de la Corona*” (Archivo del Real Colegio de San Albano (Valladolid), Serie III, Shepherd 1776-1787, Legajo 7, fols. 8v-9r. Vid. Apéndice Documental, Doc. 3).

<sup>376</sup> Según dicho reglamento –cuyo articulado tendrá, en parte, acogida en el texto de la Novísima Recopilación (v.g., NR, III, 12, 3)- sólo los mercaderes, artistas y oficiales de mano que prestaren efectiva servidumbre en palacio tendrán derecho al disfrute del fuero que en tal sentido gozan ya los restantes oficiales palatinos, a saber, poder lucir las armas reales tanto en su persona “como en sus tiendas”.

<sup>377</sup> La concesión del uso privilegiado del título de “Real” además de las propias armas regias proliferará en España a partir del reinado de Carlos III, aunque con sólidos orígenes en el de Fernando VI. A dichas mercedes se añadía, en no pocas ocasiones, la merced a favor del fabricante y de su familia del privilegio de nobleza. Es el caso de los otorgados en Segovia a don Laureano Ortiz de Paz, en 1787, o a don Bruno Robledo Palomeque, por el rey Carlos IV, en 1798 (A. G. M. Justicia; A. H. N., *Consejos*, Hidalguías). Muchas de las minutas de las solicitudes además de las concesiones se conservan entre los documentos de la Junta de Comercio y Moneda, Consejo de Hacienda, del Archivo General de Simancas. Sirvan de ejemplo las siguientes: Fábrica de papeles pintados de Juan Bautista Hernández, en Chiclana (Cádiz), en 1807 (A. G. S., J. C. M., leg. 281, exp. 38); Fábrica de tintes de José A. Rodríguez de Arijón, en La Coruña, en 1752 (A. G. S., J. C. M., leg. 295, exp.1); Fábrica de curtidos de Antonio de la Chica, en Granada, en 1803 (A. G. S., J. C. M., leg. 303, exp. 29); Fábrica de curtidos de Juan Pío Jaén, en Pamplona (Navarra), en 1827 (A. G. S., J. C. M., leg. 300, exp. 14); Fábrica de tapones de corcho de Salvador Malavilla, en Barcarrota y Alburquerque (Badajoz), en 1831 (A. G. S., J. C. M., leg. 293, exp. 15). En el Archivo General del Ministerio de Justicia, Papeles procedentes de la extinguida Cámara de Castilla, hay peticiones y concesiones de hidalguías -y escudos de armas- desde 1813 y hasta fines del reinado de Isabel II (leg. 2897).

<sup>378</sup> Esto último aparece recogido en una Circular del Consejo Supremo de Hacienda de 10 de noviembre de 1819: “*El Consejo Supremo de Hacienda se ha servido acordar...se quiten todos los escudos de armas Reales que se encuentren colocados en las fábricas, talleres, etc.; pues sólo pueden disfrutar de tal distinción las clases expresadas [los empleados de la Real Casa que tienen permiso] e igualmente las administraciones o estanqueros de tabacos y de sal, las estafetas de correos, casas de hospitalidad y todo lo que se considere casa y depósito de la Real Hacienda*”.

Sin embargo, dicha prohibición se irá atenuando progresivamente al final del reinado de Fernando VII, preparándose el terreno ya a su futura y privilegiada autorización de uso a cambio del pago de una cantidad en metálico. Así, por *Real Orden de 31 de julio de 1827* dicho monarca acordó “ *fijar en 4.400 reales de vellón el servicio por gracia de colocar el escudo de armas Reales en establecimientos particulares*”, que serán aplicados “*al fondo de la Real Caja de amortización*” al objeto de reducir el saldo deudor del estado. Por otra *Real Orden posterior de 9 de enero de 1828* se exigirán el que dichas armas no puedan ser estampadas “*en los naipes y cubiertas de las barajas, ni en ninguna otra manufactura de establecimientos particulares*” si el dueño no hubiese obtenido, previamente, “*Real permiso para ello, pagando además el servicio de 4.400 reales de vellón*” antedichos.

Para su consecución el particular o empresa debía dirigir una solicitud al *Intendente General de la Casa Real* manifestando su deseo de obtener la Gracia real para la industria o servicio que ejercía, a la par que se daba cuenta del domicilio mercantil de la misma. Si el Rey daba su *plácet* a la petición, tras el abono de una cantidad en metálico que se destinaban por Palacio a fines benéficos acordados por Su Majestad –en el reinado de D. Alfonso XIII dicha cantidad ascendía a 1.000 pesetas<sup>379</sup>- podían comenzar a ser utilizados tanto en reclamos comerciales externos –rótulos con el nombre oficial de la empresa- como en impresos, facturas o etiquetas de los productos elaborados u ofertados por la misma.

La autorización se otorgaba, en todos los casos, mediante *Real Orden* firmada por Su Majestad el Rey, remitiéndose al particular o empresa solicitante un *diploma acreditativo* de la concesión regia redactado en la Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio y roborado por el Intendente General<sup>380</sup>.

Como hemos indicado anteriormente, a diferencia del *Royal Warrant* británico o el *Kungliga hovleverantörer* sueco, en el que el no uso del producto por las regias personas durante cinco años provocaba la cancelación de la distinción, la concesión de honores de *Proveedor de la Real Casa* –y del uso anejo del escudo de las Armas Reales- no prescribía nunca, salvo cambio de actividad o modificación sustancial de las condiciones originales por las que se accedió al otorgamiento. De ahí que a día de hoy sean aún muchas las empresas que en sus rótulos y etiquetado de sus productos continúan haciendo referencia expresa a la regia prerrogativa otorgada, en numerosas ocasiones, hace más de un siglo; y hasta que, incluso, en algunas especiales circunstancias, Su Majestad el Rey Juan Carlos haya procedido a ratificar su actualidad,

<sup>379</sup> A. G. Palacio (Madrid), Alfonso XIII, Proveedores (diversos expedientes de solicitud y concesión desde 1916 a 1931, en diversas cajas. Hay lista de títulos expedidos (1906 a 1928), tarifas y hasta el expediente de cierto falsario que comerciaba en Londres con dichos diplomas en 1914).

<sup>380</sup> Desde su establecimiento, en el último cuarto del siglo XIX y hasta su desaparición efectiva, en 1931, la redacción del título acreditativo era siempre la misma, cambiando tan sólo la persona del Monarca otorgante. Rezaba así:

“Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio. S.M. el Rey Don Alfonso XIII (q. D. G.), atendiendo a lo solicitado por D. ...., se ha dignado por Real Orden de esta fecha concederle los honores de Proveedor de la Real Casa y el uso del escudo de las Armas Reales en las facturas y etiquetas del establecimiento de .....titulado.....que tiene en ....(localidad y provincia, en su caso).....”

*Y en cumplimiento de lo mandado por S.M. expido el presente que firmo en el Real Palacio de Madrid a .....de.....de..... El Intendente General (firma)”.*

tácita o expresamente, mediante actos o expresiones que así lo testimonian, en nuestros días<sup>381</sup>.

En España, al igual que acontece en los otros casos enunciados, la concesión del título de *Proveedor de la Real Casa* llevaba aparejada, indefectiblemente, la obtención de una autorización de lucimiento de las armerías regias seguidas de la expresión de la razón que lo motivaba y que, a criterio del beneficiario, podrían pasar a ser establecidas tanto en la sede social de la empresa como en los productos que facturaba, como “marca de honor”. De dichas Armas existían, no obstante, dos versiones algo diversas: el denominado *Escudo Grande de la Monarquía*<sup>382</sup> o más comúnmente “escudo de armas de Carlos III”, o el *Escudo Sencillo o Abreviado*<sup>383</sup>, aunque habitualmente se vino optando por reproducir el Escudo Grande, entre otras razones por ser el que aparecía impreso en el Diploma que certificaba la concesión de la Gracia regia.

En la actualidad, no existe más autorización de uso de las armerías regias que la que indirectamente viene a reconocer el Real Decreto 725/1993, de 14 de mayo (modificado

<sup>381</sup> A modo de ejemplo, la empresa “La Reinosana”, fundada por Claudio Napoleón Boffard en 1880 en la localidad de Reinosana (hoy Cantabria), recibió el título de Proveedora de la Real Casa por Real Orden del Rey Alfonso XII el 19 de diciembre de 1882, del que continúa haciendo uso en nuestros días. Las Bodegas Bilbaínas –actualmente propiedad del Grupo Codorníu– disponen del título de Proveedores reales por concesión del rey Alfonso XIII en 1925. Al momento presente su vino tinto crianza (D.O. Rioja) “Ederra” porta una referencia expresa a dicho título en su etiqueta. La empresa propietaria del anterior –Codorníu– lo había recibido de manos de la Reina Regente Doña María Cristina de Austria en 1897. En la actualidad, su publicidad informa que la Casa Real ha renovado su reconocimiento en octubre de 1987 “cuando los Reyes Juan Carlos y Sofía presidieron los actos conmemorativos del Centenario de la Filoxera”. Del mismo modo, otras muchas empresas continúan haciendo expresa mención a su condición histórica de “Proveedores de la Real Casa”: Casa Cejalvo (1884); Conservas “Cabo de Peñas” (1899); Centro Avícola de D. Salvador Castelló o Real Escuela de Avicultura (1902); Laboratorios Zotal (1917); Joyería Durán (1899); Confitería La Vergaresa (en Vergara, Guipúzcoa, 1897); Bodegas Vega Sicilia (1876); Casa Noguera, de Barcelona (1884); Bodegas Sánchez Romate (1908); turrónes Enrique Rech (1909); Destilerías Arehucas, en Gran Canaria (1892); Joyería Cartier (1914), y un largo etcétera.

<sup>382</sup> El *Escudo Grande* fue adoptado por el rey Carlos III (1759-1788) en 1760, modificando el existente hasta ese momento. Como novedades respecto del anterior, que hundía sus raíces en el escudo de armas asumido por el rey Felipe II, se encuentra tanto la distribución de los cuarteles (cortado en dos y partido de uno rodeando un cuartelado central de Castilla y León con escusón de Anjou en abismo) como la incorporación en el flanco diestro y siniestro del mismo de las armas de los Farnesio (por el Ducado de Parma) y los Médicis (por el de Toscana). Su descripción heráldica será como sigue: Primero, de Aragón partido de Aragón-Sicilia; Segundo, de Austria partido de Borgoña moderno; Tercero, de Parma; Cuarto, de Toscana; Quinto, de Borgoña antiguo; Sexto, de Brabante. Entado en punta de Flandes partido de Tirol. Sobre el todo, cuartelado de Castilla y León con entado en punta de Granada y escusón de Anjou en abismo. Al timbre, Corona Real cerrada de cinco diademas vistas. Rodeando el escudo, el Collar de la Orden del Toisón de Oro. Acolando el escudo, manto real de gules y armiño (vid. respecto al mismo MENÉNDEZ-PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino, *El escudo*, en VV.AA., “Emblemas de España”, Madrid 2000, pp.15-225; posteriormente reeditado con el título *El Escudo de España*, Madrid 2004. El estudio de las armas de Carlos III, en particular, en las pp. 207-210 y 243-248, respectivamente; GARCÍA-MERCADAL y GARCÍA-LOYGORRI, Fernando, *Estudios de Derecho Dinástico. Los Títulos y la heráldica de los Reyes de España*, Barcelona 1995, pp. 360-375; del mismo autor, *El escudo grande de Carlos III*, en “Emblemata”, II (1996), pp.239-261; III (1997), pp.227-236; VI (2000), pp.229-240 y VII (2001), pp. 447-453). Para el uso de este mismo escudo obtuvo real autorización en 1787 el industrial pañero don Laureano Ortiz de Paz (vid. al respecto CEBALLOS-ESCALERA y GILA, Alfonso, *La Casa del Sello de Paños*, Segovia 2003, p.111).

<sup>383</sup> El *Escudo Sencillo* o Abreviado se reduce a recoger las armas cuarteladas de Castilla y León con escusón central de Anjou en abismo. Al timbre, Corona Real de España. Acolando al escudo, el Collar de la Orden del Toisón de Oro y manto real en gules y armiño (MENÉNDEZ-PIDAL, F., *El escudo*, o.c., pp. 207 y ss.).

en sus artículos 1 y 2 por el posterior Real Decreto 1033/2001, de 21 de septiembre; B.O.E. de 22 de septiembre), modificador a su vez del Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, de creación del “distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey”.

Por lo preceptuado en los mencionados artículos 1 y 2 del Real Decreto 725/1993 -en la redacción finalmente proporcionada por el artículo segundo del Real Decreto 1033/2001-, se autoriza el uso *temporal* del denominado “*distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey*” a todos aquellos “*miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado*” así como “*funcionarios civiles que tengan normativamente establecida uniformidad oficial*” que estuviesen destinados en la Real Casa y por “*el tiempo que presten sus servicios en ella*” (artículo 1).

Sin embargo cabrá una autorización con carácter *permanente* o *indefinida* cuando los enunciados hubiesen estado destinados en la misma “*durante dos años consecutivos o tres discontinuos*” y siempre y cuando lo solicitaren expresamente “*de acuerdo con el artículo 3 del presente Real Decreto*”. El personal militar de Alta Dirección y de Dirección de la Casa de Su Majestad el Rey, así como el Coronel Jefe de la Guardia Real, gozarán de tal prerrogativa, con independencia de los años de servicio que desarrollaran, “*desde el momento del nombramiento de los mismos*” (artículo 2, párrafos primero y segundo).

El “Distintivo de la Casa de Su Majestad el Rey” –no confundir con el escudo de armas de S. M. el Rey, aunque guarde estrecha relación con el mismo en la medida que lo reproduce- fue creado por Real Decreto 2157/1977, de 23 de julio, al objeto de reconocer y premiar a través de él “*los servicios del personal de la Casa de Su Majestad*”, a modo de “*timbre de honor*”.

En un *Anexo* al referenciado Real Decreto se proporcionaban las características y el modelo oficial, consistiendo en “*un óvalo de latón cuyo eje mayor, en posición vertical, tendrá treinta y cinco milímetros de longitud y treinta milímetros el eje menor*”. En su interior, sobre un fondo “*esmaltado en azul prusia, rodeado de un borde dorado de un milímetro de ancho en todo su contorno*” se ubicaba “*el escudo de Su Majestad el Rey*”.<sup>384</sup>

Pero ese “*escudo de Su Majestad el Rey*” al que se hace referencia guarda pocas semejanzas, por lo que a su estructura externa se refiere, con el escudo tradicional de la Casa Real española. Se trata del escudo de Armas Real adoptado por Decreto 814, de 22 de abril de 1971 (B.O.E. de 26 de abril), cuando aún era *Príncipe de España*, al que tras su proclamación como Rey de España, el 22 de noviembre de 1975, se le había venido a introducir una pequeña modificación respecto del diseño de su Corona –*Principesca* hasta el momento (de cuatro diademas, tres de ellas vistas), *Real* en adelante (de ocho diademas, cinco de ellas vistas)-, que se verá finalmente ratificada cuando se proceda a su descripción oficial en el Título II del Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero

---

<sup>384</sup> Como Príncipe de España, S.A.R. Don Juan Carlos contaba ya con un “Distintivo del personal de Su Casa” aprobado, con las mismas características técnicas que el sancionado años más tarde como Rey de España, por Orden de 30 de abril de 1974 (B.O.E. de 13 de mayo). En aquella ocasión gozaban del derecho al uso del mismo, con carácter permanente, “*todos aquellos que hubieran estado destinados en la Casa durante dos años consecutivos*”.

(B.O.E. de 1 de julio) del nuevo Reglamento de banderas y estandartes, guiones, insignias y distintivos<sup>385</sup>.

Sorprendentemente, la concesión de uso –temporal o permanente- de tal distintivo conteniendo las armerías regias no será otorgada por Su Majestad el Rey, como correspondería en atención a la naturaleza de lo concedido, sino por el Ministro de Defensa “*con el informe favorable del Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey*” (art. 3.1 del Real Decreto 725/1993). Para ello los interesados –pues se autoriza o confiere su uso a petición de parte, aun cuando se estima como un “*premio y timbre de honor*”- deberán elevar instancia de petición, por conducto reglamentario, al ministerio, publicándose en su Boletín Oficial las resoluciones estimatorias (art. 3.2 y 3.3 del Real Decreto 725/1993).

No es posible, al momento presente, en España ningún otro tipo de autorización de utilización de las armerías regias –tal y como aparecen descritas en el Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero-, en favor de personas físicas o jurídicas, más que la expresada. Sin embargo ello no ha sido impedimento para que, en ocasiones puntuales, se haya hecho uso *ilegítimo* de tales armerías: como significativo ejemplo de lo expresado se encuentra el logotipo empresarial del tren de lujo español de FEVE “El Transcantábrico”, puesto en marcha en 1983, que lleva por nombre “Príncipe de Asturias”.

Caso bien diferente resulta el reconocimiento por Su Majestad el Rey del título de “**Real**” en favor de corporaciones –de derecho público o privado-, clubes y asociaciones de toda índole, tanto nacionales como extranjeras, como premio o distinción especial reservada por la Corona para aquellos que cumplen unos fines o desarrollan una actividad objeto de especial valoración y querencia por el Monarca o los miembros de Su Familia.

Constituye una distinción graciosa de la que ha hecho uso la Monarquía española desde hace siglos, sin que su obtención reporte al beneficiario, en principio, mayor galardón que el alto honor de ostentarla y lucirla, como prueba singular y patente de una presunta relación especial de patrocinio con la Corona.

---

<sup>385</sup> La descripción oficial proporcionada por la Regla Número 1 (Guión de Su Majestad el Rey) del Título II (Guiones y Estandartes) del Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos del Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, es la siguiente: “*Escudo cuartelado: 1º, de gules, con un castillo de oro, almenado de tres almenas y donjonado de tres torres, cada una con tres almenas de lo mismo mazonado de sable y aclarado de azur, que es de Castilla; 2º, de plata, con un león rampante de gules coronado de oro, lampasado y armado de lo mismo, que es de León; 3º, de oro, con cuatro palos de gules, que es de Aragón; 4º, de gules, con una cadena de oro puesta en orla, en cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es de Navarra; entado en punta, de plata, con una granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos hojas de sinople, que es de Granada. En escusón de azur y fileteado de gules, tres flores de lis de oro, que es de Borbón. Lleva acolada al escudo la cruz roja de Borgoña y, a diestra y siniestra de la punta del mismo, el yugo de gules en su posición natural con cintas de los mismo, y el haz de cinco flechas de gules, con puntas hacia abajo y cintas de lo mismo. El todo rodeado del Toisón de Oro y rematado de corona del mismo metal y pedrería, con ocho florones, visibles cinco, y ocho perlas intercaladas, cerradas con ocho diademas guarnecidas también de perlas y rematadas con una cruz sobre un globo, que es la Real de España*” (CRESPO-FRANCÉS y VALERO, José Antonio, *El Guión de Don Juan Carlos I*, en “Revista Iberoamericana de Heráldica” 8 (1996), pp.15-36).

Resultan tremendamente variadas las concesiones del título de *Real* con que los Monarcas vinieron distinguiendo, desde período medieval, a municipios o corporaciones civiles y religiosas de toda índole. Son paradigmáticos, al respecto los conocidos casos del Real Monasterio de Santa María de las Huelgas de Burgos, del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, de la Real Colegiata de San Isidoro de León, del Real Hospital de Peregrinos de Burgos o del Real Monasterio de Las Huelgas de Valladolid (muchos de ellos constituidos, en la actualidad, en Reales Patronatos integrantes del Patrimonio Nacional regido por la Ley 23/1982, de 16 de junio).

En el siglo XVIII fueron célebres los patronatos regioes de entidades y organismos que favorecían el progreso cultural, artístico, económico o educativo y a los que, indefectiblemente, se les reconocía el apelativo que denotaba el mecenazgo desarrollado por la Corona: *Reales Academias* como la Española, la de Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Buenas Letras de Barcelona; *Reales Sociedades Económicas de Amigos del País*; *Reales Colegios o Universidades*, como el Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago de Granada, a quien el rey Carlos III le reconocerá el título de *Real* y su personal patronazgo en 1774, entre otros; o corporaciones profesionales, como el *Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza*, el único que ostenta tal gracia por expresa concesión del rey Carlos III.

Los monarcas de la primera mitad del siglo XIX se volcaron en el reconocimiento del título y condición de *Real* a numerosas Hermandades religiosas o Cofradías piadosas, entre las que podemos enunciar a la Real Hermandad de Jesús Nazareno y de María Santísima de la Concepción (por Carlos IV en 1800); la Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso de Sevilla (por Fernando VII, en 1823); la Real Hermandad del Santo Cristo de San Agustín de Granada y la Real Archicofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la ciudad de Tarifa (Cádiz) (por Isabel II en 1844 y 1865, respectivamente).

Con la Restauración, la lista de beneficiarios se incrementa, en consonancia con los nuevos intereses modernizadores de la sociedad española y los nuevos gustos culturales y de ocio, dinamizadores de la economía y del deseo de progreso y homologación internacional. Un ejemplo lo constituye el título de *Real* concedido por S. M. la Reina Regente María Cristina al Real Club Mediterráneo de Málaga (21 de marzo de 1893); o por su hijo, el rey Alfonso XIII a clubes deportivos como la Real Sociedad de San Sebastián (1910), el Real Club Deportivo de La Coruña (1908), el Real Club Deportivo Español de Barcelona (1912), el Real Madrid Club de Fútbol (1920) o el Real Mallorca Balompié (1916), en la categoría de fútbol; la Real Sociedad Hípica Española Club de Campo (1929); la Real Federación de Hockey (1924); el Real Club de Tenis de Barcelona (1913); o el Real Automóvil Club de España (1903), entre otras muchas.

Desde su llegada al trono, S. M. el Rey Don Juan Carlos ha retomado y actualizado dicha prerrogativa regia, habiendo procedido a su concesión en numerosas ocasiones en favor de asociaciones, corporaciones, entidades y organismos con los cometidos y actividades más diversas: Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (1995), Real Asamblea Española de Capitanes de Yate (1986), Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos (2001); Real Club Español del Perro Pastor Alemán (1991); Real Patronato sobre discapacidad (2001), son algunos ejemplos de lo expresado.

Por regla general, para obtener el título de Real deberá formularse petición motivada escrita a Su Majestad el Rey, debiendo contar la entidad peticionaria con una antigüedad de más de veinticinco años de existencia (aunque no hay disposición ni normativa interna de la Casa Real que así lo establezca expresamente). Sin embargo, Su Majestad el Rey en numerosas ocasiones ha adoptado la decisión de proceder a su concesión sin haber transcurrido efectivamente dicho plazo, en atención a las especiales circunstancias o características que concurrían en la misma y siempre en uso de la exclusiva y personalísima prerrogativa que le asiste en tal sentido (caso de la anteriormente enunciada Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, creada en 1991 y a la que tuvo a bien reconocerla el título de Real en 1995).

No son pocos los casos en los que el reconocimiento del título de *Real* ha tomado cuerpo a través de una simple o mera escritura del Monarca en la que viene a dirigirse a dicha entidad expresamente con el título que nos ocupa, con lo que manifestaría de esta manera tan poco convencional su voluntad al respecto.

En cuanto al instrumento jurídico a través del cual se da comunicación oficial de la Regia decisión, el más utilizado a día de hoy lo constituye un simple oficio o carta, firmado de su propia mano por Su Majestad el Rey o por el Jefe de Su Casa.

La consecución de esta singular merced llevará aparejada, por lo general, la autorización para poder incorporar, sola o sobre su emblema o escudo corporativo, una Corona Real de España, en sus esmaltes tradicionales o monocromática.

## **FALTA DE ADECUACIÓN A LAS CALIDADES PUBLICITADAS Y CONSECUENCIAS EN EL CONTRATO**

Germán Bercovitz Álvarez

### **I. COMPLEMENTARIEDAD DE LAS DISTINTAS PERSPECTIVAS CON QUE EL ORDENAMIENTO ABORDA EL PROBLEMA.**

El tema que ocupará las reflexiones que hoy pretendo exponer es el del incumplimiento de las condiciones publicitadas a través de las indicaciones de calidad; mediante la referencia a una determinada denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida por ejemplo.

A este respecto se pueden abordar estas situaciones desde perspectivas distintas. Y no por ello separadas o carentes de complementariedad. El falseamiento de las características de los productos comercializados basándose en una ilícita remisión a las características de una indicación de calidad reconocida es abordado desde la perspectiva penal. Por ejemplo STS, Sala de lo Penal de 19 de marzo de 2004 (RAJ 2004, 1848) en un caso de etiquetas que imitaban la de la DOP Rioja. Suelen plantearse cuestiones relativas al delito de estafa, al de falsedades, delitos relativos al mercado y a los consumidores, o delito contra la propiedad industrial. En el mismo sentido, SAP La Rioja (Secc. 1ª) de 3 de abril de 2000 (ARP 2000, 2424); y también desde la perspectiva administrativa, por ejemplo y entre otras muchísimas, sanciona la publicidad engañosa STSJ Castilla-La Mancha, (Sala de lo contencioso-administrativo, secc. 2ª) de 7 de junio de 2002 (RJCA 2002, 790), estableciéndose sanciones criminales o meramente administrativas. En este caso o bien el sistema penal o la Administración tratan de asumir su papel tutelar del mercado en defensa tanto de los consumidores como de los competidores del infractor: de sus intereses económicos, de su salud.

En el ámbito del Derecho privado por el contrario nos encontraremos igualmente con otras perspectivas que tratan de regular las relaciones entre los sujetos que contratan en el mercado. Por un lado y desde una perspectiva más preocupada por la defensa del modelo de mercado, las normas de Competencia desleal como normas generales; y las normas de la Propiedad Industrial como normas específicas, tratan de establecer seguridad jurídica y comportamientos leales entre competidores en el mercado. Y de forma indirecta, esa tutela del marco concurrencial, tutela igualmente a los consumidores que contratan en dicho mercado. Por otro lado y de forma más directamente comprometida con quienes contratan con los infractores, el Derecho de los contratos se preocupa de regular los intereses de la contraparte vulnerados por quien no se ajusta a las características publicitadas. Muy particularmente en el ámbito de los consumidores.

Todas estas aproximaciones están sin duda interrelacionadas. Al tutelarse el mercado se tutela al particular o al consumidor que contrata en dicho mercado. Y al tutelarse a los contratantes se tutela el mercado. Es más, la tutela del mercado forma sin duda parte de la causa del contrato, entendida como el fundamento por el que el Ordenamiento y el Estado consideran positivos para el sistema el acuerdo al que llegan dos particulares, y que convierte en ley contractual. El Derecho de la competencia moderno no prescinde de los consumidores y de su tutela; y el Derecho de los consumidores no ignora ni mucho menos los condicionantes y efectos en el mercado.

Esa relación hará que nociones establecidas en normas reguladoras del funcionamiento del mercado sean sin duda relevantes a la hora de valorar las relaciones jurídicas de contratos que surgen en dicho mercado. El criterio del “consumidores medio” como referente del grado de diligencia, por ejemplo –que es reflejado en la Directiva 2005/29/CE de 11 de mayo del Parlamento Europeo y del Consejo, más allá de su relevancia en cuestiones relativas a la competencia desleal, tiene evidente importancia en el ámbito puramente contractual.

Por ello, y aunque la perspectiva que ahora nos ocupa sea la de los particulares que contratan, las nociones desarrolladas por la normativa sobre publicidad engañosa y sobre competencia desleal no podrán ser obviadas.

## II. LA FALTA DE ADECUACIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICITADAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONTRATO.

En esta exposición por tanto nos centramos en los efectos en el contrato, de la circunstancia de falta de correspondencia del objeto con las características publicitadas. A dicho respecto cabría en primer lugar señalar que tal circunstancia puede verse desde la perspectiva contractual desde dos puntos de vista: a) la validez del contrato: si tal inadecuación del objeto publicitado, y el hecho de que ello haya sido provocado por una de las partes, afecta a la eficacia misma del contrato; b) las consecuencias del incumplimiento del contrato, partiendo de la premisa de que el contrato es eficaz y existe como fuente de obligaciones.

Ambas perspectivas una vez más serán compatibles desde el momento en que se considere la cuestión de la validez del contrato en relación con la anulabilidad del mismo, puesto que un contrato anulable puede ser cumplido, al ser válido. Por el contrario, si estuviésemos ante un contrato nulo, la perspectiva del cumplimiento no tendría razón de ser, puesto que la obligación no existe.

## III. LA INCORPORACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PUBLICITADAS AL CONTRATO COMO PREMISA PREVIA.

En España es clásica la referencia a la STS, sala de lo civil, de 10 de junio de 1983 (RJA 1983, 3454) que basándose en la existencia de unas determinadas afirmaciones en la publicidad recibida, concluye que tales afirmaciones se integran en el contrato y formando parte de él, pueden determinar la existencia de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso.

En el caso al que estoy haciendo referencia, la entidad compradora de una maquinaria industrial de molido de grano, había sido demandada por impago por la vendedora. A su vez la demandada presenta reconvencción para que se declare que la vendedora no ha cumplido satisfactoriamente su obligación de entrega. En la publicidad recibida por la compradora se hacía mención a la capacidad de la máquina de molido de piensos para ganado de molero ocho toneladas métricas por hora. Sin embargo, quedó probado que en el mejor de los casos la velocidad de molido alcanzaba las cinco

toneladas métricas. Además de la importancia de la declaración de la inclusión de las características publicitarias en el contrato, la sentencia era importante porque aplicó una doctrina, ampliamente seguida en sentencias posteriores, y que evita los estrictos plazos de prescripción, de seis meses, de las acciones redhibitoria y “*quanti minoris*” (arts. 1484 y 1486 Cc.). Se estima que no es aplicable el plazo semestral previsto para los vicios ocultos en la compraventa en el art. 1490 Cc. Para ello se argumenta que no se trata de “vicios”, puesto que la maquinaria funciona perfectamente pero con los límites de sus propias características (la potencia de la máquina entregada, aun funcionando en condiciones óptimas no hace posible la consecución del resultado que la compradora expresó). No hay defectos o anomalías; sencillamente los molinos “no cumplían por su escasa fuerza lo pedido por el comprador y lo ofertado por la demandante”. No hay vicios sino “*aliud pro alio*”. No se aplica la doctrina de los vicios, sino la del incumplimiento contractual de los artículos 1101 y 1124 Cc., puesto que hay “pleno incumplimiento por inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción del comprador”. El objeto entregado es “distinto” al contratado y “por lo tanto significa verdadero incumplimiento por parte de la vendedora”. Al aplicarse la doctrina del incumplimiento contractual el plazo de prescripción será el general de quince años del art. 1968 Cc.; la negación del pago por el comprador es sustentable en la “*exceptio non rite adimpleti contractus*”.

Desde entonces de forma cada vez más clara, no solo la jurisprudencia sino la normativa vigente han declarado que la publicidad realizada se integra en el contrato. Como no podría ser de otro modo si se recuerda el artículo 1258 Cc. como manifestación específica del principio de buena fe en el ámbito contractual: “los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Y la generación de expectativas legítimas en la contraparte a través del acto propio que implica la publicidad, no puede ser ignorada conforme a dicho principio de buena fe.

Reconocen este mismo principio las SSTS de 7 de noviembre de 1988 (RJA 1988, 8419), 21 de julio de 1993 (RJA 1993, 6176) y 5 de abril de 1999 (RJA 1999, 1872) entre otras. Igualmente la STS de 20 de marzo de 2000 (RAJ 2000, 2019) resaltando la gravedad del engaño publicitario de la existencia de una piscina en la urbanización dado el clima en Sevilla. O la STS de 25 de abril de 2006 (RJA 2006, 2201) que declara la necesidad de preservar la libertad de elección por el consumidor ante el error que puede influir en su decisión económica, provocado por una publicidad engañosa sobre un “suplemento odontológico de un seguro de asistencia sanitaria.

Culmen de dicho principio de inclusión de las características publicitadas en el contrato sería el artículo 8º.1 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984 (LGDCU, Ley 26/1984, de 19 de julio). Conforme a dicho precepto. “La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades y servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad y de acuerdo con el principio de conformidad con el contrato regulado en su legislación específica. *Su contenido, las prestaciones, serán exigibles por los consumidores o usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el documento o comprobante recibido*”.

Dicho principio de inclusión de lo publicitado en el contrato, queda además muy potenciado por un concepto amplio del fenómeno publicitario que va a incluir los empaquetados, las circunstancias de la publicidad o venta, e incluso las omisiones de información. Esa idea conforme la cual no sólo el contenido de la publicidad, sino también la presentación puede ser engañosa, se refleja en el art. 2.2 de la Directiva 84/450/CEE del Consejo de 10 de septiembre de 1984 en materia de publicidad engañosa (transpuesta al Derecho español mediante la Ley General de Publicidad, Ley 34/1988, de noviembre) definiendo la publicidad engañosa como “toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debida a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor”. Téngase igualmente en cuenta el art. 4º Ley General de Publicidad, que califica como engañosa la publicidad que “de cualquier manera, incluida su presentación” induce o puede inducir a error, pudiendo afectar a su comportamiento económico.

#### IV. RELEVANCIA DESDE LA DOCTRINA DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO: EL ERROR Y EL DOLO.

Conforme a lo apuntado, y partiendo de la premisa de que las características publicitadas forman parte del contrato, la primera posibilidad que se ofrece al perjudicado por dicho contrato es la de atacar su eficacia sobre la base de la existencia de un error. En ese sentido, el art. 1265 Cc. estipula que “será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”. Y el art. 1266.1 Cc. dispone que “para el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”.

Esta norma, como es de todos sabido, se remite por tanto a la necesidad de que se esté ante un “error sustancial” para que el error permita anular el contrato.

Además de su carácter esencial, la doctrina y la jurisprudencia exigen que el error sea excusable para que se pueda optar por la ineficacia del contrato.

Ambas cuestiones, sustancialidad y excusabilidad, pueden considerarse en el ámbito que nos ocupa a la luz de ciertas normas de tutela de los consumidores (e indirectamente, de tutela del correcto funcionamiento del mercado).

Así, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, se centra en el riesgo o posibilidad de que determinadas prácticas comerciales (incluidas la publicidad y la comercialización –art. 2.d) relacionadas con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores, induzcan a engaño al consumidor impidiéndole “elegir con el debido conocimiento de causa, y, en consecuencia, de manera eficiente” (Considerando 14). De igual modo se estima como distorsión “sustancial” del comportamiento económico de los consumidores “utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable la capacidad del consumidor de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa haciendo así que éste tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado” (art. 2.e).

Entre estas prácticas comerciales que provocan una toma de decisión “que de otro modo no hubiera tomado” el consumidor se estiman como desleales las que son engañosas (art. 5.4.a); y la deslealtad conlleva una potencialidad para distorsionar la forma sustancial el comportamiento económico del consumidor medio” (art. 5.2.b).

Pues bien, entre las prácticas comerciales engañosas ( y por tanto desleales y sustancialmente distorsionadas) se incluyen conforme al art. 6.1 “toda práctica comercial que contenga información falsa y por tal motivo carezca de veracidad o información que, en la forma que sea, incluida su presentación general, induzca o pueda inducir a error al consumidor medio”, sobre los elementos que se enumeran, pudiendo hacerle tomar una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado”.

Debe resaltarse que a continuación entre los documentos cuya falta de veracidad determina el carácter engañoso de la práctica comercial se alude expresamente en la letra b del art. 6.1 a “las características principales del producto, tales como [...] su origen geográfico o comercial”.

De igual modo y conforme al art. 7 se considerarán igualmente engañosas las prácticas comerciales que “en su contexto fáctico”, omitan información sustancial que necesite el consumidor medio” para tomar una decisión sobre un transacción con el debido conocimiento de causa, produciendo el riesgo de que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no habría tomado. O cuando se oculte información sustancial o la ofrezca de manera poco clara, ininteligible, ambigua, etc...

Por si tales reglas generales no fueran suficientemente clarificadora, la Directiva 2005/29/CE establece expresamente en su anexo I un listado de prácticas comerciales que se consideran desleales en cualquier circunstancia. Entre ellas, y como prácticas comerciales engañosas:

“[...] 2) Exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria autorización”.

Así como:

“[...] 4) Afirmar que un comerciante (incluidas sus prácticas comerciales) o un producto ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado, cuando éste no sea el caso, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la aprobación, aceptación o autorización”

Con ello no se hace sino reiterar el criterio del art. 5º.1.a) de la Ley General de Publicidad, que destaca a la hora de valorar el carácter engañoso de una publicidad las indicaciones como “origen o procedencia geográfica o comercial”, [...]. Igualmente el art. 7 de la Ley de Competencia Desleal califica como desleal la “utilización de indicaciones incorrectas o falsas”, entre otras prácticas.

Parece bastante evidente que el uso fraudulento del distintivo de una DOP o de una IGP queda englobado en estos supuestos.

Mediante la aproximación apuntada, la Directiva 2005/29/CE tiende a superponer la tutela derivada de la existencia de error sustancial, a la derivada de la existencia de engaño malicioso o dolo.

- Excusabilidad y diligencia.

Conforme a la teoría tradicional del error, como se ha apuntado, éste ha de ser sustancial pero además ha de resultar excusable. Se acude por tanto a un criterio objetivo de diligencia del engañado. Del mismo modo la Directiva 2005/29/CE se remite al criterio del “consumidor medio” (art. 5.2.b, también arts. 6, 7 y 8), consagra con ello el mismo criterio que había establecido el TJCE (BERCOVITZ, A., “Derecho de la competencia y propiedad industrial en la UE”, pgs. 183 a 194). Y lo hace a golpe de sentencia: “un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz” (STJCE de 16 de julio de 1998, C-210/96, asunto “Gutspringen-heide”, Rec. 1998, p. I-04657; TSJCE de 13 de enero de 2000, asunto “Estée Lauder”, C-220-98, DOC 79, de 18 de marzo de 2000, p. 0001-0001). Y en España igualmente el TS: por ejemplo en sus recientes sentencias de 21 de junio de 2006, asunto “López Negre y Morant Boix, S.L.” –RJA 2006, 4543- en su fundamento 1C; y 17 de mayo de 2005, asunto “Freixenet” –RJA 2005, 392- (en su fundamento 6).

Al mismo tiempo, el criterio del “consumidor medio” es excepcionado en el caso de los niños, puesto que toda exhortación directa a comprar, dirigida a este grupo especialmente vulnerable, será considerada desleal bajo cualquier circunstancia (Anexo 1, nº 28). Vuelve a verse aquí otra superposición del criterio del dolo sobre el de potencial diligencia del afectado.

### El dolo o el engaño malicioso

En la teoría general de los vicios del consentimiento tiene su papel específico el dolo, como vicio del consentimiento independiente del error. Conforme al Cc. hay dolo cuando “con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. La mala fe contractual productora de un engaño puede por tanto, por sí misma, ser causa de anulación del contrato si es grave (sin el engaño no se habría contratado), y no ha sido empleado por las dos partes contratantes (art. 1270.1 Cc.).

Precisamente esa “gravedad”, entendido como necesidad de que el engaño sea requisito esencial de la contratación; y la consiguiente distinción respecto del “dolo incidental”, que sólo obliga a indemnizar daños y perjuicios, es el punto más oscuro y difícil para la doctrina, del concepto de dolo. Se ha criticado con razón la dificultad de distinguir los supuestos de engaño “sin el que no se habría contratado”, de los supuestos en que “se habría contratado, pero en mejores condiciones”. Hoy en día, especialmente en el ámbito de la contratación en masa y con consumidores, en el que no se discuten o negocian normalmente las condiciones del contrato, cada vez es más difícil distinguir ambos supuestos, puesto que si no son satisfactorios para el comprador todas las condiciones del producto o servicio, no contratará. Porque normalmente no considera poder negociar; y porque en un mercado competitivo tiene opciones similares sin esas condiciones o características del producto o servicio que no le convencen.

Por ello es de entender que mas allá incluso de su tradicional función facilitadora de la anulación en caso de error, el dolo o engaño fraudulento se haya constituido en la pieza clave, desde cuya perspectiva se integran otros aspectos de los vicios del consentimiento (error, diligencia del engañado).

Tradicionalmente, el dolo servía para superar los supuestos de falta de diligencia (inexcusabilidad) del error. La malicia o mala fe productora del error sustancial bastaría para anular el contrato incluso cuando el errado no hubiera sido diligente.

En la normativa que comentamos, el punto de partida no es ya el error (juicio *ex post*) sino el dolo que crea un riesgo de error. Se trata de un “ilícito peligro” (BERCOVITZ, A. *ob.cit.*, p. 197). El dolo en este sistema no es un complemento del error, sino el “centro de gravedad” del propio sistema. Mas relevante que el efectivo error producido es la actuación maliciosa o desleal que crea el riesgo de error. La diligencia media ya no es un requisito de enjuiciamiento del error, sino un criterio para enjuiciar la gravedad de la actuación dolosa o desleal que crea el riesgo de error.

Así, basta la simple idoneidad de la publicidad para inducir a error. Incluyendo, como se ha apuntado, la presentación del producto (Directiva 2005/29/CE, art. 6.1). Puede recordarse en este punto la SAP Valencia (Secc. 8ª) de 13 de octubre de 1997 (AC 1997, 2034) que declara el carácter fraudulento y engañoso de la publicidad de una empresa de reparación de electrodomésticos y menciona una de las marcas sin autorización de la titular de la misma, induciendo a confusión al consumidor al aparentar la prestación de un Servicio Técnico Oficial de la marca, con la que no tenía vinculación alguna.

Se presume por tanto la sustancialidad al menos en las prácticas comerciales que son calificadas como engañosas por acción; mientras que la sustancialidad será cuestión crucial en las prácticas comerciales engañosas por emisión (si el dato omitido es relevante para que el consumidor tome una decisión de mercado; si de haber conocido tal información, no hubiera tomado tal decisión).

La información falta sobre las “características principales del producto “tales como su origen geográfico o comercial” se considerará engañosa (Directiva 2005/29/CE, art. 6.1.b). Y consecuentemente desleal (art.5.4.a de la Directiva), es decir, dolosa; y distorsionadora de manera sustancial del comportamiento económico del consumidor medio (art. 5.1.2.b de la Directiva). Existe, por tanto, una presunción legal de conexión o simultaneidad de dicha información falsa, el dolo, y la sustancialidad del mismo y del potencial error.

Esta presunción se declara “*iuris et de iure*” en el caso de las prácticas comerciales desleales y por consiguiente sustancial o gravemente dolosas, que se enumeran en el Anexo I de la Directiva 2005/29/CE, entre las que dado el tema que nos ocupa, resultan especialmente significativos los puntos 2 y 4. Así, será desleal (dolo grave) en cualquier circunstancia “exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria autorización”; así como afirmar haber sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo público o privado, cuando éste no sea el caso, o hacer dicha afirmación sin cumplir las condiciones de aprobación, aceptación o autorización (por ejemplo, por un Consejo Regulador de una DOP o de una GP).

Esta presunción en relación con la potencialidad de error o riesgo de error ha sido también aplicada por el TS en España en relación con supuestos de publicidad ilícita por engañosa (art. 4º Ley General de Publicidad). Así, la publicidad para que exista dicha ilicitud “basta con que pueda afectar a su comportamiento económico (de los destinatarios) o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. De modo que no se exige la precisión, ni menos la prueba de que se haya producido efectivo perjuicio en los destinatarios o de que fatalmente se pueda producir” (STS de 25 de abril de 2006 –RJA 2006, 2001, caso Imeco). Los tribunales españoles, a ese respecto y para analizar si existe el engaño consideran en su conjunto el mensaje a la clientela potencial, las circunstancias del mensaje, y las propias características de la clientela.

Cabe recordar en este contexto la interesante STS de 23 de mayo de 2005 (RJA 2005, 9760 –caso Codorníu/Castellblanch), que aunque decide cuestiones de competencia desleal, establece criterios útiles para enjuiciar la sustancialidad del dolo en la comercialización de vinos espumosos (Castellblanch) bajo la denominación protegida “cava”. Se condena por tanto por competencia desleal a Castellblanch, que no respetaba las reglas del tiempo de crianza de dicha denominación protegida. El TS declara que “como explica la doctrina la consideración del engaño *como desleal* no suprime que el error se produzca efectivamente y menos aun que haya que acreditar el cumplimiento de su objetivo; basta con que dicha conducta sea susceptible de inducir a error. Y en el caso, ninguna duda cabe que el etiquetado con una denominación de origen, induce a creer que los niveles de calidad ofrecidos son coincidentes con los previstos para la denominación en cuestión” (Fundamento 3º).

Aunque en el caso mencionado se enjuicie el engaño desde la perspectiva de la competencia desleal (y, por tanto, de la ventaja competitiva mediante infracción de la Ley; con un menor coste de producción; un aprovechamiento indebido de la reputación de la DOP “cava”, y una inducción a error a la clientela), similares consideraciones permiten aplicar la doctrina del dolo grave a efectos de solicitar la anulación del contrato.

La actuación será igualmente ilícita y engañosa y conllevará la consideración de publicidad ilícita y dolo contractual también en los casos en que la falsa asociación del producto a una DOP venga establecida a través de las circunstancias, contexto, u omisiones indebidas de la misma. Así sucede en el caso resuelto por la STS (Sala civil) de 20 de marzo 2000 (RJA 2000, 2019) en la que el Consejo Regulador de la DOP “Bierzo” consigue imponerse en una demanda de cesación y rectificación de publicidad de los vinos de “Palacio de Arganda, S.A.”, que utilizaba unos folletos publicitarios ilustrados con fotografías de las botellas de sus vinos con un recuadro muy visible consignando “Denominación de Origen Bierzo”.

## V. OTROS POSIBLES VICIOS DEL CONTRATO: LA CAUSA ILÍCITA.

El planteamiento conforme al cual el contrato sería nulo y no solamente anulable, debido al carácter “*contra legem*” de las prácticas comerciales no es sostenible en Derecho español. El objeto del contrato, en sí mismo, no es ilícito (sólo lo sería si el producto fuese extracomercio –art. 1271 Cc.- y en este caso lo ilícito no es el producto en sí, sino las condiciones de su comercialización –como sucede, por ejemplo,

con el tráfico de drogas, que tiene objeto ilícito, pues los laboratorios farmacéuticos las compran lícitamente; y la ilicitud recae en las circunstancias de su puesta en el mercado). Tampoco es imposible, sino que simplemente sus características no se ajustan a lo pactado. Y en cuando al carácter “*contra legem*”, enjuiciado desde la perspectiva de la causa, implica una auténtica “causa ilícita”, puesto que la ilicitud perseguida no forma parte del contrato ni de la causa común a ambas partes. Curiosamente la referencia a las “buenas costumbres” (“*Sittenwidrigkeiten*”) por la doctrina alemana para estimar nulos determinados contratos no es sino un intento de recuperar la perspectiva causal en el análisis de la validez del contrato en un sistema abstracto. En nuestros ordenamientos, la causa sigue siendo útil para enjuiciar la admisibilidad de los pactos para el ordenamiento. Pero en este caso no parece existir problema alguno desde dicha perspectiva.

Además, y desde la perspectiva del consumidor o del engañado, será más útil la posibilidad de anular, que queda a su arbitrio, pues debe valorar si la efectividad del contrato le perjudica o no.

## VI. RELEVANCIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA DOCTRINA DEL INCUMPLIMIENTO.

Que el dolo o el error sustancial permitan tal como se ha expuesto la anulación del contrato no impide que el consumidor o cliente de quien actúa indebidamente prefiera no impugnar el contrato. El contrato surge válido, y sólo el perjudicado por el error o dolo puede anularlo.

Si no lo hace, tendrá igualmente a su disposición las posibilidades procesales basadas en la exigencia de un correcto cumplimiento.

En este sentido, y del mismo modo que la citada STS, Sala de lo civil, de 10 de junio de 1983 (RJA 1983, 3454) muchas sentencias posteriores han evitado la aplicación del régimen de los vicios ocultos en la compraventa, apelando al concepto de “*aliud pro alio*”. Las posibilidades procesales por tanto, y sobre la base del principio general de incumplimiento contractual del art. 1124 Cc. serán tanto la exigencia de un cumplimiento adecuado (si ello fuese posible); o la resolución del contrato; y en ambos casos con la posibilidad de pedir la indemnización de daños y perjuicios. Igualmente podrá oponerse a las pretensiones de quien comercializa de forma engañosa los productos sobre la base de la “*exceptio non rite adimpleti contractus*”.

En la jurisprudencia española pueden citarse los casos clásicos en los que se impone la ejecución “*in natura*” de la STS de 28 de noviembre de 1970 (condenando a lograr la correcta impermeabilización de un edificio); o STS de 20 de noviembre de 1959, condenando a un constructor a deshacer las solerías de hormigón mal ejecutadas, y a construirlas de acuerdo con lo estipulado por las partes.

También otros casos en los que se declara resuelto el contrato, con imposición de la correspondiente indemnización por daños:

- STSJ Navarra (Sala de lo civil y penal, Secc. Única) 4 de abril de 2003 (RAJ 2003, 5399) en la que se declara el incumplimiento de una academia privada que

ofertaba un título expedido por una universidad francesa con el anuncio de su reconocimiento en Europa. Sin embargo, se ocultó a los alumnos su falta de reconocimiento en España tras ser advertida oficialmente de esta circunstancia.

- AP Sevilla (Secc. 5ª) 24 de julio 2003 (JUR 2003, 220935), que declara resuelto un contrato de curso de enseñanza, en cuyo folleto publicitario se ofrecía un “puesto de trabajo garantizado” como azafata de relaciones públicas. Se declara que puesto que la publicidad hay que entenderla como parte integrante del contenido del contrato, y la sociedad demandada no está en condiciones, en absoluto, de prestar aquello a lo que la publicidad se comprometía, el ofrecimiento a la actora de un puesto de trabajo, ello permite conforme al art. 1124 Cc. la resolución contractual solicitada.
- SAP Alava (Secc. 2ª) 17 de febrero 2000 (AC 2000, 897) igualmente establece la obligación de indemnizar a quienes impartían un curso de peluquería, con un título no homologado, pero habiendo creado dicha apariencia en la publicidad.
- AP Baleares (Secc. 4ª) 25 de mayo de 2006 (JUR 2006, 236510) que declara la resolución de un contrato de hospedaje en hotel, contratado por Internet, puesto que la publicidad realizada era sobre establecimiento de tres estrellas (incluso de cuatro estrellas), pero para tal categoría se deben reunir una serie de requisitos técnicos mínimos y condiciones generales mínimas que el hotel incumplía (perteneciendo por tanto a la categoría de dos estrellas). Además se impone la indemnización de daños y perjuicios, incluidos los daños morales. Vuelve a declararse que la publicidad sobre un objeto forma parte de la oferta contractual.
- SAP Álava 24 de junio de 1996 (AC 1996, 2532) estableciendo una indemnización de daños y perjuicios ante una publicidad engañosa por la que se inducía a creer a los consumidores en el resultado positivo de un tratamiento de alopecia.
- SAP Madrid (Secc. 10ª) 16 de julio de 2008 (AC 2008, 1596) imponiendo igualmente la indemnización de daños y perjuicios ante la no convalidación en España de unos cursos cuyas pruebas fueron superadas por los actores. Todo ello en contra de la publicidad engañosa de la demandada.

Por último, y por las consideraciones apuntadas, también en el caso de perjudicados por la publicidad o apariencia engañosa, que no sean consumidores o usuarios en sentido técnico, parece posible considerar que la publicidad está integrada en las obligaciones contractuales asumidas por el anunciante. Ello conforme a la jurisprudencia citada, y conforme al art. 1258 Cc., como expresión contractual del principio general de exigencia de buena fe.

## **CONFLITTI TRA MARCHI E INDICAZIONI COMUNITARIE DI QUALITÀ (DOP, IGP, STG). V.O.**

Giulio Enrico Sironi.

SOMMARIO: 1) Premessa. Le ragioni dei conflitti tra indicazioni di qualità e marchi. Il problema della coesistenza. - 2) I rapporti tra marchi individuali e DOP, IGP e STG nella disciplina dei Regolamenti CE 509/06, 510/06, 110/08 e 479/08. - 2.1) Regolamento 510/06. - 2.1.1) Conflitto tra DOP/IGP e marchio posteriore. - 2.1.2) Conflitto tra DOP/IGP e marchio anteriore. - 2.2) Regolamento 479/08 e Regolamento 110/08. - 2.3) Regolamento 509/06. - 2.4) Considerazioni di sintesi. - 3) Il sistema comunitario dei rapporti tra marchi e indicazioni di qualità in una prospettiva storica e nell'attuale contesto internazionale. - 4) Il problema delle indicazioni geografiche semplici. - 5) Rapporti delle DOP e delle IGP con i marchi collettivi. - 6) Marchi di qualità e indicazioni geografiche.

### **1) Premessa. Le ragioni dei conflitti tra indicazioni di qualità e marchi. Il problema della coesistenza.**

Il tema delle relazioni tra le indicazioni di qualità riconosciute e tutelate dall'ordinamento comunitario e i marchi di impresa è stato sin dall'inizio caratterizzato dalla difficoltà di trovare un punto di equilibrio soddisfacente tra le due discipline, vale a dire di conseguire contemporaneamente l'obiettivo di una adeguata valorizzazione e di una idonea protezione di queste indicazioni, che naturalmente porta con sé anche divieti di appropriazione di esse come marchi; e quello di non comprimere eccessivamente l'applicazione delle norme in tema di marchi, oltre quanto è necessario per la tutela delle indicazioni in questione, nonché di non conculcare validi diritti di marchio legittimamente acquisiti dando a priori la prevalenza a DOP, IGP e STG. Non a caso il titolo di questa relazione parla di "conflitti" ed evita il più neutro concetto di "rapporti": proprio per rimarcare come i "rapporti" tra i segni di cui si discute siano tipicamente caratterizzati da tensioni e da contrapposte istanze di prevalenza di un sistema di protezione sull'altro. Con ciò naturalmente non si vuol negare che tra marchi e indicazioni di qualità possano crearsi, e normalmente si creino, ottime sinergie, a vantaggio sia dei produttori interessati, sia dei consumatori: come avviene in tutti i casi in cui all'indicazione di qualità, espressiva della conformità del prodotto al disciplinare, si affianca, sulla confezione del prodotto o nella sua presentazione, un segno *diverso*, appunto utilizzato come marchio, individuale o collettivo, in funzione di indicazione di provenienza dello specifico prodotto da un imprenditore o da un gruppo di imprenditori ed eventualmente in funzione di (ulteriore) garanzia qualitativa. E tuttavia, accanto a queste ipotesi "virtuose", altre ne esistono in cui le istanze di protezione, come indicazione di qualità e come marchio, investono il medesimo segno, ed in cui le due forme di tutela entrano tra loro in collisione.

Come si vedrà, il vero problema sotteso ai conflitti tra marchi e indicazioni di qualità è quello della *coesistenza* che è stata in certi casi imposta dal legislatore comunitario, applicando una regola diversa da quella fondamentale in tema di segni distintivi, secondo cui i diritti anteriori prevalgono sui diritti posteriori: regola che nel diritto dei segni distintivi soffre limitate eccezioni, essenzialmente in ipotesi di scarsa rilevanza del marchio anteriore (come nel caso del preuso locale o senza notorietà) oppure in ipotesi in cui la coesistenza sia in certa misura imputabile alla condotta del titolare del marchio anteriore (come nell'ipotesi della convalida). Evidentemente perché le DOP e IGP sono considerate in ambito comunitario non solo diritti di proprietà intellettuale, ma anche

mezzi di perseguimento di altri obiettivi, ed in particolare di finalità di politica agricola, il legislatore le ha in misura non indifferente sottratte all'applicazione di una regola pura di non coesistenza, fondata sulla scelta tra l'una o l'altra forma di tutela a seconda della priorità dell'adozione del segno, e le ha ammesse a beneficiare appunto di un regime di coesistenza con i marchi anteriori: con una soluzione di compromesso che tuttavia impone sacrifici a senso unico, ossia solo a carico del titolare dei marchi anteriori, dato che quando ad essere anteriore è la protezione della DOP o IGP nessuno spazio residua per una protezione del medesimo segno come marchio. La scelta legislativa, in ambito europeo, è dunque una scelta a favore delle indicazioni di qualità e di una loro prevalenza sui segni distintivi: e nell'esaminare, più nel dettaglio, le norme in cui i Regolamenti comunitari si articolano, ci si concentrerà soprattutto sulle implicazioni di questo regime di coesistenza, specialmente per valutare se il modo in cui il legislatore ha calibrato soluzione al problema sia soddisfacente o meno. Sin d'ora però alcuni punti vanno tenuti fermi. Si può senz'altro essere d'accordo sull'opportunità di promuovere e incoraggiare la protezione di DOP, IGP e STG, anche per ragioni connesse ad interessi pubblici che vanno oltre l'ambito privatistico dei segni distintivi; ed ugualmente si può condividere la scelta dell'Unione Europea di difendere energicamente le sue indicazioni di qualità nei confronti di Stati terzi. Allo stesso tempo però non può mettersi in dubbio che i diritti di esclusiva sui marchi sono diritti soggettivi perfetti (se si vuole, dei diritti di proprietà, secondo l'impostazione che l'attuale Codice della Proprietà Industriale ha sposato) e come tali devono essere rispettati: un aspetto che non sembra invece essere sempre stato considerato nel redigere le norme vigenti e a causa del quale è in realtà discutibile che si sia raggiunto l'assetto ottimale.

Che il tema sia particolarmente incerto e controverso è testimoniato, dentro i confini della Comunità, dalle voci critiche che si sono levate verso il modo in cui i rapporti tra indicazioni di qualità e marchi sono disciplinati nei Regolamenti comunitari (e le critiche si appuntano proprio sul fatto che non si sia raggiunto un punto di equilibrio, e vi sia invece uno sbilanciamento a favore delle indicazioni di qualità)<sup>386</sup>; e, fuori dai confini europei, dal rifiuto di molti Stati di accettare l'assetto comunitario ed anzi dal tentativo di rovesciarlo, a favore di un'impostazione più "centrata" sulla protezione dei marchi (e che talvolta finisce per essere a sua volta non condivisibile, in quanto sbilanciata nel senso opposto)<sup>387</sup>.

Come normalmente avviene quando ci si muove sul terreno delle scelte di tutela, il conflitto si pone su un piano politico prima ancora che giuridico: si fronteggiano così le scelte della Comunità che, quale espressione di Stati che sono, nel panorama mondiale, i maggiori portatori di tradizioni di tipicità, è naturalmente orientata ad una protezione forte delle indicazioni di qualità, e le scelte opposte di Stati nei quali queste tradizioni sono assenti o quasi (e dove anzi le indicazioni di qualità di altri Stati sono nel frattempo divenute denominazioni generiche o sono state oggetto di appropriazione come marchi di operatori nazionali), e che altrettanto naturalmente osteggiano in ogni modo una simile protezione. La partita si gioca così sul piano della bontà delle scelte di tutela comunitarie o, in altri termini, della loro "resistenza" rispetto agli attacchi da parte di Paesi contrari a questa protezione e inclini a regolare la questione esclusivamente sulla base delle norme sui marchi, tra i quali, in prima fila, gli Stati Uniti: ed è una partita di grande attualità, come dimostrano la disputa contro l'Unione Europea portata dagli Stati Uniti e dall'Australia davanti al WTO e da quest'ultimo risolta nel 2005; i negoziati tra UE e Stati Uniti per una soluzione concordata delle divergenze e il recente accordo sulle pratiche e sulle denominazioni vinicole; lo stallo nei negoziati TRIPs per

---

<sup>386</sup> Si veda il par. 2.1.2.

<sup>387</sup> Si veda il par. 3.

rafforzare la tutela delle indicazioni geografiche; tutte vicende nelle quali uno dei punti più discussi (se non il più discusso) è stato proprio quello della legittimità della protezione comunitaria di DOP e IGP e del riconoscimento di essa da parte di Paesi non europei<sup>388</sup>.

Lasciando per ora da parte il piano politico (sul quale si tornerà più avanti) e passando a quello prettamente giuridico, ossia al modo (problematico) in cui l'attuale legislazione europea regola la materia, occorre tener presente che i conflitti tra i marchi e le indicazioni di qualità si attecchiscono in modo diverso, e richiedono perciò una trattazione separata, nel caso dei marchi individuali e in quello dei marchi collettivi.

Per i marchi individuali, ai quali principalmente si riferivano le considerazioni sin qui svolte, il conflitto si pone essenzialmente nei termini (è questa l'ipotesi cui più immediatamente si pensa) di uno "scontro" tra la protezione delle indicazioni di qualità e pretese di soggetti (situati o meno nella zona tipica) che rivendichino un'esclusiva (con la registrazione o con l'uso come marchio) sul nome o sui nomi che costituiscono l'indicazione: i problemi sorgono soprattutto (ma non solo) in relazione alla sorte dei diritti di marchio preesistenti alla protezione della indicazione di qualità successivamente riconosciuta (qui emerge il segnalato problema della coesistenza) e alla possibilità per i terzi di sindacare i presupposti di tutela di una indicazione protetta, facendo valere che l'indicazione non ha sin dall'origine o non ha più i presupposti per essere tutelata e quindi di ottenere l'annullamento di questa tutela: così aprendo la strada ad una possibile registrazione della medesima indicazione come marchio (oppure ad un suo uso libero).

Nell'ambito dei marchi collettivi il conflitto si configura invece in termini non tanto di scontro, quanto di compatibilità/incompatibilità (ed anche qui emerge, sia pure con connotati diversi, un problema di coesistenza) tra questi marchi e le indicazioni di qualità: è il tema della possibilità di cumulare alla protezione come DOP e IGP (ed eventualmente anche STG) quella come marchio collettivo, magari registrato dallo stesso consorzio di tutela incaricato della "gestione" dell'indicazione di qualità. Ed è noto che le voci sono discordanti, essendovi da un lato chi sostiene che non vi siano problemi e che anzi la doppia tutela sia un fattore positivo, dall'altro chi ritiene modalità di acquisto dei diritti e (soprattutto) l'esclusiva conferita dal marchio collettivo non siano conciliabili con il sistema di protezione delle indicazioni di qualità.

Da queste premesse il discorso può dunque prendere le mosse.

## **2) I rapporti tra marchi individuali e DOP, IGP e STG nella disciplina dei Regolamenti CE 509/06, 510/06, 110/08 e 479/08.**

La disciplina comunitaria sulle indicazioni di qualità richiede di impostare il raffronto tra queste ultime e i marchi individuali in un modo diverso da quello tradizionalmente seguito sulla base della nostra disciplina nazionale: disciplina nella quale, mancando un sistema generale di protezione delle indicazioni geografiche (la cui tutela si rinveniva essenzialmente nelle norme contro la concorrenza sleale), si era soliti dirimere eventuali conflitti sulla base della legislazione in tema di marchi<sup>389</sup>, ed in particolare dei principi elaborati in tema di marchio geografico, così escludendo dalla tutela i marchi che, coincidendo con una indicazione geografica qualificata, fossero o meramente descrittivi

<sup>388</sup> Su tutti questi aspetti si tornerà più ampiamente nel par. 3.

<sup>389</sup> A meno che non si trattasse di una denominazione d'origine protetta in base a una delle tre specifiche discipline di settore esistenti in Italia per i vini, gli oli e i formaggi, oppure in base ad una legge di tutela *ad hoc* (come ad esempio la l. 26/90 sul Prosciutto di Parma), oppure ancora in base all'Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine.

delle caratteristiche del prodotto legate alla sua origine da una certa zona oppure ingannevoli perché adottati per prodotti privi di quelle caratteristiche, che tuttavia il marchio induceva il consumatore a ritenere presenti.

Il sistema comunitario delle DOP e IGP (ma non, come si vedrà, quello delle STG) è invece strutturato in modo da porre le regole di risoluzione dei conflitti esclusivamente nella disciplina di queste indicazioni di qualità, relegando ad un ruolo subordinato la legislazione in tema di marchi, come rende ben esplicito l'art. 159 del Regolamento 40/94 sul marchio comunitario che sancisce la prevalenza delle disposizioni in tema di DOP e IGP su quelle contenute nel Regolamento medesimo. Il che costituisce una prima, e già in sé significativa, scelta del legislatore comunitario a favore della regolamentazione in tema di DOP e IGP, nella quale l'interprete deve rinvenire la soluzione dei conflitti, per così dire accantonando i principi in tema di marchi, che potranno applicarsi solo ove non in contrasto con la legislazione su denominazioni e indicazioni geografiche.

## 2.1) Regolamento 510/06.

L'analisi dei conflitti che coinvolgono marchi individuali va condotta anzitutto sulla base del Regolamento CE 510/06 sulle DOP e IGP<sup>390</sup>, nel quale questi conflitti sono oggetto della disciplina più articolata: il quadro, peraltro, non è semplicissimo da ricostruire, sia per la difficoltà di coordinare tra loro le norme rilevanti del Regolamento, sia per la ridotta casistica sinora formatasi, sia anche per la formulazione

<sup>390</sup> Sul Regolamento CE n. 510/06 e sul precedente Regolamento CE n. 2081/92 si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, 94-97; VANZETTI, Relazione su *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative* tenuta al Convegno "Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati", Roma, 6-7 giugno 2008; SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, in UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 1019 ss.; ID., Relazione su *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative* tenuta al Convegno "Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati", Roma, 6-7 giugno 2008; LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 1033 ss.; GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, in *Riv. dir. ind.*, 2004, I, 60 ss.; SORDELLI, *L'identificazione dei prodotti agricoli sul mercato*, in *Riv. dir. ind.*, 1994, I, 471 ss.; ID., *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, ne *Il dir. ind.*, 1994, 837 ss.; LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, ne *Il dir. ind.*, 1995, 154 ss.; COSTATO, *DOP, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agr.*, 2006, 351 ss.; ID., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, 488 ss.; CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento predetto*, in *Dir. com. sc. int.*, 2006, 115 ss.; ID., *Registrazione di denominazioni geografiche in base al Regolamento n. 2081/92 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, in *Dir. com. sc. int.*, 2004, 589 ss.; ID., *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione Europea*, in *Dir. com. sc. int.*, 2001, 177 ss.; MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, in *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo II, Milano, 2004, 909 e ss.; PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, in *Contratto e Impresa – Europa*, 2006, 556 ss.; LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, in *Riv. dir. ind.*, 2003, I, 139 ss.; NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, in *Riv. dir. comm.*, 1996, I, 961 ss.; GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità*, ne *Il dir. ind.*, 1994, 553 ss.; SOLDAINI, *Rassegna della giurisprudenza comunitaria sul Regolamento (CEE) n. 2081/92*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 16 ss.; SCARCELLA, *La tutela delle denominazioni di origine protetta*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, II, 428 ss..

non sempre felice delle varie disposizioni.

Nel Regolamento in questione quattro sono le disposizioni dedicate ai marchi: divieto di registrazione di DOP e IGP anticipate da un marchio quando, a causa della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso del marchio, vi possa essere un inganno del consumatore sulla "vera identità del prodotto" (art. 3.4); possibilità di opposizione alla registrazione di DOP e IGP nell'ipotesi appena menzionata ed inoltre nell'ipotesi (che il Regolamento considera diversa) in cui la registrazione "danneggerebbe l'esistenza" di un marchio anteriore (art. 7.3)<sup>391</sup>; divieto di registrazione di un marchio posteriore interferente con la DOP o IGP e, in caso di registrazione, "annullamento" del marchio (art.14.1); facoltà di continuare l'uso di un marchio anteriore a una DOP o IGP registrata, purché acquisito con la registrazione o con l'uso in buona fede prima della protezione della denominazione o indicazione del paese di origine (o prima del 1° gennaio 1996) e purché non incorra nei motivi di nullità o decadenza previsti dalla disciplina sui marchi (art. 14.2).

Provando a coordinare le varie norme, emergono sostanzialmente tre ipotesi - marchio posteriore, marchio anteriore non notorio, marchio anteriore notorio -, la seconda e la terza delle quali sono inoltre disciplinate in modo differente a seconda che la DOP o la IGP sia già stata registrata oppure che sia in corso il relativo procedimento (ed in particolare che in questo procedimento sia proposta opposizione alla registrazione).

### **2.1.1) Conflitto tra DOP/IGP e marchio posteriore.**

Non pone particolari difficoltà la prima ipotesi, vale a dire quella del marchio posteriore: la previsione di un divieto di registrazione o, in caso di concessione, della nullità è infatti perfettamente in linea con la disciplina dei marchi, anch'essa improntata alla prevalenza del segno anteriore e, comunque, al divieto di registrazione di segni, a seconda dei casi, descrittivi o decettivi, come normalmente devono ritenersi i marchi corrispondenti a una DOP o IGP anteriore (che appunto saranno descrittivi se apposti

---

<sup>391</sup> L'opposizione è diversamente regolata, a seconda dei soggetti da cui essa proviene. All'opposizione sono legittimati, da un lato, gli Stati membri (ovviamente diversi da quello che ha chiesto la registrazione) ed anche gli Stati terzi e, dall'altro lato, qualsiasi persona fisica e giuridica che abbia un interesse legittimo. Nel primo caso l'opposizione è proposta dallo Stato interessato direttamente alla Commissione (art. 7.1). Nel secondo caso, occorre distinguere in base al luogo in cui la persona è "stabilita o residente". Per le persone stabilite o residenti nello Stato in cui si trova la zona tipica l'opposizione deve essere proposta, prima che la domanda di registrazione sia presentata alla Commissione, allo Stato in questione nel corso dell'esame che quest'ultimo effettua per stabilire se la domanda sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal Regolamento (art. 5.5): è quindi prevista solo una procedura nazionale di opposizione e non è consentito a questi soggetti rivolgersi successivamente alla Commissione (cfr., in relazione al Regolamento n. 2081/92, Corte Giust. CE, 26 ottobre 2000, proc. C-447/98 P, *Molkerei Großbraunshain*, punti 72 ss.). Qualora invece si tratti di persone fisiche o giuridiche di un altro Stato membro, l'opposizione deve essere presentata allo Stato in questione, il quale quindi la inoltra alla Commissione (art. 7.2). La decisione spetta perciò alla Commissione e lo Stato funge solo da tramite (secondo SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., p. 1032, si deve ritenere che lo Stato membro sia tenuto a trasmettere l'opposizione; il precedente Regolamento n. 2081/92 stabiliva invece che lo Stato fosse solo tenuto a "prendere in considerazione" l'opposizione e la giurisprudenza comunitaria negava che lo Stato fosse anche tenuto ad inoltrarla alla Commissione: Trib. CE, 11 settembre 2007, proc. T-35/06, *Honig-Verband*, punti 47 ss.; Trib. CE, 30 gennaio 2001, proc. T-215/00, *La Conqueste*, punti 45 ss.). Infine nel caso di persona stabilita o residente in uno Stato terzo l'opposizione può essere presentata alla Commissione sia direttamente, sia per il tramite di un'autorità nazionale (art. 7.2). Solo nel caso di persone appartenenti a Stati al di fuori della Comunità è quindi possibile adire direttamente gli organi comunitari, senza passare attraverso un "livello" nazionale.

sui prodotti provenienti dalla zona tipica e decettivi in caso contrario)<sup>392</sup>. Qualche dubbio può sorgere circa l'esatto significato della precisazione, contenuta nell'art. 14.1, sul fatto che la registrazione del marchio interferente deve concernere "lo stesso tipo di prodotto": precisazione che, se intesa restrittivamente, porterebbe all'interpretazione, manifestamente assurda, che un marchio comunque rientrante in una delle fattispecie illecite di cui all'art. 13 ma non apposto su un prodotto identico a quello per cui la DOP o IGP è registrata non ricadrebbe nell'impedimento previsto dallo stesso art. 14.1. Si deve perciò negare una portata limitativa al concetto di "stesso tipo", da intendere probabilmente come un riferimento più ampio alla categoria di prodotti del settore agro-alimentare per i quali una interferenza ai sensi dell'art. 13 può prodursi<sup>393</sup> (anche se, a ben vedere, si potrebbe obiettare che in tal modo la precisazione di cui si discute è superflua). Ancora, si può osservare che l'impedimento di cui all'art. 14.1 opera per i marchi domandati dopo la richiesta di registrazione della DOP o IGP, mentre l'art. 14.2 fa salvi solo i marchi che siano anteriori (anche) alla protezione della denominazione o indicazione nel Paese d'origine e non anche quelli che, pur anteriori alla richiesta di registrazione della DOP o IGP, siano posteriori alla sua protezione nel suddetto Stato d'origine (a meno che non si tratti di marchi anteriori al 1° gennaio 1996). Sembra dunque ricavarsi *a contrario* dall'art. 14.2 che persino questi marchi registrati o usati in uno Stato membro prima della domanda di registrazione della DOP o IGP (e che magari in quello Stato non comunicano alcun messaggio di origine geografica qualificata) rimangono travolti se sono comunque posteriori alla protezione della denominazione o indicazione nel Paese d'origine<sup>394</sup>; una diversa soluzione pare però potersi argomentare per i marchi notori che, in base all'art. 3.4, dovrebbero comunque prevalere sulla posteriore registrazione comunitaria.

### 2.1.2) Conflitto tra DOP/IGP e marchio anteriore.

Molto più problematica, come si accennava, è l'ipotesi del marchio anteriore alla DOP o IGP. Qui la disciplina si biforca tra marchio notorio e marchio non notorio e fa sorgere una prima difficoltà, dovuta a una "asimmetria" tra i due casi: ed infatti il Regolamento stabilisce che solo nel caso di marchio notorio (art. 3.4) sussiste un impedimento alla registrazione della DOP o IGP; e tuttavia l'art. 7.3, nel delineare i motivi di opposizione alla registrazione (qui chiamati condizioni di ricevibilità dell'opposizione stessa), dopo aver contemplato come specifico motivo di opposizione l'esistenza del marchio anteriore notorio nei casi indicati dall'art. 3.4, ammette all'opposizione<sup>395</sup> (con una

<sup>392</sup> Il divieto posto dall'art. 14.1 sembra avere peraltro una portata più ampia nella misura in cui vieta la registrazione anche di un marchio nazionale in un Paese in cui in ipotesi la DOP o IGP sia sconosciuta ai consumatori e dove quindi il marchio non sia né descrittivo, né decettivo.

<sup>393</sup> Analogamente a quanto è stato sostenuto in relazione al concetto di prodotti "comparabili" contenuto nell'art. 13.1.a, inteso come un ampio riferimento a tutti i prodotti del settore agro-alimentare: così SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., p. 1035.

<sup>394</sup> Si pensi al caso di un marchio registrato in uno Stato membro o anche come marchio comunitario posteriormente alla protezione di una denominazione o indicazione geografica in uno Stato terzo, che solo successivamente viene registrata nella Comunità, dove essa è comunque sconosciuta.

<sup>395</sup> Occorre però ricordare che il Regolamento (art. 7.2) non consente alle persone stabilite o residenti in uno Stato membro di presentare direttamente opposizione alla Commissione; in questo caso l'opposizione deve essere presentata allo Stato membro che poi la presenta alla Commissione. Come già detto nella nota 6, in relazione alla precedente disposizione contenuta nel Regolamento CE n. 2081/92 i giudici comunitari avevano a più riprese negato che il soggetto interessato avesse un diritto di opposizione e affermato che lo Stato membro era libero di presentare o meno l'opposizione alla Commissione: dal che la conclusione che in caso di mancata presentazione gli unici rimedi erano un'azione davanti al giudice nazionale per lamentare l'illegittimità della condotta dell'autorità nazionale che non aveva inoltrato

distinta previsione) i titolari di tutti i marchi la cui esistenza potrebbe essere danneggiata (espressione che suona atecnica e che non ha un corrispondente nelle norme comunitarie e nazionali sui marchi; ma che evidentemente fa riferimento alle ipotesi in cui la tutela della DOP o IGP interferirebbe con l'ambito di protezione del marchio), senza distinguere tra marchi notori e non notori. I confini tra i due menzionati motivi di opposizione sono dunque tutt'altro che chiari, dato che il secondo sembra inglobare il primo (l'interferenza con il marchio anteriore notorio per definizione ne "danneggia l'esistenza"): cosicché, procedendo per così dire per esclusione, sembra che sia solo ai marchi non protetti in base all'art. 3.4 che il motivo di opposizione costituito dal "danno all'esistenza del marchio" possa applicarsi (o comunque che solo in relazione a questi marchi la disposizione abbia un suo margine utile di applicazione)<sup>396</sup>.

Soprattutto, però, il Regolamento presenta una apparente incoerenza, dato che sembra prevedere, appunto per i marchi non notori, un motivo di opposizione (il "danno all'esistenza") che non è anche un motivo di rifiuto della registrazione: cosa che, dalla prospettiva della disciplina dei segni distintivi di impresa, suona piuttosto strana, esistendo in tema di marchi una piena simmetria tra impedimenti alla registrazione e motivi di opposizione (nel senso che tutti i motivi di opposizione si basano su circostanze al ricorrere delle quali la registrazione deve essere rifiutata). Questa ambiguità ha così portato a interpretazioni di segno opposto: da un lato il Panel del WTO che ha risolto le controversie promosse da Stati Uniti e Australia contro l'Unione Europea ha affermato che, al ricorrere di questo motivo di opposizione, la registrazione deve comunque essere rifiutata<sup>397</sup>, il che significa che al motivo di opposizione in esame comunque corrisponderebbe un (implicito) impedimento alla registrazione. D'altro canto si è rilevato che, in assenza di un impedimento esplicito nel Regolamento (che in effetti pare arduo aggiungere in via interpretativa), l'unica possibile soluzione è quella di ritenere che il legislatore abbia voluto sul punto dare alla Commissione (o allo Stato membro in caso di procedura di opposizione nazionale ai sensi dell'art. 5.5<sup>398</sup>) una facoltà di valutazione discrezionale (da compiere tenendo conto, ai sensi dell'art. 7.5, "degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione")<sup>399</sup>, pur in presenza di un marchio anteriore legittimamente acquisito con il quale la DOP o IGP sarebbe in contrasto, consentendole di decidere, in relazione alle circostanze del caso concreto, se privilegiare l'interesse all'esclusiva sul marchio ovvero l'interesse alla tutela dell'indicazione geografica, e quindi se rifiutare la registrazione della denominazione o indicazione geografica oppure se concederla nonostante il marchio (e a scapito di quest'ultimo). Con la conseguenza che, in questa ultima ipotesi, il diritto sul marchio, pur non venendo interamente travolto, degraderebbe al regime di coesistenza previsto dall'art. 14.2 del Regolamento 510/06.

Ove dunque l'opposizione sia respinta - ovvero non sia stata neppure presentata, per una ragione qualsiasi, pur esistendo un diritto di marchio anteriore - al marchio non

---

l'opposizione oppure una richiesta, sempre al giudice nazionale, di sollevare la questione dell'illegittimità della DOP o IGP davanti alla Corte di Giustizia con una richiesta di interpretazione pregiudiziale. A questi rimedi si deve aggiungere, ma probabilmente solo nei casi di violazione dell'art. 3.4 e quindi di esistenza di un impedimento alla registrazione basato sul marchio anteriore, la possibilità per il titolare del marchio di adire direttamente i Giudici comunitari, dopo la registrazione della DOP o IGP, per farne accertare l'invalidità: v. *infra* nella parte dedicata all'art. 3.4.

<sup>396</sup> In argomento si veda SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032.

<sup>397</sup> Punti 7.665 delle due decisioni del Panel WTO del 15 marzo 2005 nei casi WT/DS174/R e WT/DS290/R: "Art. 7(4) of the Regulation [2081/92] provides that a statement of objection shall be admissible inter alia if it shows that the registration of the proposed GI would 'jeopardize the existence ... of a mark'. This requires GI registration to be refused."

<sup>398</sup> Si vedano le note 6 e 10.

<sup>399</sup> In questo senso SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032.

ammesso alla protezione dell'art. 3.4 diviene applicabile il regime fissato dall'art. 14.2, vale a dire una imposta di tolleranza dell'uso della DOP o IGP posteriore<sup>400</sup>, e la facoltà di proseguire l'uso del marchio a condizione del suo acquisto in buona fede e dell'assenza di motivi di nullità o di decadenza. Passiamo dunque all'esame di questo regime di coesistenza.

Sulla prima condizione (acquisto del diritto in buona fede), l'indicazione data dalla Corte di Giustizia nel caso *Gorgonzola/Cambozola*<sup>401</sup> è nel senso che si deve tenere conto delle norme nazionali e internazionali in vigore al momento del deposito del marchio e, conseguentemente, negare una presunzione di buona fede quando le disposizioni vigenti in quel momento "ostavano chiaramente" all'accoglimento della domanda; il concetto di buona fede sembra tuttavia avere un significato più ampio di quello dell'inesistenza di norme che non consentano la registrazione del marchio (anche perché queste norme dovrebbero applicarsi di per sé, a prescindere dalla buona fede), e abbracciare, mutuando principi elaborati in materia di marchi e segni distintivi (specialmente in tema di registrazione in malafede e di buona fede come presupposto della convalida), ogni ipotesi in cui il titolare abbia agito ignorando l'esistenza della denominazione geografica (o perché non ancora tipica o perché non nota in un certo territorio) o comunque avendo ragionevoli motivi per ritenere che il marchio non contrastasse con essa. Sulla seconda condizione (validità e non decadenza del marchio, sulla base delle pertinenti norme) il rinvio a tutte le cause di nullità abbraccia non solo le ipotesi di decettività, ma anche quelle di descrittività. Per quanto riguarda la decettività, si deve pensare a marchi utilizzati per prodotti che non provengono dalla zona indicata dalla DOP o IGP o che comunque non possiedono le qualità tipiche, a meno (forse) che non si tratti di marchi registrati o usati in un territorio in cui i consumatori non collegano al toponimo alcuna particolare aspettativa: d'altro canto il fatto che al regime di coesistenza possano accedere solo marchi anteriori alla protezione della (futura) DOP o IGP nel Paese d'origine<sup>402</sup>, e quindi verosimilmente anteriori ad un acquisto di tipicità del territorio, sembra ridurre le ipotesi di decettività originaria del marchio<sup>403</sup> (proprio perché si presuppone che il diritto sul marchio sia sorto prima che il segno sia collegato a certe caratteristiche qualitative dovute al territorio di provenienza). Per quanto riguarda la descrittività, ugualmente si può pensare che essa non vi sia se in un certo Stato la DOP o IGP è sconosciuta ai consumatori locali; viceversa, nello Stato d'origine - e negli altri Stati dove la DOP o IGP è conosciuta - un marchio ad essa

<sup>400</sup> E solo di questo uso: nel senso che il marchio mantiene ovviamente intatta la sua sfera di esclusiva nei confronti di tutti i terzi che non utilizzino la DOP o la IGP (oppure che la utilizzino illegittimamente).

<sup>401</sup> Corte Giust. CE, 4 marzo 1999, proc. n. C-87/97, sulla quale si veda CAPELLI, *La Corte di Giustizia tra «Feta» e «Cambozola»*, in *Dir. com. sc. int.*, 1999, 273.

<sup>402</sup> Il momento del sorgere di questa protezione dovrà essere determinato sulla base della legislazione interna dello Stato d'origine, che potrà richiedere un apposito provvedimento legislativo o amministrativo oppure riconoscere tutela già sulla base di una situazione di fatto determinatasi nella zona tipica.

<sup>403</sup> Ci si può però chiedere se, una volta che la DOP o IGP si accrediti anche nel territorio di protezione del marchio, quest'ultimo possa essere soggetto a decadenza per decettività sopravvenuta. Alla domanda sembra doversi dare una risposta negativa: si tratta infatti di un'ipotesi in cui la decadenza è una sanzione derivante da una condotta del titolare che inizia a fare un uso decettivo del segno (nel senso che alla base della decadenza per decettività sopravvenuta stia anche un elemento soggettivo, ossia una condotta imputabile al titolare, si veda SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, in *Commento tematico della legge marchi*, Torino, 1998, 291-292); e ciò non sembra avvenire nel caso in cui il titolare si limiti a proseguire un uso *ab origine* lecito (in altre parole, l'eventuale inganno non deriva da una condotta "sopravvenuta" del titolare, ma da una sopravvenuta espansione della conoscenza della DOP o della IGP nell'area territoriale del marchio). Il discorso si lega così a un altro interrogativo conseguente: ossia se il titolare del marchio anteriore degradato al regime di coesistenza possa espanderne l'uso oppure debba limitarsi a servirsene nei limiti del preuso. Nel senso di una coesistenza nei limiti del preuso SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1034.

corrispondente è per definizione descrittivo delle caratteristiche del prodotto, cosicché si deve ritenere che in questi casi la salvezza del marchio anteriore presupponga che il diritto su di esso sia stato acquisito con il deposito o con l'uso prima che la zona diventasse tipica; oppure dipenda da un acquisto di capacità distintiva del segno, a seguito del suo uso come marchio, nella percezione del pubblico<sup>404</sup> (anche se questa seconda ipotesi richiede una durata e una intensità d'uso del marchio anteriore, tali da portare a configurare, in molti casi, un'ipotesi di marchio notorio ricadente nell'art. 3.4).

È proprio in relazione al regime di scelta discrezionale rimessa alla Commissione (o, se del caso, alle autorità di uno Stato membro) nelle procedure di opposizione e di coesistenza delle DOP e IGP con marchi anteriori che si è sin qui esaminato, che la legislazione comunitaria fa sorgere perplessità. Nessuna critica può naturalmente essere mossa al Regolamento, là dove esclude che marchi non acquisiti in buona fede o che per altre ragioni incorrono in cause di nullità o di decadenza non possono godere di protezione e neppure essere ammessi al regime di coesistenza. Ma, una volta posto questo punto fermo, diventa opinabile la scelta di legittimare comunque la DOP o IGP posteriore nei confronti di un marchio anteriore perfettamente valido, sul quale un soggetto vanta diritti quesiti, che vengono degradati da un regime di esclusiva ad uno di coesistenza: e, trattandosi qui, come si diceva, di diritti soggettivi, non a caso una parte della dottrina ha parlato al riguardo di un esproprio dei marchi o di una loro confisca<sup>405</sup>. Certo, si può obiettare che anche un esproprio o una confisca possono avere una loro giustificazione in ragioni prevalenti di tutela di interessi pubblici: e con questo rilievo viene ad emersione il vero problema di fondo, ossia quello dell'inquadramento sistematico e delle ragioni di tutela su cui è stata costruita la disciplina comunitaria. Alle DOP e IGP si può infatti guardare dalla prospettiva dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto della concorrenza, cercando di ricostruirne la disciplina in modo che sia coerente con i primi e rispettosa del secondo; ma si può anche guardare dalla prospettiva del diritto agrario o, più in generale, delle politiche comunitarie in campo agricolo, che implica esigenze di matrice schiettamente pubblicistica di valorizzazione e promozione delle produzioni locali, di incentivi al mondo rurale (non scevri da venature protezionistiche), di conservazione di posti di lavoro in determinati comparti<sup>406</sup>, che ovviamente portano a tracciare regole che si collocano al di fuori dei principi della proprietà intellettuale e che anzi rivendicano, in ragione della loro dichiarata natura pubblicistica, una supremazia sul diritto privato dei segni distintivi<sup>407</sup>. In ambito WTO,

<sup>404</sup> Naturalmente può verificarsi anche il fenomeno opposto, ossia che il marchio perda capacità distintiva e che diventi, nella percezione del pubblico, una mera indicazione di una provenienza geografica qualificata: in questo caso potrà pensarsi ad una decadenza del marchio per volgarizzazione, ma solo ove ricorrano tutti i presupposti previsti dall'art. 13.4 del Codice della Proprietà Industriale, e quindi anche il fatto che la perdita di capacità distintiva sia imputabile all'attività o all'inattività del titolare.

<sup>405</sup> In questo senso si veda GOEBEL, *Geographical indications and Trademarks – The road from Doha*, in 93 TMR (2003), 964 ss., ove anche il rilievo (alle pp. 970 ss.) che "the fact that a trademark as a piece of private property fully participates in the protection of the fundamental guarantee to private property in most constitutions in the world is sometimes overlooked" e che, inoltre, qualunque forma di esproprio dovrebbe prevedere un indennizzo per chi la subisce (il che nel Regolamento 510/06 non avviene). Cfr. anche le osservazioni di segno conforme di GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine*, cit., 555.

<sup>406</sup> Si veda in particolare il secondo considerando del Regolamento n. 510/06.

<sup>407</sup> Sulla contrapposizione tra una visione concorrenziale delle DOP e IGP e una visione improntata alla considerazione di valori pubblicistici si veda SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit., ove un puntuale esame di tutte le disposizioni che in tema di DOP e IGP perseguono finalità pubblicistiche, ponendosi in contrasto con principi concorrenziali. Sugli obiettivi del Regolamento comunitario su DOP e IGP, sia sul piano economico-sociale, sia sul piano giuridico, cfr. inoltre CAPELLI, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al Regolamento n. 2081/92*, cit., 592-593.

di fronte all'alternativa sulla riconduzione delle indicazioni geografiche ai diritti di proprietà intellettuale oppure al settore del diritto agricolo, è stata decisamente imboccata la prima strada<sup>408</sup>, con una regolamentazione di queste indicazioni nell'Accordo TRIPs (da cui anche l'inserimento della disciplina italiana in materia nel Codice della proprietà industriale), ove le indicazioni geografiche vengono tendenzialmente poste su un piano di parità con gli altri diritti di proprietà intellettuale regolati nell'Accordo<sup>409</sup>. In ambito comunitario, viceversa, nonostante l'inclusione delle DOP e IGP tra i diritti di proprietà intellettuale sia stata, a più riprese, affermata dalla Corte di Giustizia CE<sup>410</sup> e ribadita anche nel Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli<sup>411</sup>, si deve prendere atto che nel Regolamento n. 510/06 la considerazione degli aspetti pubblicistici di politica agricola ha avuto un peso prevalente<sup>412</sup>: come emerge non solo dalle regole sul rapporto con i marchi, ma anche, ad esempio, dalla insensibilità della registrazione a fatti sopravvenuti che facciano venir meno i presupposti di tutela (art. 13.2), dal limitatissimo ambito in cui può essere domandata una cancellazione (art. 12), dagli ostacoli frapposti a una contestazione della validità della DOP o IGP davanti a un giudice nazionale; ed ancora, allargando il discorso alla direttiva comunitaria n. 84/450 sulla pubblicità ingannevole e comparativa, dal divieto di pubblicità comparativa per i prodotti recanti denominazioni di origine, a meno che la pubblicità non "si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione" [art. 3 *bis* lett. e) della Direttiva], così di fatto vietando la comparazione tra prodotti che si fregiano di una indicazione di qualità e prodotti che non la possiedono (o ne possiedono una diversa)<sup>413</sup>. Si ha dunque l'impressione che, al di là delle affermazioni di principio, nel Regolamento comunitario le DOP e IGP siano oggetto di un diritto di proprietà intellettuale *sui generis*, una sorta di diritto ibrido in cui coesistono impostazioni differenti, non sempre conciliabili.

Tornando al problema della coesistenza imposta ai marchi anteriori, essa può per l'appunto spiegarsi solo come scelta di prevalenza di interessi pubblici sui diritti privati di marchio. E tuttavia, pur non negando l'esistenza di questi interessi pubblici meritevoli di considerazione, si ha motivo di chiedersi se la soluzione data dal Regolamento non sia comunque troppo sbilanciata a favore delle DOP o IGP e se l'assetto vigente non imponga sacrifici non giustificati ai titolari dei marchi. Certo, l'assetto comunitario ha ricevuto nel 2005 un autorevole avallo in ambito WTO, dove le contestazioni mosse dagli Stati Uniti e dall'Australia contro la soluzione data dall'Unione Europea ai conflitti tra indicazioni di qualità e marchi, ritenuta non rispettosa dei diritti di esclusiva su

<sup>408</sup> Il Panel WTO ricorda che ciascuna delle sezioni della Parte II degli accordi TRIPs si riferisce a una categoria di proprietà intellettuale e sottolinea che i marchi e le indicazioni geografiche sono entrambi, "in general terms, forms of distinctive signs" (punti 7.599 delle due decisioni citate nella nota 12).

<sup>409</sup> Così GOEBEL, op. cit., 973, secondo cui l'Accordo TRIPs "sets both trademarks and geographical indications on equal footing as private property rights".

<sup>410</sup> Cfr. Corte Giust. CE, 16 maggio 2000, proc. n. C-388/95, *Rioja 2*, punto 54; Corte Giust. CE, 20 maggio 2003, proc. n. C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, punto 64; Corte Giust. CE, 20 maggio 2003, proc. n. C-469/00, *Ravil*, punto 49. In argomento si vedano anche le conclusioni dell'avvocato generale RUIZ-JARABO COLOMER in data 10 maggio 2005 nelle cause riunite C-465/02 e C-466/02, punti 60 ss..

<sup>411</sup> Libro Verde del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità, p. 12.

<sup>412</sup> Si noti, del resto, che il Regolamento n. 510/06 indica come sua principale base normativa l'art. 37 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ossia per l'appunto l'articolo relativo alla politica agricola comune.

<sup>413</sup> Divieto che peraltro la Corte di Giustizia ha sostanzialmente rimosso con la sentenza resa il 19 aprile 2007 nel caso *De Landtsheer* (proc. n. C-381/05), sulla quale si vedano in senso critico SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit., e invece in termini di approvazione FUSI, ne *Il dir. ind.*, 2007, 393.

questi ultimi previsti dall'art. 16 TRIPs, sono state respinte dal Panel: anche se ciò non è avvenuto per la strada maestra di una negazione del contrasto con l'art. 16, ma, al contrario, con un chiaro riconoscimento della violazione dell'art. 16 da parte delle norme comunitarie, che tuttavia si sono poi salvate in quanto il Panel ha ritenuto che esse fossero, tutto sommato, una "limitata eccezione" ai diritti di marchio, consentita dall'art. 17 TRIPs<sup>414</sup>. Ciò nonostante, sembra che le norme vigenti potrebbero essere perfezionate, in una direzione che, senza nulla togliere alla tutela di DOP e IGP, tenga maggiormente in considerazione i diritti di marchio anteriori.

Anzitutto nel Regolamento non è prevista alcuna compensazione per la perdita di esclusiva che si impone titolare del marchio; mentre una forma di indennizzo sembrerebbe doverosa (ed essa è ad esempio prevista nella nostra Costituzione per tutte le ipotesi di esproprio). Inoltre, per quanto l'art. 7.5 del Regolamento consenta, entro certi margini, alla Commissione, di compiere un bilanciamento di interessi nella procedura di registrazione della DOP o IGP, ciò si esaurisce nell'ambito della discrezionalità valutativa della stessa Commissione, senza che nel Regolamento siano previste (e imposte) forme di trattamento differenziato a seconda delle "variabili" che in concreto possono presentarsi. Così, il conflitto tra indicazioni di qualità e marchi, sempre sotto il profilo degli interessi pubblici coinvolti, si pone in termini differenti per il caso delle DOP, per le quali, a causa del più forte legame tra il prodotto e il territorio, può ritenersi che questi interessi siano particolarmente "intensi" e per quello delle IGP, in cui il legame è molto più tenue, dato che per la loro registrazione è sufficiente che nella zona tipica avvenga l'elaborazione del prodotto proveniente da un'altra zona ovvero che vi sia anche soltanto una reputazione legata al territorio. Allo stesso modo diverse sono le ipotesi della indicazione di qualità di alta rinomanza, al cui utilizzo sono legittimati un numero consistente di operatori della zona e che magari ha un rilievo a livello di economia nazionale, e quella di indicazioni di nicchia, sconosciute al grande pubblico e utilizzate da un numero esiguo di operatori. Non sembrerebbe dunque irragionevole una disciplina più flessibile, che rifletta queste differenze nei rapporti tra indicazioni di qualità e marchi, anche in termini di prevalenza di questi ultimi, quando gli interessi legati alle prime non siano tali da giustificare il sacrificio imposto al titolare; mentre il sistema attuale è caratterizzato da una assoluta rigidità e dall'imposizione di un regime di coesistenza anche in casi in cui il valore di un marchio e gli interessi connessi al suo uso sono superiori a quelli legati all'uso di una pressoché sconosciuta IGP.

Al di là di queste critiche alle norme come sono attualmente scritte, si può comunque provare, in via interpretativa, ad arrivare a soluzioni che, ancora una volta senza sminuire la tutela delle DOP e IGP, minimizzino gli inconvenienti che il regime di coesistenza comporta a carico del titolare del marchio. Due strade sembrano, in particolare, al riguardo praticabili. Anzitutto si può valorizzare uno spunto suggerito proprio dalla Unione Europea a difesa delle sue norme nella disputa davanti al WTO<sup>415</sup>, vale a dire la necessità di coordinare le norme dell'attuale Regolamento 510/06 con quelle in tema di etichettatura veritiera dei prodotti e di divieto di pubblicità ingannevole per il consumatore. Sviluppando questo argomento si potrebbe affermare, al fine di temperare in qualche misura gli effetti del regime di coesistenza, che la tutela della DOP o IGP posteriore non esonera dall'obbligo di adottare (analogamente a quanto si è sostenuto per le ipotesi di coesistenza tra segni distintivi previste dalla legislazione

---

<sup>414</sup> Si vedano le decisioni del Panel WTO già citate nella nota 12.

<sup>415</sup> Si vedano il punto 7.568 della decisione del Panel WTO nel caso WT/DS174/R e il punto 7.569 della decisione del Panel WTO nel caso WT/DS290/R.

sui marchi<sup>416</sup>) forme di differenziazione, mediante l'aggiunta di elementi o l'adozione di accorgimenti che, nella presentazione del prodotto nel contesto concreto, valgano a distinguerlo in maniera accettabile dei prodotti recanti il marchio anteriore ed evitare interferenze con quest'ultimo. Una soluzione di questo tipo non sembra eccessivamente onerosa, e d'altro canto essa può essere limitata al territorio in cui è protetto il marchio anteriore; inoltre una differenziazione rispetto ai marchi anteriori costituisce evidentemente un vantaggio non solo per questi ultimi, ma anche per le stesse DOP e IGP, in termini di maggior riconoscibilità e trasparenza sul mercato.

La seconda strada di cui si è appena detto consiste nell'interpretare i divieti di registrazione della DOP o IGP posteriore previsti dall'art. 3.4 del Regolamento in un modo che tendenzialmente copra (ed eviti) se non tutte, la maggior parte delle ipotesi in cui vi sia un rischio di confusione tra indicazioni di qualità e marchio: e di ciò subito si dirà nell'esame di questa disposizione.

Venendo dunque al terzo caso sopra delineato, quello del marchio anteriore notorio, si tratta dell'unica ipotesi in cui non esiste un margine discrezionale e la Commissione è tenuta a rifiutare la registrazione della DOP o IGP, anche se solo quando la registrazione possa indurre in errore il consumatore circa la "vera identità del prodotto". Se ne deduce che, se questa condizione non ricorre, il marchio notorio è soggetto alla stessa disciplina del marchio non notorio, cosicché, da un lato, la Commissione può procedere alla registrazione della denominazione o indicazione geografica e, dall'altro lato, il marchio anteriore, pur notorio, deve accontentarsi del regime di coesistenza. Anche dalla formulazione di questa norma traspare poi una ridotta considerazione da parte del Regolamento dei diritti di marchio, che, pure nel caso in esame, vengono protetti non tanto per il fatto di essere diritti esclusivi meritevoli di tutela, quanto, per così dire indirettamente, per l'esigenza di evitare inganni del pubblico. Pur con questi limiti, la norma consente una interpretazione più ampia di quella che verosimilmente era nelle intenzioni del legislatore storico e che è prevalentemente seguita. Al riguardo si afferma di solito che l'art. 3.4 (e in precedenza l'art. 14.3 del Regolamento 2081/92), ponendo l'accento sulla notorietà, sulla reputazione e sulla durata d'uso, richiama la fattispecie del marchio che gode di rinomanza: il che dovrebbe suggerirne un ambito di applicazione limitato ai marchi che abbiano raggiunto una soglia di conoscenza presso il pubblico tale da farli beneficiare della tutela allargata prevista per questo tipo di segni<sup>417</sup>. Senonché, ponendo l'accento sul vero presupposto dell'impedimento, vale a dire il rischio di un inganno del pubblico sulla identità del prodotto (rispetto al quale reputazione, notorietà e durata d'uso sono solo elementi di cui tener conto per valutare l'ingannevolezza), si può anche argomentare l'esistenza di un inganno rilevante in tutte le ipotesi in cui, pur non essendo il marchio rinomato, si possa in concreto creare confusione, nella percezione del pubblico, tra il prodotto contrassegnato dal marchio e quello recante la DOP o IGP (ed è ben possibile che anche il segno oggetto di un marchio non rinomato sia percepito dal pubblico appunto come segno distintivo di un certo imprenditore): il che porterebbe ad applicare l'impedimento di cui si discute a favore di un più ampio numero di marchi già accreditati sul mercato, limitando

<sup>416</sup> Si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 168, 181-182 e 211-212.

<sup>417</sup> Si vedano in particolare le difese degli Stati Uniti riassunte ai punti 7.532 e ss. della decisione del Panel WTO nel caso WT/DS174/R, ove anche si sottolinea come la formulazione della norma comunitaria coincida con la definizione di marchio che gode di notorietà o rinomanza accolta nella Raccomandazione WIPO del 1999 (Joint Recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks). Nel senso che la disposizione oggi contenuta nell'art. 3.4 del Regolamento 510/06 si riferisca al marchio "notorio o di rinomanza" SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, Padova, 1999, pp. 85-86.

l'imposizione del regime di coesistenza a marchi non ancora usati o comunque non ancora percepiti in concreto dal pubblico come indicazione di un'origine imprenditoriale<sup>418</sup>.

Un problema non espressamente risolto dal Regolamento 510/06 concerne poi l'eventualità che, pur ricorrendo l'impedimento di cui all'art. 3.4, la DOP o IGP venga ugualmente registrata, magari perché la Commissione respinge l'opposizione o perché il conflitto con il marchio anteriore notorio emerge solo in un secondo momento. È qui esclusa la possibilità di avviare una procedura di cancellazione della DOP o IGP, cosa che è prevista dall'art. 12 del Regolamento solo nel caso, da ritenersi tassativo, in cui non sia più garantito il rispetto delle condizioni del disciplinare. Ugualmente però sembra da escludere una interpretazione del Regolamento nel senso che la DOP o IGP si salvano e che il marchio anteriore notorio si deve accontentare del regime di coesistenza: se infatti, come si è visto, il divieto di registrazione riposa su dichiarate esigenze di tutela del consumatore contro l'inganno la soluzione di un regime di coesistenza non è evidentemente appagante. La soluzione al problema può rinvenirsi nelle disposizioni del Trattato CE, ed in particolare nell'art. 230.4 di esso che ammette, da parte di ogni persona fisica o giuridica, un ricorso al Tribunale e quindi alla Corte di Giustizia CE contro ogni decisione che la riguardi "direttamente ed individualmente": norma che, secondo una giurisprudenza consolidata, consente di impugnare anche provvedimenti di portata generale e di carattere normativo (come i Regolamenti che riconoscono le DOP e IGP), quando ciò nondimeno essi "tocchino" il soggetto interessato "a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità"<sup>419</sup>. Il che certamente avviene, come affermato dalla Corte nel caso *Codorniu*, allorché il riconoscimento di una indicazione geografica si ponga in conflitto con un anteriore diritto di marchio, il cui titolare effettivamente si trova in una posizione (quella appunto di titolare di un diritto esclusivo limitato dall'indicazione geografica posteriore) che lo differenzia dalla generalità degli operatori economici<sup>420</sup>. Del resto, anche quando le impugnazioni da parte di privati di provvedimenti di riconoscimento di DOP e IGP sono state dichiarate irricevibili, ciò è sempre avvenuto in casi in cui il ricorso era fondato su un generico interesse a proseguire l'uso di una denominazione ovvero su contestazioni di merito sulle valutazioni della Commissione in tema di delimitazione dell'area geografica e di *milieu*<sup>421</sup>; ed anzi, con motivazioni in cui talvolta è detto espressamente che alla conclusione della irricevibilità non si potrebbe giungere ove il ricorrente agisca sulla base di un diritto di marchio pregiudicato, dato che in tal caso si dovrebbe considerarlo "toccato" in una sua posizione personale, diversa da quella di qualunque altro soggetto, come era avvenuto nel caso *Codorniu*.

Inoltre, a parte questa possibilità di ricorso diretto ai giudici comunitari, è sempre stata riconosciuta, nelle medesime decisioni, anche la facoltà per il soggetto interessato di

<sup>418</sup> Si veda SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032-1033, che peraltro limita questa soluzione al caso in cui il marchio si sia accreditato "presso lo stesso pubblico del territorio cui la denominazione si riferisce", in modo che il segno abbia "perso anche qui la sua funzione di identificazione di provenienza geografica, a vantaggio della funzione distintiva".

<sup>419</sup> Corte di Giustizia CE, 18 maggio 1994, proc. n. C-309/89, *Codorniu*, punti 19-20.

<sup>420</sup> Corte di Giustizia CE, 18 maggio 1994, cit., punti 21-22.

<sup>421</sup> Trib. CE, 15 settembre 1998, proc. T-109/97 e Corte Giust. CE, 26 ottobre 2000, proc. C-447/98 P, nel caso *Molkerei Großbraunshain*; Trib. CE, 30 gennaio 2001, proc. T-215/00 e Corte Giust. CE, 30 gennaio 2002, proc. C-151/01 P, nel caso *La Conqueste*; Trib. CE, 13 dicembre 2005, proc. T-392/02, *Arla Foods*; Trib. CE, 12 marzo 2007, proc. T-418/04, *Confcooperative – Tocai friulano*; Trib. CE, 11 settembre 2007, proc. T-35/06, *Honig-Verband*.

adire il giudice nazionale e di sollecitare un rinvio pregiudiziale<sup>422</sup> alla Corte di Giustizia sulla legittimità del provvedimento di riconoscimento della DOP o IGP, in base all'art. 234 del Trattato CE<sup>423</sup>.

Quanto appena detto si pone a cavallo con un altro punto problematico evidenziato nella premessa, vale a dire la possibilità di sindacare dopo la registrazione l'esistenza dei presupposti di tutela delle DOP e IGP. Come già si è accennato, il Regolamento sottrae - con l'eccezione delle ipotesi di mancato rispetto del disciplinare, che costituiscono causa di cancellazione - la protezione di DOP e IGP all'incidenza di fatti sopravvenuti che facciano venir meno i presupposti di tutelabilità. Ciò è detto espressamente per l'ipotesi di sopravvenuta genericità della denominazione protetta, alla quale l'art. 13.2 nega qualsiasi rilievo giuridico<sup>424</sup> (cosicché la genericità è impedimento alla registrazione della DOP o IGP se già esistente anteriormente ad essa, ma non causa una sua "decadenza" se si verifica successivamente); e probabilmente la stessa regola di insensibilità della tutela a fatti sopravvenuti deve ritenersi operante per l'ipotesi in cui la denominazione o indicazione in questione perda nel tempo il suo collegamento con il territorio di origine (ipotesi di perdita del *milieu*). Si tratta anche in questo caso di disposizioni che hanno la loro fonte in ragioni di valorizzazione e tutela delle produzioni locali e che si allontanano dalle regole tipiche dei segni distintivi dove, di regola, il venir meno dei presupposti di tutela schiude la strada alla decadenza del marchio (anche se, normalmente, solo a causa di una condotta del titolare). Inoltre dal sistema comunitario si ricava che, anche nei limitati casi in cui la validità di una DOP o IGP può essere sindacata, ciò deve sempre avvenire appunto a livello comunitario, essendo esclusa la facoltà per il giudice nazionale di rifiutare tutela a una denominazione regolarmente registrata. Anche da questo assetto di norme emerge quindi una considerazione di favore per le DOP e le IGP e una loro prevalenza sui marchi, almeno nel senso che l'interesse a una libera utilizzazione di un segno per cui non sussistano più i presupposti di tutela come denominazione o indicazione geografica non è preso in considerazione e che non è sostanzialmente consentito ai titolari dei marchi di fondare una difesa sull'eventuale sopravvenuta mancanza dei presupposti di tutela della DOP o IGP, che resta perciò ai marchi in questione pienamente opponibile.

## 2.2) Regolamento 479/08 e Regolamento 110/08.

Pur con alcune differenze rispetto al Regolamento 510/06, i rapporti tra denominazioni protette e marchi sono disciplinati in modo sostanzialmente coincidente con quello appena esaminato anche nel Regolamento 479/08 sulla organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che, agli artt. 33 e ss., introduce un nuovo sistema di registrazione a livello comunitario di DOP e IGP dei vini, destinato a entrare in vigore il 1° agosto

<sup>422</sup> Come in effetti è avvenuto nel caso *Carl Kühne*, nel quale la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla validità di una IGP su rinvio pregiudiziale di un giudice tedesco (Corte Giust. CE, 6 dicembre 2001, proc. n. C-269/99).

<sup>423</sup> Sulla possibilità di impugnare Regolamenti di riconoscimento di DOP e IGP in base all'art. 230 del Trattato ovvero di sottoporre la valutazione sulla loro legittimità alla Corte di Giustizia per mezzo di un rinvio pregiudiziale si vedano SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1035; ID., *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; e CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario n. 510/2006 e nel decreto italiano 19 novembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento predetto*, cit., 119.

<sup>424</sup> Nel senso di una giustificazione di questa norma in ragione degli obiettivi di politica agricola perseguiti dal Regolamento, SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit..

2009, e che da quella data sostituirà il sistema delineato dal Regolamento 1493/99, imperniato su un sistema di registrazione a livello nazionale delle denominazioni (in Italia le DOCG, DOC e IGT), poi automaticamente riconosciute a livello comunitario come indicazioni geografiche o come v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate). In gran parte modellato sul Regolamento 510/06, anche il Regolamento sulle denominazioni dei vini contempla le tre ipotesi di conflitto sopra esaminate, stabilendo (artt. 43 e 44) rispettivamente la prevalenza di DOP e IGP anteriori sul marchio posteriore e la prevalenza di marchi anteriori quando, tenendo conto di notorietà e reputazione, la registrazione della DOP o IGP potrebbe indurre in errore il consumatore sulla vera identità del vino; e quindi prevedendo, evidentemente per le ipotesi residuali di marchi anteriori che già non siano di ostacolo alla registrazione, il regime di coesistenza. Le differenze che si possono riscontrare rispetto al Regolamento 510/06 consistono nel fatto che non è espressamente previsto un motivo di opposizione ulteriore rispetto a quello della notorietà del marchio (non è dunque prevista l'ipotesi in cui la DOP o IGP possa comunque "danneggiare l'esistenza" di un marchio anteriore); che, ai fini dell'ammissione al regime di coesistenza, non è detto esplicitamente che il marchio anteriore deve essere stato acquisito in buona fede (ma sembra comunque da escludere la tutelabilità di un marchio acquisito in malafede, che già sulla base delle norme in tema di marchi non sarebbe valido e proteggibile); che, ai fini del regime di coesistenza, la data rilevante per stabilire l'antiorità del marchio è la data di presentazione della domanda di protezione della DOP o IGP alla Commissione e non la data di protezione della DOP o IGP nel Paese d'origine; e che si precisa, per l'ipotesi di coesistenza, che "l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi". Pur con queste differenze, non si riscontrano divergenze sostanziali rispetto al regime del Regolamento 510 (salvo forse il fatto che per il marchio anteriore non notorio non sembra esistere una possibilità di opposizione e che quindi non vi è alternativa al regime di coesistenza), cosicché le valutazioni espresse nel paragrafo precedente possono, *mutatis mutandis*, riferirsi anche al nuovo sistema di DOP e IGP nel settore vitivinicolo<sup>425</sup>.

Il sistema delle DOP e IGP (o meglio: solo delle IGP) si completa con il Regolamento 110/08 che disciplina la registrazione e protezione a livello comunitario delle indicazioni di qualità delle bevande spiritose e che sostanzialmente ricalca il Regolamento 510/06 (peraltro con norme più "snelle" e di minore complessità), rispetto al quale la principale differenza è quella di prevedere la possibilità di registrazione solo di IGP per questi prodotti e non anche di DOP. I rapporti tra le IGP delle bevande spiritose e i marchi sono regolati (all'art. 23) in modo coincidente con quello degli artt. 3.4 e 14 del Regolamento 510/06, mentre, in materia di opposizione, non sono previste specifiche condizioni di "ricevibilità" e l'art. 17.7 stabilisce succintamente che ogni persona fisica o giuridica titolare di un interesse legittimo può opporsi alla registrazione "se ritiene che non siano soddisfatte le condizioni prescritte dal presente regolamento"<sup>426</sup>: espressione che sembra abbracciare tutti i casi di conflitto con marchi anteriori. Anche in relazione alle disposizioni di questo regolamento vale dunque quanto detto sopra in relazione al Regolamento 510/06.

<sup>425</sup> Si deve comunque ricordare che il nuovo regime di DOP e IGP dei vini innova sensibilmente la materia dei rapporti con i marchi anteriori che, in base al Regolamento n. 1493/99, salvo casi eccezionali, non venivano neppure ammessi a un regime di coesistenza e dovevano essere abbandonati al termine di un periodo transitorio. In argomento si veda, con valutazioni fortemente critiche, GOEBEL, *Geographical indications and Trademarks – The road from Doha*, cit., 973-974.

<sup>426</sup> Si può peraltro notare che il Regolamento 110/08 ammette, a differenza dal Regolamento 510/06, che la persona fisica o giuridica presenti direttamente l'opposizione alla Commissione.

### 2.3) Regolamento 509/06.

Rispetto al sistema delle DOP e IGP esaminato nei paragrafi che precedono, che con l'istituzione di denominazioni e indicazioni comunitarie anche nel settore vitivinicolo e in quello delle bevande spiritose ora copre tutti i prodotti agro-alimentari, mantengono un posto a sé le STG, disciplinate dal Regolamento 509/06 e caratterizzate, rispetto alle DOP e alle IGP, essenzialmente dall'aver ad oggetto non un nome geografico o evocativo di un'origine geografica, bensì una denominazione tipica di un certo prodotto<sup>427</sup>. Di queste particolari indicazioni di qualità è solitamente sottolineato lo scarso rilievo pratico, dovuto soprattutto al fatto che la relativa disciplina non ha avuto, per varie ragioni<sup>428</sup>, successo e non ha dato vita, come era nelle intenzioni del legislatore comunitario, a un sistema parallelo a quello delle DOP e IGP, cosicché le STG sono rimaste confinate a un ruolo marginale<sup>429</sup>; d'altro canto il sistema delle STG ha attirato, soprattutto da parte degli studiosi di diritto agrario<sup>430</sup>, veementi critiche di intrinseca contraddittorietà in quanto, pur dichiaratamente volto alla valorizzazione di specialità tradizionali, è strutturato in modo da sminuire la tipicità e da favorire fenomeni di delocalizzazione e di standardizzazione.

In ogni caso, a differenza da quanto avviene per le DOP e IGP, il Regolamento sulle STG non contiene una specifica disciplina dei rapporti di queste ultime con i marchi; ed anzi, con soluzione opposta a quella dei Regolamenti 510/06, 479/08 e 110/08, riconosce in questo campo la prevalenza delle norme in tema marchi<sup>431</sup>, affermando al considerando 13 che l'applicazione del Regolamento stesso "non pregiudica le norme vigenti in materia di marchi"; stabilendo all'art. 5.1 che restano ferme "le disposizioni comunitarie o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale e in particolare di quelle relative alle indicazioni geografiche e ai marchi"; e ammettendo, in caso di "mancata osservanza" della norma appena citata, l'opposizione alla registrazione della STG, per decidere sulla quale la Commissione deve tenere conto, come per le DOP e le IGP, "degli usi leali e tradizionali e degli effettivi rischi di confusione" (art. 9). Dal canto suo il già ricordato art. 159 del Regolamento sul marchio comunitario fa salve solo le disposizioni in tema di DOP e IGP e nulla dice per quelle relative alle STG. Vi è dunque uno scostamento notevole dai tre Regolamenti sulle DOP e sulle IGP, evidentemente perché, trattandosi qui di nomi che non indicano particolari qualità, ma designano soltanto un tipo di prodotto tradizionale, non si è ritenuto necessario introdurre norme specifiche come quelle che attribuiscono una tutela prevalente alle altre indicazioni di qualità.

Pare dunque che gli eventuali conflitti debbano essere risolti sulla base del diritto dei marchi, e quindi anzitutto sulla base delle norme in tema di descrittività e di decettività,

<sup>427</sup> Sulla corrispondenza tra le "denominazioni tipiche" di diritto italiano e le STG comunitarie si veda NERVI, *op. cit.*, 980-982.

<sup>428</sup> In argomento GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 70-71.

<sup>429</sup> Come risulta dal Libro Verde del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli (p. 16) sono state registrate dall'introduzione del sistema nel 1992 solo 20 STG e per altre 30 è in corso la procedura di registrazione; ciò a fronte di circa 3000 indicazioni geografiche di vini, bevande alcoliche e prodotti agricoli e alimentari già registrate o per le quali è in corso l'esame (p. 13 del Libro Verde). Per quanto riguarda l'Italia si possono ricordare le STG "mozzarella" e "pizza napoletana".

<sup>430</sup> Sul punto in particolare MASINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, in *Dir. e Giur. agraria*, 2006, 490 ss. e CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione Europea*, cit., 197 ss..

<sup>431</sup> Sottolinea questo aspetto COSTATO, *DOP, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, cit., 352, ove si rileva (nella nota 3) che le STG sono "in posizione subordinata" rispetto ai marchi.

volta a volta escludendo dalla registrazione come marchio segni privi di carattere distintivo per il fatto di coincidere con il nome della specialità tradizionale o di richiamarne determinate caratteristiche oppure segni ingannevoli per il pubblico in quanto idonei ad attribuire al prodotto caratteristiche in realtà non possedute; ed ancora potrà fungere da opportuna norma di chiusura il generale divieto di registrazione in malafede. D'altro canto, in presenza di diritti di marchio validamente acquisiti, dovrebbero (bisogna però usare il condizionale, dato che anche qui sembra lasciato alla Commissione un margine di discrezionalità nel decidere sull'opposizione) essere questi ultimi a prevalere contro una STG posteriore, quali impedimenti alla sua registrazione ovvero come motivo di ricorso contro la STG concessa, analogamente a quanto avviene per le DOP e IGP anticipate da marchi notori, ma qui senza distinzioni tra tipi di marchi, non essendo dal Regolamento 509/06 imposto alcun regime di coesistenza. Sta di fatto, in ogni caso, che la limitata diffusione delle STG rende improbabili ipotesi di conflitto, che in effetti non sembrano allo stato essersi verificate.

#### **2.4) Considerazioni di sintesi.**

Riassumiamo brevemente il discorso sin qui svolto. Lasciando da parte (anche per la loro limitata importanza) le STG, il diritto comunitario è decisamente improntato ad una prevalenza delle DOP e IGP sui marchi. Lo si vede anzitutto dalla deroga alla regola (fondamentale nel settore della proprietà intellettuale) della prevalenza dei diritti anteriormente acquisiti, dato che in molti casi la DOP o IGP si tutela anche se c'è un marchio anteriore, che in corso di validità e senza che vi sia stata alcuna tolleranza o accettazione del titolare si vede imposto un regime di coesistenza. Lo si vede poi dalla regola per cui il diritto sulla DOP o IGP continua a prevalere anche quando i presupposti della relativa tutela vengono meno (le DOP e IGP non si "volgarizzano" anche se con il tempo diventano denominazioni generiche del prodotto; e, probabilmente, non fa venir meno la tutela neanche la sopravvenuta perdita del *milieu*). Ed ancora lo si vede dalle limitate possibilità di attaccare una DOP o IGP (ipotesi tassative di cancellazione e al più ricorso al Tribunale e alla Corte di Giustizia), con esclusione di ogni possibilità per il giudice nazionale di sindacare direttamente la validità della DOP o IGP, e con il risultato che una denominazione o indicazione in sé non tutelabile può comunque essere opposta ad un marchio.

In generale si deve poi osservare che ogni volta che viene imposto un regime di coesistenza, ciò significa per definizione una soluzione di compromesso, che si risolve in un sacrificio, una limitazione dell'ambito di tutela del segno anteriore; e non è un caso che nel regolamento sulle DOP e IGP le ipotesi di coesistenza siano sempre previste a sfavore dei marchi.

Naturalmente non si può negare che a difesa di questo sistema possano essere invocate delle giustificazioni sostanziose, in particolare collegate ad esigenze di valorizzazione delle produzioni tradizionali delle zone tipiche che sono sicuramente meritevoli di considerazione; e d'altronde nel settore in esame si tratta non di un conflitto tra segni confinato in ambito puramente privatistico (come avviene nei casi di conflitti tra marchi o altri segni distintivi), bensì di un conflitto in cui è in gioco una disciplina, quella appunto delle DOP o IGP, con forti caratterizzazioni pubblicistiche e sue specificità che travalicano le regole dei segni distintivi. Ciò nonostante, per le ragioni esposte, è discutibile che si sia per il momento trovata la soluzione ottimale e che non si siano imposti ai diritti di marchio sacrifici eccedenti quelli necessari per la tutela degli interessi pubblici connessi alle DOP o IGP: anche ad ammettere che questi sacrifici vi debbano essere e che non vi siano, come pure si diceva, altri idonei mezzi di

differenziazione, che lascino nella sostanza intatto il diritto di marchio. In ogni caso pare da condividere un'interpretazione che circoscriva l'applicazione del regime di coesistenza a marchi non utilizzati o comunque non accreditati presso il pubblico; e che consenta a tutti gli altri marchi di beneficiare della regola di prevalenza posta per il marchio notorio dall'art. 3.4 del Regolamento 510/06.

### **3) Il sistema comunitario dei rapporti tra marchi e indicazioni di qualità in una prospettiva storica e nell'attuale contesto internazionale.**

Se si confronta l'attuale sistema dei Regolamenti comunitari su DOP e IGP con quello risultante dalle convenzioni internazionali che via via nel tempo hanno disciplinato la materia, è chiaro che si tratta del sistema che storicamente ha tutelato con più intensità le denominazioni e indicazioni geografiche, anche nel loro rapporto con i marchi.

Il raffronto più "in termini" è naturalmente quello con l'accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d'origine, trattandosi dell'unica convenzione internazionale che abbia, al pari dei Regolamenti comunitari, previsto un sistema generale di registrazione delle denominazioni. Per quanto l'accordo di Lisbona preveda anch'esso una tutela robusta delle denominazioni d'origine, da alcuni autori paragonata a quella dei Regolamenti comunitari<sup>432</sup>, non va dimenticato che esso ammette una, sia pur limitata, possibilità di cessazione della tutela per sopravvenuta genericità nel caso di perdita della protezione del paese d'origine e, soprattutto, lascia spazio ad un sindacato di validità della denominazione per mancanza di *milieu* davanti al giudice nazionale<sup>433</sup> il quale, ove neghi questa validità, può "rimuovere" nel territorio del suo Stato la denominazione invalida e riconoscere protezione ad un marchio omonimo. Una maggiore flessibilità rispetto ai Regolamenti comunitari dunque senz'altro esiste.

Volendo poi fare un paragone con la Convenzione di Unione di Parigi, con l'Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci e con i TRIPs, per un certo verso queste convenzioni consentono un più facile accesso alla tutela, dato che non è in esse contemplata nessuna formalità di registrazione o esame di validità; ma, per altro verso, esse sono basate su uno standard minimo di protezione, circoscritta alla protezione delle denominazioni e indicazioni contro l'inganno (solo per i vini i TRIPs prevedono una tutela anche contro l'agganciamento, che né in occasione dell'adozione dei TRIPs, né in occasione dei successivi negoziati si è riusciti ad estendere anche alle indicazioni relative ad altri prodotti<sup>434</sup>). Per quanto poi riguarda i rapporti con i marchi, sono solo i TRIPs ad occuparsene, prevedendo, da un lato, la nullità dei marchi in contrasto con anteriori indicazioni geografiche (se il marchio non corrisponde alla vera origine del prodotto ed è tale da ingannare il pubblico; a meno che

<sup>432</sup> Per approfondimenti VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit..

<sup>433</sup> Ciò si ricava dall'art. 16 del Regolamento di esecuzione dell'Accordo di Lisbona nella versione in vigore dal 2002, come rilevato da VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; nella giurisprudenza italiana, anche anteriore a questo Regolamento, il medesimo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione nei casi Pilsner (Cass. 28 novembre 1996, n. 10587, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1997, 11) e Budweiser (Cass. 10 settembre 2002, n. 13168, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2002, 23).

<sup>434</sup> Nell'Accordo TRIPs lo standard (minimo) generale di protezione è fissato nell'art. 22, mentre la specifica disciplina delle indicazioni geografiche dei vini e degli alcolici è contenuta nell'art. 23. Diversi membri dell'Accordo da tempo chiedono l'avvio di negoziati per estendere questa tutela anche ai prodotti diversi da vini e alcolici: la questione è affrontata nel punto 18 della dichiarazione di Doha del 14 novembre 2001, che tuttavia è interpretato in modo differente dai membri, nel senso che alcuni vi leggono un impegno ad avviare i negoziati sul punto, mentre altri sostengono che non se ne possa desumere alcun obbligo di negoziare. Si è dunque ancora fermi a una situazione di stallo su una questione preliminare al merito della discussione (per approfondimenti e aggiornamenti si rinvia al sito [www.wto.org](http://www.wto.org)).

non si tratti di vini o di alcolici, per il quale l'inganno non è richiesto) e, dall'altro lato, la salvezza dei marchi anteriori acquisiti con la registrazione o con l'uso in buona fede (art. 24.5 TRIPs), che, almeno secondo un'interpretazione, prevalgono sulle indicazioni geografiche più ampiamente di quanto non avvenga nel sistema delle DOP o IGP: ed infatti, mentre alcuni autori ritengono che questa salvezza altro non sia se non il regime di coesistenza tra marchio e indicazione geografica previsto anche dal Regolamento 510/06<sup>435</sup>, un'altra parte della dottrina sostiene che la salvezza dei diritti anteriori deve essere intesa come tutela piena del marchio senza alcuna menomazione, cosicché non solo il marchio sopravviverebbe, ma il suo titolare potrebbe anche far valere l'esclusiva conferita dal marchio contro l'indicazione geografica posteriore ed impedirne l'uso<sup>436</sup>: il che comporterebbe un ancora più marcato disallineamento tra il regime delle DOP e IGP comunitarie e quello delle indicazioni geografiche protette in base ai TRIPs. La scelta tra l'una o l'altra soluzione interpretativa potrebbe poi ripercuotersi anche sulle disposizioni nazionali in tema di denominazioni e indicazioni geografiche contenute nel Codice della Proprietà Industriale (artt. 29 e 30) le quali, come è noto, sono modellate sulle disposizioni dei TRIPs (o meglio: sulle disposizioni generali contenute nell'art. 22 e, in parte, nell'art. 24; non invece su quelle specifiche per i vini e gli alcolici); e porterebbe a chiedersi se l'art. 30 del Codice, là dove sancisce, in termini generali, la salvezza dei marchi anteriormente acquisiti in buona fede, sia da intendere semplicemente come non opponibilità della indicazione geografica al marchio (il che riporta a un regime di coesistenza) oppure se la salvezza comporti una tutela "piena" del marchio, che non solo mantiene la sua validità, ma può anche essere fatto valere contro l'indicazione geografica posteriore, sulla quale non potrebbe perciò sorgere un valido diritto di proprietà industriale, ai sensi del Codice.

Dove invece, se dovessero esser approvati i progetti di riforma attualmente in discussione, l'art. 30 del Codice si allontanerebbe dai TRIPs per avvicinarsi al Regolamento 510/06 è sul versante della tutela delle indicazioni geografiche: tutela che attualmente è prevista (solo) contro l'inganno e che il progetto di decreto correttivo del Codice vorrebbe espressamente ampliare fino a ricomprendere anche le ipotesi di parassitismo non ingannevole (contemplate dall'art. 13 del Regolamento 510/06).

Se poi si guarda al contesto internazionale, la spaccatura tra Europa e America (ma non solo) è netta. Quello delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche è l'unico settore della proprietà intellettuale dove i contrasti sono non tanto tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, quanto proprio tra i paesi occidentali, che, come già ricordato nella premessa, si dividono tra paesi portatori di tradizioni di tipicità favorevoli alla tutela forte che ha avuto il sopravvento in sede europea e paesi privi di queste tradizioni non solo contrari a questa tutela, ma anche orientati a risolvere i relativi problemi sulla base delle norme in tema di marchi, da un lato dando comunque prevalenza ai diritti anteriormente acquisiti, secondo la regola "first in time, first in right"<sup>437</sup>, applicata per

<sup>435</sup> Così ALBERTINI, *L'attuazione dei TRIPs in Italia (marchi, brevetti e altro)*, in *Giur. merito*, 1996, 560 ss., in particolare 585-586, secondo cui l'unico rilievo della norma è quello di esplicitare che i soggetti legittimati all'uso dell'indicazione geografica non possono agire contro il titolare del marchio anteriore; sembra orientato nello stesso senso GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'Accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 412 ss., in particolare 423-424.

<sup>436</sup> In questo senso MCCARTHY, *On trademarks and unfair competition*, 2006, Volume 2, chapter 14, p. 16; GOEBEL, *Geographical indications and Trademarks – The road from Doha*, cit., 974-975.

<sup>437</sup> Sulla quale si veda, anche per un'ampia illustrazione del diritto americano, dove non esiste un sistema di protezione delle indicazioni geografiche alternativo a quello dei marchi collettivi o di certificazione, MCCARTHY, *On trademarks and unfair competition*, 2006, Volume 2, chapter 14. La stessa regola "first in time, first in right" è stata suggerita come modello di soluzione dei conflitti tra marchi e indicazioni

far prevalere i marchi acquisiti prima della richiesta di protezione per le indicazioni geografiche - con esiti ulteriormente differenziati, a seconda che si consideri data rilevante per dirimere il conflitto il momento in cui sorge la protezione nel paese d'origine ovvero il momento in cui la protezione viene domandata nei confronti dello Stato terzo -; e, dall'altro lato, considerando certe indicazioni di provenienza alla stregua di termini generici o descrittivi a disposizione di tutti: non però di tutti i produttori della zona tipica, ma di tutti gli imprenditori che realizzino, anche al di fuori della zona tipica, un prodotto appartenente a quel genere merceologico<sup>438</sup>.

Di qui, come già accennato, l'impugnazione davanti al WTO del sistema comunitario delle DOP e IGP; i tentativi di arrivare a soluzioni negoziate tra UE e Stati Uniti; gli sforzi, sinora infruttuosi, di modificare i TRIPs, alzando il livello di tutela delle indicazioni geografiche: tutte controversie in cui alla base del conflitto è proprio il fatto che ciò che in Europa e senz'ombra di dubbio una DOP altrove è usato, a seconda dei casi, come marchio o come denominazione generica di prodotti non provenienti dalla zona tipica.

Al momento può comunque dirsi che, almeno per quanto riguarda i rapporti tra indicazioni di qualità e marchi, il sistema comunitario non ha ceduto. Anche se per altri aspetti - in particolare sotto il profilo della discriminazione di Stati terzi nell'accesso al sistema di tutela delle DOP e IGP - ha ritenuto la disciplina comunitaria in contrasto con i TRIPs (ragione fondamentale per cui il Regolamento 2081/92 è stato sostituito dal Regolamento attuale, improntato a una "apertura" al riconoscimento comunitario anche di DOP o IGP di paesi terzi, sostanzialmente a parità di condizioni rispetto alle DOP e IGP comunitarie), il Panel WTO, come già ricordato, ha dichiarato legittima la prevalenza data in sede comunitaria alle DOP e IGP sui marchi, sia pur solo per aver ritenuto esistente la causa di giustificazione prevista dall'art. 17 TRIPs, e dopo aver affermato che in sé questa prevalenza è in contrasto con l'ambito di tutela dei marchi riconosciuto dall'art. 16 TRIPs<sup>439</sup>. I negoziati sul vino ugualmente si sono conclusi con una apertura degli Stati Uniti a una più intensa protezione delle denominazioni europee, peraltro bilanciata da concessioni che l'Unione europea ha dovuto fare in tema di c.d. pratiche vinicole di cantina<sup>440</sup>. Non si è invece riusciti a sbloccare la situazione in ambito TRIPs<sup>441</sup>.

In conclusione, dunque, a livello internazionale l'Unione europea è riuscita a tenere la posizione e progressivamente ad ottenere il rispetto delle sue denominazioni anche in paesi terzi; d'altro canto essa non è sinora riuscita (e al momento sembra molto

---

geografiche dalle Risoluzioni AIPPI sulle questioni Q62 (*International protection of appellations of origin and indications of source*) e Q191 (*Relationship between trademarks and geographical indications*) adottate rispettivamente a Rio de Janeiro il 24-29 maggio 1998 e a Göteborg l'8-12 ottobre 2006 (peraltro nella Risoluzione sulla questione Q118 in tema di *Trade and service marks and geographical indications* adottata a Copenhagen il 12-18 giugno 1994 viene raccomandata in linea di principio la prevalenza del segno anteriore solo in caso di conflitto tra una denominazione o indicazione geografica e un marchio posteriore; mentre in caso di conflitto tra una denominazione o indicazione e un marchio anteriore si ritiene preferibile un regime di coesistenza); e dalle Proposte INTA del settembre 1997 e dell'aprile 2003 (su quest'ultima si veda GOEBEL, *op. cit.*, 982-984; per rilievi critici sulle posizioni AIPPI e INTA, SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs*, cit., pp. 85-86 - nota 20).

<sup>438</sup> Si possono ricordare qui alcuni casi "clamorosi" come quello del prosciutto canadese marchiato "Parma" oppure quelli di nomi di celebri vini come il Chianti ritenuti generici o "semigenerici" negli Stati Uniti.

<sup>439</sup> Cfr. le decisioni del Panel WTO citate nella nota 12. Sulla controversia davanti al WTO si veda PISANELLO, *op. cit.*, 563 e ss..

<sup>440</sup> Per approfondimenti cfr. APPIANO-DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2007, 455 e ss..

<sup>441</sup> Si veda la nota 49.

improbabile che possa riuscire in futuro) a far introdurre un più alto livello di tutela delle indicazioni geografiche al di fuori dei suoi confini. La situazione che ne risulta presenta dunque luci ed ombre. Da un lato, ferme le perplessità sopra manifestate circa l'eccessivo sbilanciamento della disciplina comunitaria a favore delle DOP e IGP, l'esito delle controversie e dei negoziati internazionali può considerarsi un successo, sul piano della valorizzazione dei prodotti tipici e della loro difesa contro fenomeni di "generalizzazione" e di agganciamento alla loro reputazione; dall'altro lato, come è stato rilevato, l'Unione Europea si è venuta a trovare nella situazione paradossale di dover riconoscere piena tutela alle indicazioni geografiche di paesi terzi, proteggendole come le proprie, e di doversi molto spesso accontentare, negli stessi paesi terzi, di una protezione delle sue denominazioni e indicazioni di provenienza largamente insufficiente, con esiti poco vantaggiosi per l'agricoltura europea.<sup>442</sup>

D'altro canto, che quello del livello di tutela delle DOP e IGP sia tema ben lontano dal trovare soluzioni condivise, è ulteriormente testimoniato dal fatto che, al di là dello scontro "radicale" tra Europa e Stati terzi (in particolare Stati Uniti, Canada e Australia), anche nel nostro continente non mancano conflitti tra diverse impostazioni degli Stati membri, che a loro volta derivano da differenti visioni politiche e differenti interessi economici: ne sono casi emblematici le controversie giunte all'esame della Corte di Giustizia sul prosciutto di Parma<sup>443</sup> e sul Grana Padano<sup>444</sup> e, prima ancora, sul vino Rioja<sup>445</sup>, che hanno fatto emergere contrasti sostanziali tra paesi (di solito mediterranei) favorevoli a riservare le DOP ai prodotti non solo realizzati, ma anche confezionati (o imbottigliati) nella zona tipica e paesi (di solito del nord Europa) che rivendicano il diritto di confezionare *in loco*, magari dopo averli sottoposti a lavorazioni di affettatura e grattugiatura, i prodotti tipici di altri paesi<sup>446</sup>. Né possono dimenticarsi i casi del formaggio Feta<sup>447</sup> o quello del Parmigiano/Parmesan<sup>448</sup> che hanno portato alla ribalta il problema di una possibile frammentazione della Comunità tra Stati in cui un certo termine è percepito dal pubblico come indicazione di provenienza geografica e Stati in cui lo stesso termine è puramente generico.

#### 4) Il problema delle indicazioni geografiche semplici.

Se sin qui si è esaminato il doppio livello di tutela comunitario delle DOP e IGP, che, sia pur con un grado diverso, presuppongono un legame qualificato tra la denominazione o indicazione e il territorio d'origine del prodotto (legame che per le IGP può consistere anche soltanto in una reputazione sganciata dalla presenza di particolari

<sup>442</sup> Sottolinea questo aspetto RICOLFI, *Is the European GIs Policy in Need of Rethinking?*, in IIC, 2008.

<sup>443</sup> Corte Giust. CE, 20 maggio 2003, proc. n. C-108/01.

<sup>444</sup> Corte Giust. CE, 20 maggio 2003, proc. n. C-469/00 (per un commento a questa sentenza e a quella sul Prosciutto di Parma citata nella nota precedente si vedano VENTURA, *Protezione delle dominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari*, in *Dir. com. sc. int.*, 2003, 333; GRIVA ZABERT, ne *Il dir. ind.*, 2003, 322).

<sup>445</sup> Corte Giust. CE, 16 maggio 2000, proc. n. C-388/95.

<sup>446</sup> Per approfondimenti si veda BISCONTINI, *la Corte di Giustizia e la tutela delle DOP: verso una maggiore trasparenza del mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 3 e ss..

<sup>447</sup> Corte Giust. CE, 16 marzo 1999, procedimenti riuniti C-289/96, C-293/96 e C-299/96; Corte Giust. CE, 25 ottobre 2005, procedimenti riuniti C-465/02 e C-466/02. Sul caso Feta si vedano CAPELLI, *La Corte di Giustizia tra "Feta" e "Cambozola"*, in *Dir. com. sc. int.*, 1999, 273 e ss. e SOLDAINI, *Rassegna della giurisprudenza comunitaria sul Regolamento (CEE) n. 2081/92*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 16 e ss., in particolare 18-20.

<sup>448</sup> Corte Giust. CE, 26 febbraio 2008, proc. n. C-132/05, di prossima pubblicazione in *Giur. ann. dir. ind.*, 2008.

caratteristiche qualitative), il discorso va ora allargato a un *tertium genus*: quello delle c.d. indicazioni geografiche semplici che, pur non contemplate dal Regolamento 510/06 (né dai Regolamenti 479/08 e 110/08) e perciò non registrabili a livello comunitario, in alcune sentenze la Corte di Giustizia ha ritenuto senz'altro proteggibili sulla base di norme nazionali degli Stati membri.

Più in generale, la Corte di Giustizia, nei casi *Warsteiner* e *Budejovicky Budvar*, ha sposato una posizione favorevole alla protezione, a livello nazionale, anche di denominazioni e indicazioni geografiche che non abbiano i requisiti per essere DOP o IGP, affermando, in entrambi i casi, che una tutela "aggiuntiva" di questo tipo non si pone di per sé in contrasto con il Regolamento 510/06 (e in precedenza con il Regolamento n. 2081/92); e affermando inoltre, nel solo caso *Budejovicky Budvar*, che questa tutela non contrasta neppure con le norme Trattato CE sulla libera circolazione delle merci (o meglio: che pur comportando un ostacolo alla libera circolazione, essa è giustificata ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale)<sup>449</sup>. Una apertura, questa, che si presta a letture di segno divergente, se non opposto. Da un lato si è rilevato che la scelta della Corte suona come un indebolimento del sistema comunitario delle DOP e IGP, almeno nel senso che, prendendo le distanze dalla posizione sostenuta dalla Commissione soprattutto nei primi anni di vigenza del Regolamento 2081/92<sup>450</sup>, si è affermato che il sistema di registrazione comunitario non è esclusivo e non elimina o assorbe i sistemi di protezione nazionali: il che lascia aperta la possibilità di proteggere a livello nazionale segni che non abbiano i requisiti per essere DOP o IGP e, secondo alcuni (ma la cosa è particolarmente controversa e opinabile), anche la possibilità di protezione a livello nazionale di segni che potrebbero costituire DOP o IGP (e quindi di indicazioni geografiche qualificate) ma per i quali, per una qualsiasi ragione, non si opti per questa forma di tutela<sup>451</sup>. Dall'altro lato proprio questa ampliata possibilità di tutela appare un

<sup>449</sup> Corte Giust. CE, 7 novembre 2000, proc. n. C-312/98, *Warsteiner*, in *Giur. it.*, 2001, 1650, con nota di MONTELIBONE; Corte Giust. CE, 18 novembre 2003, proc. n. C-216/01, *Budejovicky Budvar*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1303. Sul caso *Warsteiner* si vedano inoltre CAPELLI, *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, in *Dir. com. sc. int.*, 2001, 287; VALLETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 142; ALBISINNI, *L'aceto balsamico di Modena, il torrone di Alicante e la birra di Warstein*, in *Riv. dir. agr.*, 2001, 101. Naturalmente anche la protezione di queste indicazioni geografiche semplici richiede determinati presupposti ed in particolare, come precisato nella sentenza *Budejovicky Budvar*, che la denominazione non sia divenuta generica nello Stato di origine e che non si tratti di una "denominazione che non si riferisce né direttamente né indirettamente nel detto paese all'origine geografica del prodotto che essa designa" (sui presupposti per la tutela di indicazioni geografiche semplici cfr. SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1036-1037).

<sup>450</sup> Su questa posizione si vedano CAPELLI, *La sentenza Warsteiner*, cit., pp. 290-291 e VALLETTA, *op. cit.*, 149-150, che, facendo anche riferimento alla comunicazione della Commissione in data 9 ottobre 1993 (secondo cui "le denominazioni protette a livello nazionale che non saranno comunicate entro il termine di sei mesi, nonché quelle che, pur essendo state comunicate, sono oggetto di una decisione di non registrazione, cessano di essere protette"), rilevano come l'impostazione della Commissione stessa fosse appunto nel senso di non ammettere protezioni ulteriori rispetto a quelle del Regolamento. Si veda anche il punto 13 della sentenza resa dalla Corte di Giustizia il 6 marzo 2003 nel proc. n. C-06/02, *Salaisons D'Auvergne*, dove si riferisce la posizione della Commissione secondo cui, dopo l'entrata in vigore del Regolamento n. 2081/92, "la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche potrebbe ormai essere effettuato unicamente nell'ambito definito da tale Regolamento".

<sup>451</sup> In questo senso CAPELLI, *La sentenza Warsteiner*, cit., 291-295 e ID., *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione Europea*, cit., 187-189, secondo cui resterebbe esclusa solo la possibilità di una doppia protezione dello stesso segno come denominazione o indicazione comunitaria e come denominazione o indicazione nazionale (come, del resto, già affermato da Corte Giust. CE, 4 marzo 1999, proc. n. C-87/97, *Gorgonzola*, punto 18, argomentando dal fatto che l'art. 17, n. 3, del Regolamento 2081/92 consentiva agli Stati membri di mantenere la protezione nazionale di

evidente rafforzamento della protezione delle indicazioni geografiche, ammesse a beneficiare di regimi nazionali ancora più favorevoli (quanto a presupposti di tutela) di quello comunitario<sup>452</sup>.

In relazione ai segni rientranti nella prima delle categorie appena delineate (segni non proteggibili come DOP o IGP), si possono configurare essenzialmente due situazioni, ben diverse fra loro. La prima è quella di indicazioni che non possono essere DOP o IGP perché relative a prodotti diversi da quelli cui i regolamenti comunitari si applicano oppure perché sono costituite da segni diversi dai "nomi" che possono essere registrati<sup>453</sup>: in questi casi la protezione nazionale può comunque ritenersi giustificata dall'esistenza di qualità o di una reputazione derivanti dal territorio d'origine<sup>454</sup>.

La seconda ipotesi, più problematica, è quella delle menzionate indicazioni geografiche semplici, costituite da null'altro che da un'indicazione dell'origine geografica del prodotto, che peraltro non caratterizza in alcun modo il prodotto stesso<sup>455</sup>. Come si

---

una DOP o IGP per la quale si fosse chiesta la registrazione comunitaria solo fino alla data in cui fosse stata presa una decisione in merito alla registrazione in questione; si veda ora l'art. 5.6 del Regolamento 510/06). Sullo specifico problema della proteggibilità a livello nazionale di segni che potrebbero, se richiesto, costituire DOP o IGP i giudici comunitari non hanno sinora preso posizione, se non in alcuni rapidi passaggi dai quali non è possibile trarre indicazioni univoche. Così, ai punti 52 e 53 della sentenza *Warsteiner*, la Corte esclude che gli artt. 17, n. 3, e 5, n. 5, secondo comma, del Regolamento 2081/92 riguardino la possibilità di mantenere la protezione nazionale di denominazioni per cui non si è chiesta la registrazione comunitaria, senza però pronunciarsi esplicitamente su questa possibilità. Si legge invece nel punto 56 dell'ordinanza del Tribunale CE in data 13 dicembre 2005 proc. n. T-397/02, *Arla Foods*, che "diversamente dalla situazione prevalente in materia di marchi, ove coesistono un sistema di protezione organizzato a livello nazionale ed uno a livello comunitario, le suddette denominazioni di origine o indicazioni geografiche possono fruire di una protezione in qualsiasi Stato membro solo nei limiti in cui esse siano registrate al livello comunitario conformemente al regolamento di base". Nelle conclusioni depositate il 25 maggio 2000 nel caso *Warsteiner* l'avvocato generale JACOBS afferma (punto 41) che "it is not obvious whether the Regulation precludes the co-existence of national systems of protection of products and foodstuffs within the scope of the Regulation, namely products and foodstuff described by geographical indications and designations of origin there defined". Sulla possibilità di una tutela nazionale di indicazioni geografiche qualificate non registrate ai sensi del Regolamento 510/06 la Corte di Giustizia è ora chiamata a prendere posizione nel procedimento C-478/07 (*Budejovicky Budvar* 2); nelle conclusioni depositate il 5 febbraio 2009 l'Avvocato generale RUIZ-JARABO COLOMER ha affermato (punti 88 ss.) l'esclusività del sistema comunitario del Regolamento n. 510/06 e quindi sostenuto che la tutela nazionale è ammissibile solo per le indicazioni geografiche semplici, non rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, e non per quelle qualificate che potrebbero essere registrate come DOP o IGP (con la conseguenza, tra l'altro, della perdita di efficacia della protezione nazionale eventualmente già conferita a denominazioni o indicazioni poi non notificate alla Commissione per la loro registrazione).

<sup>452</sup> Si vedano ancora gli Autori citati nella nota 64.

<sup>453</sup> Si pensi alle c.d. denominazioni o indicazioni indirette, ossia a segni che, pur non essendo toponimi, sono collegati nella mente del pubblico a una determinata località; tra questi segni potrebbero così rientrare, secondo parte della dottrina, anche indicazioni che, pur non essendo comprese tra quelle registrabili a livello comunitario secondo la definizione di DOP o IGP data dall'art. 2 del Regolamento 510/06, comunque evocano un'origine geografica qualificata, ad esempio mediante un disegno, la forma tipica di un contenitore, i colori di una bandiera, l'immagine di un monumento o di un personaggio storico, ecc. (sul punto si vedano la nota alla sentenza *Budejovicky Budvar*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 2004, 1304 e ss. e LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 143 ss.).

<sup>454</sup> Si è anche rilevata la possibilità di protezione a livello nazionale di denominazioni che nel paese d'origine esprimono un collegamento con il territorio, ma che non sono registrabili a livello comunitario in quanto generiche nel resto dell'Unione Europea: sul punto SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1036; CAPELLI, *La sentenza Warsteiner*, cit., 297.

<sup>455</sup> Si tratta di una categoria sconosciuta al nostro ordinamento, ma che riceve protezione, appunto come indicazione di provenienza, nell'ordinamento tedesco: art. 127 del *Markengesetz*, sul quale si vedano FEZER, *Markenrecht*, Monaco, 2001, 1798 e ss.; INGERL-ROHNKE, *Markengesetz*, Monaco, 2003, 1921 e ss.; STRÖBELE-HACKER, *Markengesetz*, Monaco, 2003, 1308 e ss.; LANGE, *Marken- und*

diceva, nella sentenza *Budejovicky Budvar* la Corte di Giustizia ritiene non in contrasto con il Trattato CE la protezione di queste indicazioni, in quanto l'ostacolo alla libera circolazione delle merci che esse comportano sarebbe giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale; ma la soluzione non pare convincente. Sfugge infatti come possa essere giustificato un monopolio su una indicazione geografica del tutto neutra<sup>456</sup>; e d'altro canto non si capisce perché un toponimo appunto neutro non possa essere validamente registrato e usato come marchio (è proprio questo il risultato cui condurrebbe la tutela del segno come indicazione geografica semplice opponibile al marchio)<sup>457</sup>. Certo, la Corte, nella sentenza *Warsteiner*, ha richiamato una disposizione della legislazione nazionale tedesca che sembra portare un argomento solido a favore della tutela indicazioni geografiche semplici, fondandola sull'esigenza di evitare un inganno del consumatore<sup>458</sup>. E tuttavia anche questa giustificazione (che comunque potrebbe non ricorrere, dato che nel caso *Budejovicky Budvar* la Corte ha subito precisato che l'ingannevolezza non è sempre richiesta e che anzi le indicazioni geografiche semplici sono proteggibili anche quando qualsiasi possibilità di inganno sia da escludere<sup>459</sup>) fa sorgere perplessità. Anzitutto, se si intende come rilevante l'inganno che incide, in qualsiasi misura, sulle scelte d'acquisto del consumatore, è molto discutibile che nel caso di indicazioni semplici ricorra un inganno di questo tipo<sup>460</sup>, dato che l'origine geografica suggerita dal nome non orienta in alcun modo il consumatore e non costituisce per lui una ragione di preferenza<sup>461</sup>. In secondo luogo, escluso ogni legame qualificato tra il prodotto e il territorio, si tratterebbe piuttosto di un problema da risolvere sulla base delle norme in tema di marchi, che pure hanno un robusto apparato anti-decettività.

---

*Kennzeichenrecht*, Monaco, 2006, 32-33; cfr. anche *Kerly's law of trade marks and trade names*, Londra, 2005, 323.

<sup>456</sup> E' questo un aspetto sul quale la giurisprudenza della Corte si presta a rilievi critici. In particolare nella sentenza *Budejovicky Budvar* (punti 98 e ss.) la restrizione alla libera circolazione delle merci che la tutela di una indicazione geografica semplice comporta viene ritenuta giustificata in base all'art. 30 del Trattato, richiamando quanto affermato dalla stessa Corte nel caso *Exportur* (Corte Giust. CE, 10 novembre 1992, proc. n. C-3/91, punto 28), ove la tutela di una indicazione di provenienza era stata ritenuta legittima per l'esigenza di tutelarne la reputazione. E tuttavia se si muove dal presupposto che le indicazioni geografiche semplici sono del tutto neutre (anche perché se fossero legate a una reputazione dovrebbero essere di regola tutelabili come IGP ed essere perciò indicazioni qualificate), la posizione della Corte nel caso *Budejovicky Budvar* non appare sufficientemente motivata e il richiamo al caso *Exportur* risulta non pertinente.

<sup>457</sup> La registrabilità come marchio di nomi geografici non espressivi di caratteristiche del prodotto e, più in generale, del tutto neutri è pacificamente affermata nel nostro paese: si vedano VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano, 2005, 158-159; RICOLFI, *I segni distintivi*, Torino, 1999, 52-53.

<sup>458</sup> In effetti la tutela prevista dall'art. 127 *Markengesetz* per le indicazioni geografiche semplici è appunto una tutela, di stampo concorrenziale, contro l'inganno.

<sup>459</sup> Punto 102 della sentenza *Budejovicky Budvar*.

<sup>460</sup> E si vedano infatti le perplessità manifestate dall'avvocato generale JACOBS nei punti 59 e ss. delle conclusioni depositate il 25 maggio 2000 nel caso *Warsteiner* ove si rileva che "if therefore the average consumer, as so defined, of a particular product marketed under a simple geographical indication of source makes no link between the features of the product which inspire his purchase and the indication of source, then that indication does not influence his decision, he cannot sensibly be regarded as having been misled and a prohibition on marketing product under such indication, ostensibly for the protection of consumers, would clearly be a disproportionate and inappropriate means to that end". Ritiene invece che sia inganno rilevante anche quello connesso all'uso di una indicazione geografica semplice LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1061-1062.

<sup>461</sup> Proprio il caso *Warsteiner* ne costituisce un esempio: si è ritenuto ingannevole l'uso di questo marchio per una birra prodotta a 40 km da Warstein, benché le caratteristiche della birra non fossero in alcun modo legate al territorio e fosse accertato che il pubblico non collegava la città di Warstein ad alcuna qualità del prodotto.

D'altro canto, una protezione delle indicazioni geografiche semplici può essere argomentata anche sulla base di ragioni che nelle decisioni della Corte sono rimaste un po' sullo sfondo: vale a dire rilevando come in tal modo si eviti la registrazione come marchio di segni che potrebbero in un secondo momento acquisire le caratteristiche per essere protetti come DOP o IGP (una sorta di riserva di libertà o di prenotazione per il futuro)<sup>462</sup>. Spostandoci in questa visuale, viene anzitutto da osservare che, anche sul versante delle preoccupazioni antimonopolistiche, un raffronto tra le appena citate sentenze sulle indicazioni geografiche semplici e la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di marchi descrittivi perché contenenti un termine geografico<sup>463</sup> mostra come la Corte privilegi nettamente le prime: da un lato, infatti, si ritengono nulli perché descrittivi anche i marchi che attualmente non descrivono un'origine geografica collegata a qualità del prodotto, ma che ipoteticamente potrebbero farlo in futuro<sup>464</sup>; dall'altro lato si ammette la protezione di indicazioni geografiche attualmente non legate a una qualità o a una reputazione, e per le quali magari questo legame non sorgerà mai. L'impressione è che, su entrambi i versanti, qualche aggiustamento in via interpretativa sia necessario<sup>465</sup>, da un lato non restringendo eccessivamente l'ambito di validità dei marchi geografici e dall'altro lato non espandendo in misura non accettabile la tutela delle indicazioni geografiche. In particolare, proprio ponendosi nella prospettiva da ultimo segnalata, una soluzione equilibrata sembra essere quella di non circoscrivere la tutela alle sole indicazioni geografiche che siano attualmente espressive di un legame qualificato con il territorio, ma al tempo stesso di non estendere la protezione oltre l'ambito delle indicazioni per le quali già esistano indizi concreti che rendano probabile il crearsi di un *milieu* o di una reputazione legata al territorio stesso (lasciando così pienamente libero oltre questo ambito la registrazione e l'uso dei segni geografici come marchio). Si dovrebbe perciò richiedere che già vi siano elementi di una tipicità o notorietà *in fieri*, anche se non ancora maturata e consolidata<sup>466</sup>; ed anche in questa materia si potrebbe fare riferimento (come è usuale in relazione ai marchi) a un criterio di percezione del pubblico, valutando se appunto tra i consumatori si vada formando una considerazione del toponimo come espressivo di determinate caratteristiche del prodotto legate all'origine. D'altro canto, per l'ipotesi in cui dopo la registrazione e l'uso come marchio di una indicazione neutra l'indicazione stessa acquisti tipicità, le norme comunitarie già prevedono una serie di misure che consentono ugualmente la tutela di

<sup>462</sup> Sul punto SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1036-1037.

<sup>463</sup> Corte Giust. CE, 4 maggio 1999, procedimenti riuniti C-108/97 e C-109/97, *Chiemsee*, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1524.

<sup>464</sup> Punti 29 e ss. della sentenza *Chiemsee* citata nella nota precedente, secondo cui l'impedimento alla registrazione di marchi geografici descrittivi si applica non solo nel caso di nomi di luoghi che "presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria dei prodotti che contraddistinguono", ma anche nel caso di "nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese interessate come indicazioni di provenienza geografica dei prodotti contraddistinti", quando sia "ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi". Per alcuni spunti critici nei confronti di questa impostazione che sottrae alla registrazione come marchio anche segni indicativi di una provenienza geografica dei prodotti che "non incide sull'apprezzamento delle loro intrinseche qualità da parte dei consumatori", si veda la nota alla sentenza *Chiemsee* in *Giur. ann. dir. ind.*, 1999, 1525-1526.

<sup>465</sup> Si vedano infatti i dubbi, condivisibili, sulla "legittimità" delle indicazioni geografiche semplici nelle conclusioni dell'avvocato generale JACOBS presentate il 25 maggio 2000 nel caso *Warsteiner*, nelle quali si è ritenuta (punti 49-54) la legislazione tedesca su questo tipo di indicazioni geografiche non giustificabile ai sensi dell'articolo 30 del Trattato (cfr. anche le conclusioni dello stesso Avvocato generale JACOBS presentate il 14 marzo 2002, nel caso *Markenqualität aus deutschen Landen*, punti 42-43). Come già detto, la Corte non si è pronunciata sul punto nel caso *Warsteiner*; ma lo ha fatto nel caso *Budejovický Budvar* sostenendo una posizione opposta a quella dell'avvocato generale JACOBS.

<sup>466</sup> Si pensi ad esempio al caso di una o più imprese che inizino in un certo territorio un'attività produttiva che verosimilmente porterà a prodotti con caratteristiche di tipicità locale.

DOP e IGP, anche con forza prevalente; e comunque il fatto che lo stesso Regolamento 510/06 riconosca invece in altri casi la prevalenza sulla DOP o sulla IGP di un marchio anteriore notorio sta ad indicare che non è di per sé vietata la registrazione come marchio di un nome geografico che, pur corrispondente all'origine del prodotto, è ancora del tutto neutro agli occhi del pubblico - o, detto in altro modo, che nella percezione del pubblico è idoneo a svolgere la funzione di segno distintivo, non svolgendo (ancora) quella di indicatore di determinate qualità del prodotto -.

### 5) Rapporti delle DOP e delle IGP con i marchi collettivi.

Il dibattito sul rapporto delle indicazioni di qualità con i marchi collettivi - passiamo così alla seconda delle aree di conflitto individuate nella premessa - presenta diverse "angolazioni", ed è tra l'altro complicato dall'esistenza di impostazioni diverse tra gli Stati membri circa la disciplina dei marchi collettivi.<sup>467</sup>

Come si accennava, in tema di marchio collettivo il problema del rapporto tra questo tipo di segni e le denominazioni e indicazioni geografiche si pone di solito come un interrogativo sulla compatibilità delle due forme di protezione, o meglio della possibilità di contemporanea protezione dello stesso segno come marchio e come denominazione o indicazione geografica. Nel nostro Paese la tesi del possibile cumulo della protezione delle denominazioni e indicazioni geografiche e di quella dei marchi collettivi sul medesimo segno è stata spesso sostenuta, sulla base di diverse argomentazioni. Al risultato di questa "doppia tutela" si è giunti rilevando che non esisterebbero "ostacoli di natura logico-giuridica alla coesistenza" delle due forme di protezione<sup>468</sup>; oppure evidenziando che, sul versante dell'ambito di tutela, vi sarebbe una forte analogia tra le ipotesi di violazione dei marchi e quelle di violazione delle DOP e IGP, e che pertanto si coglierebbe nelle norme vigenti un avvicinamento di denominazioni e marchi collettivi in un comune diritto dei segni distintivi, nel quale le differenze tra le due figure tenderebbero a sfumare<sup>469</sup>; o ancora sostenendo, come ragione di opportunità del cumulo, il fatto che grazie all'operare simultaneo delle due discipline, esse si integrerebbero reciprocamente, così complessivamente rafforzando la protezione delle denominazioni e indicazioni geografiche<sup>470</sup>: affermazione cui non andava disgiunto, prima del Codice della Proprietà Industriale, il rilievo che questo cumulo era necessario per dotare le denominazioni d'origine delle sanzioni previste dalla legge marchi.<sup>471</sup>

Non meno solidi sono però gli argomenti di altra parte della dottrina che pone l'accento sulle differenze tra denominazioni d'origine e marchi collettivi - in particolare sull'essere il marchio collettivo un segno distintivo privato che conferisce un diritto di esclusiva al titolare, mentre la denominazione geografica è un segno a disposizione di chiunque sul quale nessun soggetto può in proprio rivendicare un'esclusiva -, per giungere alla conclusione che si tratti di differenze tali da escludere una registrazione

<sup>467</sup> Per un ampio esame sul punto si veda RICOLFI, Relazione su *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, tenuta al Convegno "Informazioni sull'origine dei prodotti e disciplina dei mercati", Roma, 6-7 giugno 2008, ove anche approfondimenti sui certification marks di matrice anglosassone e sulle differenze non irrilevanti che la disciplina dei marchi collettivi contenuta nel Regolamento sul marchio comunitario presenta rispetto alle norme italiane.

<sup>468</sup> App. Bologna, 26 maggio 1994, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 752 e ne *Il dir. ind.*, 1994, 1071, con nota adesiva di SORDELLI; in argomento si veda anche NOSOTTI, *Nota a Trib. Napoli*, 8 luglio 1996 (*ord.*), ne *Il dir. ind.*, 1996, 1019-1020.

<sup>469</sup> GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 77-80.

<sup>470</sup> LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, cit., 158; MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, cit., 915 e ss..

<sup>471</sup> LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, cit., 158.

appunto come marchio collettivo dello stesso segno oggetto di una DOP o IGP.<sup>472</sup>

Su un punto si è comunque d'accordo: vale a dire che l'uso della denominazione o indicazione geografica non può essere vietato agli operatori della zona che rispettino il disciplinare; e che perciò l'esclusiva conferita dal marchio collettivo (anche ad ammettere il cumulo) non può dare al suo titolare il potere di decidere discrezionalmente in merito all'uso del segno. Ed al riguardo possono richiamarsi le riflessioni svolte in termini più generali dalla dottrina in tema di marchi collettivi geografici, secondo cui il problema di evitare l'ingiustificato rifiuto a terzi da parte del titolare di fare uso di questi segni può essere risolto per un verso configurando in capo all'UIBM un obbligo di rifiutare marchi collettivi i cui regolamenti non garantiscano l'accesso al marchio di tutti i produttori in grado di rispettarli<sup>473</sup>; e, per altro verso, facendo applicazione di norme ricavate dalla disciplina antitrust, invocando in particolare il divieto di abuso di posizione dominante e l'obbligo di contrarre del monopolista.<sup>474</sup>

All'interno di questo quadro generale e venendo ad esaminare lo specifico rapporto tra i marchi collettivi e le DOP e IGP protette in base al Regolamento 510/06 (e a quelli 479/08 e 110/08), può ritenersi che anche in questo caso debba farsi applicazione delle regole previste dagli artt. 14 e 3.4 del Regolamento medesimo (e a quelle corrispondenti degli altri due Regolamenti sui vini e sulle bevande spiritose).<sup>475</sup> Si ripropone così, come per i marchi individuali, la differenza tra marchi sui quali siano stati acquisiti diritti prima della protezione del segno come DOP e IGP e marchi posteriori a questa protezione. Per la prima ipotesi, si può rinviare a quanto già detto<sup>476</sup>, e ritenere che, al di fuori dei casi in cui sono integrati i presupposti dell'art. 3.4, il marchio collettivo anteriore, pur restando in vita, degradi ad un regime di coesistenza<sup>477</sup>: il che naturalmente pone di nuovo perplessità per questa forma di sostanziale esproprio del segno distintivo, aggravata dal fatto che, a differenza dal marchio individuale, si fatica a cogliere quale utilità residua possa avere (e quale avviamento, magari frutto di attività impegnative e investimenti ingenti protratti nel tempo, possa conservare) il marchio collettivo cui sia imposto il regime di coesistenza con l'identica DOP o IGP.

Viceversa per i marchi collettivi di cui sia domandata la registrazione dopo la protezione della DOP o IGP non si pongono problemi di tutela di diritti quesiti e la piana applicazione dell'art. 14.1 dovrebbe portare a negare la registrazione del marchio. Senonché proprio in relazione alle indicazioni di qualità qui in esame, la legge comunitaria 1995-1997 (l. 128/1998), nel dare attuazione all'art. 10 del Regolamento 2081/92 sulla istituzione di strutture di controllo, ha previsto (art. 53, comma 16) che "Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono

<sup>472</sup> VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 262, secondo cui le DOP e IGP "non possono probabilmente costituire oggetto di marchi collettivi"; NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi*, cit., 990; ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi geografici: note minime su una convivenza problematica*, in *Giur. it.*, 2001, 318; LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 154-157.

<sup>473</sup> RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit.; LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1041.

<sup>474</sup> Cfr. RICOLFI, *I segni distintivi*, cit., 194-195; GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 79-80.

<sup>475</sup> Nel senso dell'applicabilità di queste norme anche qualora si tratti di marchi collettivi si sono espressi ABRIANI, *op. cit.*, 319; LATTANZI, *Denominazione d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del "Grana Padano"*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 38 e ss.; Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001 (ord.), in *Giur. it.*, 2001, 318.

<sup>476</sup> Si veda il par. 2.

<sup>477</sup> E' quanto ha affermato il Tribunale di Saluzzo nell'ordinanza citata nella nota precedente, definendo questa perdita dell'esclusiva un "affievolimento" del diritto sul marchio collettivo; nello stesso senso anche gli Autori pure citati nella nota che precede.

detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse".

Lungi da risolvere il problema, questa norma (che è rimasta a sé, scoordinata dalla disciplina dei marchi collettivi contenuta nel Codice della Proprietà Industriale) ha, in certa misura, rinfocolato il dibattito. E così un Autore vede in essa sancita la possibilità di cumulo tra DOP e IGP e marchi collettivi<sup>478</sup>; mentre un altro Autore interpreta le norme di attuazione dell'art. 10 del Regolamento 2081/92 nel senso che i marchi collettivi registrabili dai consorzi devono distinguersi dalla DOP o dalla IGP e avere un loro specifico regolamento, cosicché i produttori della zona, liberi comunque di usare la DOP o la IGP (anche senza il marchio), potranno, se lo desiderano, aggiungere ad essa il diverso marchio consortile, ove rispettino le prescrizioni del consorzio titolare<sup>479</sup>; ed ancora si è sostenuto che l'art. 53, là dove prevede che l'utilizzazione del marchio deve essere garantita a tutti i produttori interessati, altro non sia se non una conferma del necessario accesso all'uso del segno DOP o IGP di tutti i produttori che rispettino i disciplinari approvati a livello comunitario<sup>480</sup>. Si è peraltro rilevato che effettivamente la norma sembra sovrapporre marchi e indicazioni di qualità e che tuttavia, proprio per questa ragione, essa si pone in conflitto con le norme comunitarie, dato che "non si possono dare marchi collettivi *in toto* coincidenti con le denominazioni"<sup>481</sup>.

In definitiva (anche a prescindere dal chiaro dettato dell'art. 14.1 del Regolamento 510/06) la tesi secondo cui lo stesso segno in cui consiste la DOP o IGP non può essere (successivamente) registrato anche come marchio collettivo sembra da condividere: fermo restando - è del tutto ovvio - che i consorzi di tutela restano assolutamente liberi di registrare marchi collettivi, e che l'unica incompatibilità concerne la registrazione di marchi coincidenti con la DOP/IGP (o da essa non sufficientemente differenziati). Per quanto infatti sia senz'altro vero che le DOP/IGP e i marchi collettivi svolgono un'analoga funzione di garanzia qualitativa nell'interesse sia degli operatori della zona, sia dei consumatori, e sia altresì vero che le norme sull'ambito di tutela dei marchi e delle DOP e IGP siano ormai molto "vicine" (in entrambi i casi è concessa tutela contro il rischio di confusione, contro il parassitismo, contro l'inganno), ciò nondimeno vi sono tra le due figure differenze fondamentali che portano a negare una possibilità di sovrapposizione. Basti ricordare che, come in parte si è già accennato, il diritto sul marchio collettivo sorge con la registrazione a seguito della domanda di un determinato soggetto, mentre il diritto su una denominazione o indicazione geografica, anche quando è oggetto di un riconoscimento legislativo o amministrativo, deriva pur sempre da una situazione di fatto creatasi in un certo territorio, a causa di fattori naturali o umani ivi presenti (e preesistenti); che se per il diritto di marchio si può discutere di una sua qualificazione in termini dominicali, sicuramente non si può parlare di un diritto di proprietà su una DOP o IGP<sup>482</sup>; che il marchio collettivo ha un titolare, mentre per le

<sup>478</sup> GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 78-79.

<sup>479</sup> CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici*, cit., 194 e ss..

<sup>480</sup> Trib. Saluzzo, 5 gennaio 2001 (ord.), cit., 321-322.

<sup>481</sup> RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., il quale sottolinea come, in generale, il marchio collettivo debba differenziarsi dalla denominazione e non "indurre a ritenere che solo i prodotti da esso contrassegnati provengano dalla zona di riferimento"; e come il relativo regolamento debba altresì prevedere requisiti più severi del disciplinare della denominazione, garantendo l'accesso a tutti gli operatori che intendano rispettarli.

<sup>482</sup> Così VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografiche*, cit..

denominazioni o indicazioni geografiche non è possibile individuare un vero e proprio titolare, quale non è neppure il consorzio che abbia avviato la procedura di registrazione della DOP o IGP e che successivamente sia stato incaricato delle attività di tutela e di valorizzazione dell'indicazione di qualità; che (aspetto collegato ai precedenti) caratteristica essenziale dei marchi è l'esclusiva conferita al loro titolare, mentre per le denominazioni e indicazioni non è neppure pensabile che l'uso possa essere vietato a chi rispetti il disciplinare.

Quindi, piuttosto che ammettere la registrazione di un marchio collettivo e poi in qualche misura snaturarlo o comunque limitarlo "dall'esterno", ad esempio comprimendo l'esclusiva in applicazione di norme antitrust, sembra preferibile intervenire a monte, lasciando le DOP e IGP regolate soltanto dalla disciplina loro propria. D'altro canto le ragioni che in passato "spingevano" verso la registrazione come marchio collettivo per garantire un'adeguata tutela, anche sul piano delle sanzioni, appaiono oggi largamente superate. Non va infatti dimenticato che alla protezione come marchio collettivo si era fatto ricorso in una situazione legislativa in cui, a parte alcune discipline di settore (vino, olio e formaggio), la tutela delle denominazioni d'origine ancora doveva rinvenirsi nella disciplina della concorrenza sleale, cosicché la registrazione da parte dei consorzi di marchi collettivi era vista come una necessaria forma di "autotutela" e "autodisciplina"<sup>483</sup>. Da allora il quadro è molto cambiato: i Regolamenti comunitari garantiscono registrazione e protezione di DOP e IGP; in Italia il d.lgs 19 novembre 2004, n. 297 ha introdotto sanzioni penali e amministrative per l'uso indebito di queste indicazioni di qualità<sup>484</sup>; ed infine, a seguito dell'inserimento nel Codice della Proprietà Industriale di norme di tutela (artt. 29 e 30) delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, possono oggi essere irrogate, a tutela di DOP e IGP, le sanzioni appunto previste dal Codice<sup>485</sup>: cosicché anche sul piano delle sanzioni civili l'apparato di tutela appare allineato a quello dei marchi<sup>486</sup>.

Sembrirebbe perciò ormai un'opportuna semplificazione - si noti: anche a vantaggio degli operatori interessati - "concentrare" il fondamento della protezione sulle norme specifiche in tema di DOP/IGP, cosa che oggi non lascia più i possibili vuoti di tutela paventati in passato. In questa prospettiva i marchi collettivi dei consorzi potrebbero invece essere valorizzati come elementi distintivi diversi e aggiuntivi, con funzione di indicazione di particolari (ulteriori) caratteristiche che il prodotto deve avere per potersene fregiare oppure come indicazione dell'appartenenza al consorzio (o comunque della ottenuta approvazione da parte del consorzio) del soggetto che utilizza (anche) il marchio collettivo: e quindi, in conclusione, come strumenti, da un lato, di rafforzata garanzia e, dall'altro lato, di comunicazione al pubblico di un maggior prestigio del

<sup>483</sup> In argomento si veda FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, in *Riv. dir. ind.*, 1990, I, 5 e ss..

<sup>484</sup> Sul d.lgs. 297/04 CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*, cit., 125 e ss., ove si osserva che l'art. 1.1.c del decreto, nel sanzionare chi "impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta" una DOP o una IGP "per prodotti composti, elaborati o trasformati che recano nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una o più denominazioni protette", addirittura introduce una fattispecie illecita ulteriore, non presente nel Regolamento 510/06.

<sup>485</sup> In questo senso VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; sull'applicabilità degli artt. 29 e 30 del Codice alle DOP e IGP comunitarie si veda anche PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., 561-562. Tra l'altro, se il Codice dovesse essere modificato aggiungendo la tutela delle denominazioni e indicazioni contro il parassitismo (oltre che contro l'inganno) vi sarà pieno allineamento ai Regolamenti comunitari (si veda *supra* il par. 3).

<sup>486</sup> Per approfondimenti sul sistema sanzionatorio in tema di DOP e IGP si veda SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit..

prodotto.<sup>487</sup>

## 6) Marchi di qualità e indicazioni geografiche.

Un cenno ancora va fatto ai c.d. marchi di qualità – dei quali peraltro va subito sottolineata la completa diversità rispetto ai marchi individuali e collettivi sin qui esaminati - e ai loro rapporti con le indicazioni di qualità comunitarie. Come è stato osservato in dottrina<sup>488</sup>, quella dei marchi di qualità è una categoria "misteriosa", il cui primo esempio può forse essere individuato nel marchio nazionale di esportazione<sup>489</sup>, cui hanno fatto seguito altri provvedimenti di creazione di contrassegni di qualità in settori disparati; e in relazione alla quale si rinviene attualmente una menzione nell'art. 77, lett. d), d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 - ove tuttavia non è definita la fattispecie, ma è solo stabilita la competenza statale in merito al riconoscimento di questi segni -, che è poi stato alla base di alcuni provvedimenti ministeriali di istituzione di marchi di qualità. A quanto consta, questi marchi sono giunti soltanto una volta al vaglio della giurisprudenza nazionale, che in quella occasione ne ha rimarcato la differenza rispetto ai marchi collettivi, riconducendo questi ultimi all'ambito privatistico dei segni distintivi di impresa e sottolineando per converso la natura pubblicistica dei marchi di qualità, soggetti, proprio per questo motivo, alla giurisdizione del giudice amministrativo<sup>490</sup>. Il che separa i marchi di qualità dai marchi disciplinati dal Codice della Proprietà Industriale e li avvicina nettamente, quanto a disciplina e funzione, proprio alle indicazioni di qualità.

Interessante è, in questa prospettiva, l'atteggiamento della Corte di Giustizia che, a differenza da quanto è avvenuto in tema di indicazioni geografiche semplici, ha sinora condiviso i rilievi della Commissione circa la non compatibilità dei marchi di qualità con i principi di libera circolazione delle merci e l'inesistenza di deroghe per ragioni di tutela della proprietà intellettuale<sup>491</sup>. Soprattutto nella sentenza resa nel caso del marchio di qualità tedesco, la Corte ha posto l'accento sul fatto che un generico riferimento al territorio della Germania non può considerarsi una indicazione geografica (neppure una indicazione geografica semplice) e che il riservare solo a imprese tedesche l'uso di un marchio che attesti la presenza in prodotti agro-alimentari di determinate caratteristiche si pone in contrasto con l'art. 28 del Trattato CE e non è giustificabile, appunto perché

<sup>487</sup> Si vedano le riflessioni sul punto di CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici*, cit., 196-197 e di GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità*, cit., 558. In una prospettiva ancora più radicale si è rilevato come, ai fini della protezione delle denominazioni e indicazioni geografiche, i marchi collettivi presentino dei vantaggi rispetto alla disciplina comunitaria di DOP e IGP, sia in termini di maggiore consonanza a una economia di mercato sia in termini di "efficienza" della tutela, così da essere uno strumento probabilmente preferibile (RICOLFI, *Is the European GIs Policy in Need of Rethinking?*, cit.). Sui possibili vantaggi dei marchi collettivi rispetto alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche si veda anche LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1040-1041.

<sup>488</sup> SORDELLI, *Il marchio di qualità per prodotti agroalimentari*, ne *Il dir. ind.*, 1995, 440 ss..

<sup>489</sup> In argomento, anche per un confronto con il diritto comunitario, UBERTAZZI, *Profili di incompatibilità tra marchio nazionale di esportazione e diritto comunitario*, in *Problemi attuali del diritto industriale*, Milano, 1977, 1137 ss..

<sup>490</sup> Cass., Sez. Un., 11 aprile 1994, n. 3352, pubblicata, insieme alle decisioni rese nei precedenti gradi di giudizio da TAR Lazio, 23 novembre 1987, n. 1793 e da Cons. Stato, 1° luglio 1991, n. 399, ne *Il dir. ind.*, 1995, 133 ss., con nota di FLORIDIA; nonché in *Giust. civ.*, 1994, I, 2513, con nota di BATTAGLIA; la sentenza della Suprema Corte e quella del TAR Lazio sono inoltre pubblicate rispettivamente in *Giur. ann. dir. ind.*, 1994, 91 e in *Giur. ann. dir. ind.*, 1989, 100.

<sup>491</sup> Corte Giust. CE, 5 novembre 2002, proc. C-325/00, *Markenqualität aus deutschen Landen*; Corte Giust. CE, 17 giugno 2004, proc. C-255/03, *Marchio di qualità vallone*; si veda anche Trib. CE, ord. 13 dicembre 2005, proc. T-397/02, *Arla Foods*, punto 66.

non si ha a che fare con una indicazione geografica, ai sensi dell'art. 30 del medesimo Trattato<sup>492</sup>. Nonostante la sinteticità della motivazione, alcune indicazioni possono essere tratte. In primo luogo, quella per cui misure nazionali di tutela di contrassegni di qualità sembrano tollerate dalla Corte, in applicazione dell'appena menzionato art. 30, solo nella misura in cui questi segni abbiano ad oggetto delle indicazioni geografiche<sup>493</sup>: anche se, ove si tratti di indicazioni semplici, non collegate a una certa qualità o reputazione, non è ben chiaro che cosa possa certificare un marchio di qualità; mentre, nel caso di indicazioni qualificate, è molto discutibile che sia per esse sopravvissuta una possibilità di tutela nazionale<sup>494</sup>. Viceversa, quando, pur certificando il contrassegno degli standard qualitativi, non vi sia un rapporto tra questi standard e un territorio determinato, il marchio di qualità nazionale può ammettersi (a meno che non si ritenga che in materia vi sia una riserva comunitaria) solo se l'accesso sia garantito agli operatori di tutti gli Stati membri a parità di condizioni e senza discriminazioni su base nazionale<sup>495</sup>. In secondo luogo, come è stato rilevato, la posizione della Corte può preludere a una "ritirata" dei marchi di qualità nazionali di fronte a un accentramento delle competenze in materia in capo agli organi comunitari<sup>496</sup>, benché questo possa sembrare in controtendenza rispetto alle competenze degli Stati membri che le sentenze *Warsteiner* e *Budejovicky Budvar*<sup>497</sup> riconoscono sicuramente per le indicazioni geografiche semplici e forse (ma, come si è appena detto, ciò è molto discutibile) anche per le indicazioni geografiche qualificate per le quali si preferisca una protezione nazionale. Infine, come pure è stato rilevato, proprio contrassegni che non potrebbero essere oggetto di un marchio di qualità pubblicistico, per incompatibilità con il Trattato CE, potrebbero viceversa essere validamente oggetto di tutela privatistica come marchio collettivo (o di certificazione): tutela che non sembra incontrare limitazioni, se non quella segnalata di una necessaria differenziazione dalle indicazioni di qualità. Sotto questo profilo si aprirebbe così un ulteriore spazio per la valorizzazione dei marchi collettivi e di certificazione, che si porrebbero utilmente a fianco del regime di tutela delle indicazioni di qualità, senza tuttavia sovrapporsi ad esso; e che potrebbero operare anche in spazi che ai contrassegni di stampo pubblicistico sono preclusi dalle norme del

<sup>492</sup> Corte Giust. CE, 5 novembre 2002, cit., punti 22 ss.. Cfr. anche le conclusioni dell'Avvocato generale JACOBS presentate il 14 marzo 2002, punti 38 ss..

<sup>493</sup> Nel caso *Budejovicky Budvar* (esaminato nel par. 4) la Corte ha infatti affermato (sia pur in modo che non pare del tutto condivisibile) che la protezione di indicazioni geografiche semplici è giustificata da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale; e che tuttavia queste ragioni non ricorrono quando risulti che il segno non sia indicativo di una provenienza geografica. Quest'ultima affermazione, che si pone in linea con la decisione sul marchio di qualità tedesco, corrisponde anche alla decisione della Corte nel caso *Pistre* (Corte Giust. CE, 7 maggio 1997, procedimenti riuniti C-321/94, C-322/94 C-323/94 e C-324/94, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1998, 1165), nella quale si è ritenuto che una norma francese che riservava l'uso della denominazione "montagna" a prodotti fabbricati nel territorio nazionale ed elaborati a partire da materie prime nazionali non poteva essere giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale proprio perché questa denominazione non solo non rientrava nella definizione di DOP o IGP data dal Regolamento n. 2081/92, ma "in termini più generali ... non costitui(va) neppure un'indicazione di provenienza" da un certo territorio (punti 35-36 e 53 della sentenza). Lo spartiacque, nella giurisprudenza comunitaria, è dunque costituito dallo stabilire se il segno sia indicativo di un'origine geografica determinata (non importa se semplice o qualificata) oppure no. Solo nel primo caso le misure nazionali di protezione possono essere giustificate anche se comportano un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel territorio della Comunità.

<sup>494</sup> Si vedano le note 65 e 66.

<sup>495</sup> L'ammissibilità di marchi di qualità nazionali non "discriminatori" pare potersi argomentare dalle affermazioni di Corte Giust. CE, 12 ottobre 1978, proc. n. 13/78, *Eggers*, punto 25, riprese da Trib. CE, ord. 13 dicembre 2005, cit., punto 66. Si veda anche la posizione della Commissione riassunta in Corte Giust. CE, 17 giugno 2004, cit..

<sup>496</sup> RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit..

<sup>497</sup> Esamate nel par. 4.

Trattato CE sulla libera circolazione delle merci<sup>498</sup>.

---

<sup>498</sup> Cfr. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., ove approfondimenti anche sulla possibilità di garantire e certificare determinati standard mediante marchi individuali di selezione e di raccomandazione (su questo punto cfr. anche SPADA, *Qualità, certificazione e segni distintivi*, ne *Il dir. ind.*, 2008, 152 ss., in particolare 155-156).

## **CONFLICTOS ENTRE MARCAS E INDICACIONES COMUNITARIAS DE CALIDAD (DOP, IGP, STG).(Traducción).**

Giulio Enrico Sironi

Sumario: 1) Introducción. Las razones de los conflictos entre indicaciones de calidad y marcas. El problema de la coexistencia.- 2) Relaciones entre marcas individuales y DOP, IGP y STG en la regulación de los Reglamentos CE 509/06, 510/06, 110/08 y 479/08.- 2.1) Reglamento 510/06.- 2.1.1) Conflicto entre DOP/IGP y marca posterior.- 2.1.2) Conflicto entre DOP/IGP y marca anterior.- 2.2) Reglamento 479/08 y Reglamento 110/08.- 2.3) Reglamento 509/06.- Consideraciones de síntesis.- 3) El sistema comunitario de relaciones entre marcas e indicaciones de calidad en una perspectiva histórica y en el actual contexto internacional.- 4) El problema de las indicaciones geográficas simples.- 5) Relaciones de las DOP y de las IGP con las marcas colectivas.- 6) Marcas de calidad e indicaciones geográficas.

### **1) Introducción. Las razones de los conflictos entre indicaciones de calidad y marcas. El problema de la coexistencia.**

El tema de las relaciones entre indicaciones de calidad reconocidas y tuteladas por el ordenamiento comunitario y las marcas de empresa se ha caracterizado desde el inicio por la dificultad de encontrar un punto de equilibrio satisfactorio entre las dos regulaciones, es decir, el conseguir al mismo tiempo el objetivo de una adecuada valorización y una protección idónea de estas indicaciones, que naturalmente lleva consigo prohibiciones de apropiación de las mismas como marcas; y el de no comprimir excesivamente la aplicación de las normas en materia de marcas, más de lo necesario para la tutela de las indicaciones en cuestión, y no conculcar derechos de marca válidos adquiridos legítimamente dando a priori la prevalencia a DOP, IGP y STG. No por casualidad el título de esta exposición habla de “conflictos” y evita el más neutro concepto de “relaciones”: precisamente para resaltar que las “relaciones” entre los signos de que se trata se caracterizan típicamente por tensiones e instancias contrapuestas de prevalencia de un sistema de protección sobre el otro. Con ello naturalmente no se quiere negar que entre marcas e indicaciones de calidad puedan crearse y normalmente se creen, óptimas sinergias, en beneficio de los productores interesados, y de los consumidores: como ocurre en todos los casos en los que a la indicación de calidad, expresiva de la conformidad del producto al reglamento, se yuxtapone, en el embalaje del producto o en su presentación, un signo *diverso*, utilizado precisamente como marca, individual o colectiva, con función de indicación de procedencia del producto concreto de un empresario o de un grupo de empresarios y eventualmente con función de (adicional) garantía cualitativa. Y sin embargo, junto a estas hipótesis “virtuosas”, hay otras en las que las instancias de protección como indicación de calidad y como marca, invisten el mismo signo, y las dos formas de tutela entran en colisión entre sí.

Como se verá, el verdadero problema subyacente a los conflictos entre marcas e indicaciones de calidad es el de la *coexistencia* que se ha impuesto en ciertos casos por el legislador comunitario, aplicando una regla diversa de la fundamental en materia de signos distintivos, según la cual los derechos anteriores se imponen sobre los derechos posteriores: regla que en el derecho de los signos distintivos sufre limitadas excepciones, esencialmente en casos de escasa importancia de la marca anterior (como en el caso de preuso local o sin notoriedad) o en casos en que la coexistencia es en cierta medida imputable a la conducta del titular de la marca anterior (como en los casos de convalidación). Evidentemente por ser las DOP e IGP consideradas en el ámbito

comunitario no solo derechos de propiedad intelectual, sino también medios de persecución de otros objetivos, y en particular de finalidades de política agrícola, el legislador las ha sustraído en no pequeña medida a la aplicación de una regla pura de no coexistencia, fundada entre la opción entre una y otra forma de tutela según la prioridad de adopción del signo, y las ha admitido a beneficiarse precisamente de un régimen de coexistencia con marcas anteriores: con una solución de compromiso que sin embargo impone sacrificios en un único sentido, es decir, sólo a cargo del titular de marcas anteriores, dado que cuando es anterior la DOP o la IGP no queda espacio alguno para la protección del mismo signo como marca. La opción legislativa, en el ámbito europeo, es pues una opción a favor de las indicaciones de calidad y de su preponderancia sobre los signos distintivos: al examinar con más detalle las normas en que articulan los reglamentos comunitarios, nos concentraremos sobre todo en las implicaciones de este régimen de coexistencia, especialmente para valorar si el modo en que el legislador ha calibrado solución al problema es más o menos satisfactorio. Desde ahora sin embargo hay que tener por firmes algunos puntos. Se puede sin más convenir en la oportunidad de promover e incentivar la protección de DOP, IGP y STG, también por razones conexas con intereses públicos que trascienden el ámbito privatístico de los signos distintivos; e igualmente se puede compartir la opción de la Unión Europea de defender enérgicamente sus indicaciones de calidad frente a Estados terceros. Pero no se puede al mismo tiempo poner en duda que los derechos de exclusiva sobre las marcas son derechos subjetivos perfectos (si se quiere, derechos de propiedad, según la doctrina que el actual Código de la Propiedad Industrial ha asumido) y como tales deben respetarse: un aspecto que no parece haber sido siempre tenido en cuenta al redactar las normas vigentes y a causa del cual es en realidad discutible que se haya alcanzado la óptima opinión.

Que el tema es especialmente inseguro y controvertido viene testimoniado, dentro de los confines de la Comunidad, por las voces críticas que se han alzado contra el modo en que se han regulados las relaciones entre indicaciones de calidad y marcas (y las críticas se apoyan precisamente en el hecho de que no se haya alcanzado un punto de equilibrio, y en cambio se haya desequilibrado a favor de las indicaciones de calidad)<sup>499</sup>; y, fuera de los confines europeos, por el rechazo de muchos Estados a aceptar la opinión comunitaria y la tentativa de modificarlo, a favor de una doctrina más “centrada” sobre la protección de las marcas (que tal vez termine a su vez por no ser compartible en cuanto desequilibrada en sentido contrario)<sup>500</sup>.

Como ocurre normalmente cuando nos movemos en el terreno de las opciones de tutela, el conflicto se plantea en un plano político más que jurídico: se enfrentan así las opciones de la Comunidad que, como expresión de Estados que son, en el panorama mundial, los mayores portadores de tradiciones de tipicidad, está naturalmente orientada a una fuerte protección de las indicaciones de calidad, y las opciones de Estados en los que estas tradiciones están ausentes o casi (y donde en cambio las indicaciones de calidad de otros Estados han devenido con el tiempo denominaciones genéricas o han sido objeto de apropiación como marcas de operadores nacionales), y que naturalmente combaten en todo caso tal protección. La partida se juega así en el plano de la bondad de las opciones de tutela comunitarias o, en otras palabras, su “resistencia” ante los ataques por parte de países contrarios a esta protección e inclinados a regular la cuestión exclusivamente sobre la base de normas sobre marcas, entre las que, en primer término, están los Estados Unidos: y es una partida de gran actualidad, como demuestra la disputa frente a la Unión Europea presentada por Estados Unidos y Australia ante la

---

<sup>499</sup> Véase el apartado 2.12.

<sup>500</sup> Véase el apartado 3.

WTO resuelta por ésta en 2005; las negociaciones entre UE y Estados Unidos para una solución acordada de las divergencia y el reciente acuerdo sobre prácticas y sobre denominaciones vinícolas; el bloqueo de las negociaciones TRIPs para reforzar la tutela de las indicaciones geográficas; hechos en los que uno de los puntos más discutidos (si no el que más) ha sido precisamente el de la legitimidad de la protección comunitaria de las DOP e IGP y el reconocimiento de la misma por parte de países no europeos<sup>501</sup>.

Dejando por ahora a parte el plano político (sobre que se volverá más adelante) y pasando al estrictamente jurídico, o sea al modo (problemático) en que la actual legislación europea regula la materia, conviene tener presente que los conflictos entre marcas e indicaciones de calidad se producen de modo diverso, y requieren por ello tratamiento diverso, en el caso de las marcas individuales y en el caso de las marcas colectivas.

Para las marcas individuales, a las que principalmente se referían las consideraciones precedentes, el conflicto se plantea esencialmente en los términos (y esta es la hipótesis en que se piensa inmediatamente) de un “choque” entre protección de las indicaciones de calidad y pretensiones de los sujetos (situados o no en la zona típica) que reivindican una exclusiva (con el registro o con el uso como marca) sobre el nombre o los nombres que constituyen la indicación: los problemas surgen sobre todo (per no solo) en relación con la suerte de los derechos de marca preexistentes a la protección de la indicación de calidad sucesivamente reconocida (aquí aflora el indicado problema de la coexistencia) y a la posibilidad para los terceros de controlar los presupuestos de tutela de una indicación protegida, haciendo valer que la indicación no cumple desde su origen o ha dejado de cumplir con los presupuestos para ser tutelada y por lo tanto obtener la anulación de esa tutela: abriendo así camino a un posible registro de la misma indicación como marca (o bien a su libre uso).

En el ámbito de las marcas colectivas el conflicto se configura en cambio en términos no tanto de choque, como de compatibilidad/incompatibilidad (y también aquí aflora, aunque con distintas connotaciones, un problema de coexistencia) entre estas marcas y las indicaciones de calidad: es el tema de la posibilidad de acumular a la protección como DOP e IGP (y eventualmente STG), la de la marca colectiva, tal vez registrada por el mismo consorcio de tutela encargado de la “gestión” de la indicación de calidad. Y es sabido que las voces son discordantes, habiendo por una parte quienes sostienen que no aquí problemas y que también la doble tutela es un factor positivo, y por otra parte quienes consideran modo de adquirir derechos y (sobre todo) la exclusiva conferida por la marca colectiva como inconciliables con el sistema de protección de las indicaciones de calidad.

De estas premisas puede pues partir el discurso.

## **2) Las relaciones entre marcas individuales y DOP, IGP y STG en la regulación de los Reglamentos CE 509/06, 510/06, 110/08 y 479/08.**

La regulación comunitaria de las indicaciones de calidad exige situar la confrontación entre estas y las marcas individuales de modo diverso al tradicionalmente seguido sobre la base de la regulación nacional: regulación en la que, faltando un sistema general de protección de las indicaciones geográficas (cuya tutela se encontraba esencialmente en las normas contra la competencia desleal), se acostumbraba a resolver los conflictos eventuales sobre la base de la regulación de las marcas<sup>502</sup>, y en particular de os

<sup>501</sup> Sobre todas estas cuestiones se volverá con más amplitud en el apartado 3.

<sup>502</sup> A menos de que se tratase de una denominación de origen protegida en base a una de las tres específicas regulaciones sectoriales existentes para vinos, aceites y quesos, o bien en base a una ley de

principios elaborados en materia de marca geográfica, excluyendo así de la tutela las marcas que, coincidiendo con una indicación geográfica calificada, fuesen o meramente descriptivas de las características del producto ligadas a su origen en una cierta zona, o engañosas por haberse adoptado para productos carentes de tales características, que sin embargo la marca inducía al consumidor a creer presentes.

El sistema comunitario de las DOP e IGP (pero no como se verá el de las STG) está en cambio estructurado de manera tal que encuentra las reglas de resolución de conflictos exclusivamente en la regulación de estas indicaciones de calidad, relegando a un papel subordinado la legislación en materia de marcas, como deja claro el art. 159 del reglamento 40/94 sobre marca comunitaria que sanciona la prevalencia de las disposiciones en materia de DOP e IGP sobre las contenidas en el propio Reglamento. Lo que constituye ya un primera y en sí misma significativa opción del legislador comunitario a favor de la reglamentación en materia de DOP e IGP, en la que el intérprete debe encontrar la solución de los conflictos, confinando por así decirlo, los principios en materia de marcas, que sólo podrán aplicarse donde no colisionen con la legislación sobre denominaciones e indicaciones geográficas.

### 2.1) Reglamento 510/06.

El análisis de los conflictos que implican marcas individuales se conduce ante todo sobre la base del Reglamento CE 510/06 sobre DOP e IGP<sup>503</sup>, en el que estos conflictos son objeto de regulación más articulada: el cuadro, por otra parte, no es simplicísimo de

---

tutela *ad hoc* (por ejemplo la l. 26/90 sobre el Prosciutto di Parma), o bien incluso sobre la base del Acuerdo de Lisboa sobre protección de las denominaciones de origen.

<sup>503</sup> Sobre el Reglamento CE n. 510/06 y sobre el precedente Reglamento CE n. 2081 ver VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriali*, Milán, 2005, 94-97; VANZETTI, PONENCIA SOBRE *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, en el Encuentro "Inforzoi suul'origine dei prodotti e disciplina dei mercati", Roma, 6-7, Junio de 2008; SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, en UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 1019 y ss.; ID., LIBERTNI, *Le indicazioni d'origine geografica e Segni distintivi*, en *Riv. Dir. Comm.* 1996, I, 1033 y ss.; GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari*, en *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, 471 y ss.; ID., *Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine nella disciplina comunitaria*, en *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 60 y ss.; SORDELLI, *l'identificazioni dei prodotti agricoli sul mercato*, en *Riv. Dir. ind.*, 1991, I, 471 y ss.; ID., *Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine nella disciplina comunitaria*, en *Il dir. ind.*, 1994, 837 y ss.; LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, en *Il dir. Ind.*, 1995, 154 y ss.; COSTATO, *DO, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, en *Riv. Dir. Agr.* 2006, 351 y ss.; ID., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, en *Riv. Dir. Agr.* 1995, 448 y ss.; CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario 510/2006 e nel decreto italiano 19 Noviembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel predetto Regolamento*, en *Dir. Com. Sc. Int.*, 2006, 115 ss.; ID., *Registrazione di denominazioni geografiche in base al Regolamento n. 2081/92 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, en *Dir. Como. Sc. Int.*, 2004, 589 y ss.; ID., *La protezione jurídica dei productos agroalimentari de calidad e típicos en Italia e nell'Unione europea*, en *Dir. Como. Sc. Int.*, 2001, 177 ss.; MAGELLI, *Marchio e nome geográfico*, en *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo II, Milán, 2004, 909 y ss.; PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari*, en *Contratto e impresa . Europa*, 2006, 556 y ss.; LOFFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, en *Riv. Dir. ind.* 2003, I, 139 y ss.; NERVI, *Le denominazioni di origine protetta ed i marchi: spunti per una ricostruzione sistematica*, en *Riv. Dir. comm.* 1996, I, 961 y ss.; GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità*, en *Il dir. Ind.*, 1994, 553 y ss.; SOLDAINI, *Rassegna della giurisprudenza comunitaria sul regolamento (CEE), n. 2081/92*, en *Riv. Dir. Agr.*, 2004, 16 ss.; SCARCELLA, *La tutela delle denominazioni di origine protetta*, en *Riv. Dir. ind.*, 2002, II, 428 y ss.

reconstruir, bien por la dificultad de coordinar entre sí las normas del Reglamento, bien por la escasa casuística que se ha formado hasta ahora, o incluso por la formulación no siempre feliz de las distintas disposiciones.

En el reglamento en cuestión son cuatro las disposiciones dedicadas a las marcas: prohibición de registrar DOP e IGP anticipada a una marca cuando, por causa de la reputación, notoriedad y duración del uso de la marca, pueda haber un engaño al consumidor sobre la “verdadera identidad del producto” (art.3.4); posibilidad de oposición al registro de DOP e IGP en la hipótesis mencionada y además en la hipótesis (que el Reglamento considera diversa) en que el registro “dañase la existencia” de una marca anterior (art. 7.3)<sup>504</sup>; prohibición de registrar una marca posterior que interfiera con la DOP o IGP, y, en caso de registro, “anulación” de la marca (art. 14.1; facultad de continuar el uso de una marca anterior a una DOP o IGP registrada, adquirida mediante registro o mediante uso de buena fe anterior a la protección de la denominación o indicación del país de origen (o antes de 1 de Enero de 1996) y siempre que no se incurra en motivos de nulidad o caducidad previstos por la regulación de las marcas (art. 14.2).

Intentando coordinar la varias normas, surgen sustancialmente tres hipótesis – marca posterior, marca anterior no notoria, marca anterior notoria-, la segunda y tercera de las cuales están además reguladas de modo diferente según la DOP o la IGP se haya registrado o esté en curso el correspondiente procedimiento (en especial que en ese procedimiento se haya planteado oposición a la inscripción).

### **2.1.1 Conflicto entre DOP/IGP y marca posterior.**

No plantea especiales dificultades la primera hipótesis, es decir la de la marca posterior: la previsión de una prohibición de registro, o en caso de concesión, de la nulidad está perfectamente en línea con la regulación de las marcas, aunque esté inspirada en la prevalencia del signo más antiguo y por ello, en la prohibición de inscripción de signos, según los casos, descriptivos o engañosos como normalmente deben considerarse las marcas correspondientes con DOP o IGP anteriores (que precisamente serán descriptivas si referentes a productos provenientes del zona típica, o

---

<sup>504</sup> La oposición se regula de forma distinta, según los sujetos de que provenga. A la oposición están legitimados por un lado, los Estados miembros (obviamente diversos del que ha pedido el registro) y los Estados terceros, y por otra parte, cualquier persona física o jurídica que tenga un interés legítimo. En el primer caso la oposición es formulada por el estado interesado directamente ante la Comisión (art. 7.1). En el segundo caso, hay que distinguir según el lugar en que la persona “esta establecida o reside”. Para las personas establecidas o residentes en el estado en que se encuentra la zona típica la oposición debe alzarse antes de que la petición de registro se presente a la Comisión, al estado en cuestión en el curso del examen que éste efectúa para establecer si la petición está justificada y satisface la condiciones previstas por el Reglamento (art. 5.5; esta por tanto previsto un único procedimiento nacional de oposición y no se permite a estos sujetos dirigirse sucesivamente a la Comisión (Cfr. En relación al Reglamento 2081/92, TJCE, 26 de Octubre de 2000, asunto C-447/98 P, *Molkerei Grossbarunshain*, puntos 72 y ss). Cuando por el contrario se trate de personas físicas o jurídicas de otro estado miembro, la oposición debe plantearse en el estado en cuestión, que, por lo tanto, la eleva a la Comisión (art. 7.2). La decisión compete a la Comisión y el Estado sólo actúa en la tramitación (según SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cir. P. 1032, se debe considerar que el Estado miembro está obligado a transmitir la oposición; el precedente reglamento n. 2081/92 establecía en cambio que el Estado estaba sólo “obligado a tomar en consideración” la oposición y la jurisprudencia comunitaria negaba que el estado estuviese obligado a elevarla a la Comisión: TJCE, 11 Setiembre 2007, asunto T-35/06 *Honig-Verband* puntos 47 y ss.; TJCE, 30 de Enero de 2001, asunto T-215/00, *La conquiste*, puntos 45 y ss.) Por último en el caso de persona establecida o residente en un Estado tercero la oposición puede presentarse a la Comisión, bien directamente, bien a través de una autoridad nacional (art. 7.2). Sólo en el caso de personas pertenecientes a estados de fuera de la Comunidad es por tanto posible dirigirse directamente a los órganos comunitarios, sin pasar por el “nivel” nacional.

engañosas en caso contrario<sup>505</sup>. Puede surgir alguna duda acerca del exacto significado de la precisión contenida en el art. 14.1, sobre el hecho de que el registro de la marca que interfiere debe concernir al “mismo tipo de producto”, precisión que si se entiende estrictamente, llevaría a la absurda interpretación de que una marca que entre en uno de los supuestos ilícitos del art. 13 pero no impuesta a un producto idéntico a aquel para el que se han registrado la DOP o la IGP registrada no recaería en el impedimento previsto por el art. 14.1. Se debe por ello negar un alcance limitativo al concepto de “mismo tipo”, entendiéndolo como referencia más amplia a la categoría de los productos del sector agroalimentario para los que una interferencia conforme al art. 13 puede producirse<sup>506</sup> (también si bien se mira, se podría objetar que en tal caso la precisión de que se trata es superflua). Todavía, se puede observar que el impedimento de que trata el art. 14.1 opera para las marcas pedidas después de la instancia de registro de la DOP o IGP, mientras que el art. 14.2 deja a salvo sólo las marcas que sean anteriores (también) a la protección de la denominación o indicación en el país de origen y no aquellas que, aun anteriores a la instancia de registro de la DOP o IGP, sean posteriores a su protección en el antedicho Estado de origen (a menos que no se trate de marcas anteriores al 1 de Enero de 1996). Parece pues deducirse *a contrario* del art. 14.2 que hasta estas marcas registradas o usadas en un Estado miembro antes de la petición de registro de la DOP o IGP (y que tal vez en aquel Estado no comunican mensaje alguno de procedencia geográfica calificada) resultan apartadas si son posteriores a la protección de la denominación o indicación en el país de origen<sup>507</sup>; una diversa solución parece empero poder defenderse para las marcas notorias que, con base en el art. 3.4, deberían prevalecer en todo caso sobre la posterior inscripción comunitaria.

### 2.1.2) Conflicto entre DOP/IGP y marca anterior.

Mucho más problemática, como se indicaba, es la hipótesis de la marca anterior a la DOP o IGP. Aquí la regulación se bifurca entre marca notoria y marca no notoria y hace surgir una primera dificultad, debida a una “asimetría” entre los dos casos: en efecto el Reglamento establece que sólo en el caso de marca notoria (art. 3.4) subsiste un impedimento para la inscripción de la DOP o IGP; y sin embargo el art. 7.3, al dibujar los motivos de oposición a la inscripción (allí llamados condiciones de admisibilidad de la propia oposición), después de haber contemplado como específico motivo de oposición la existencia de la marca anterior notoria en los casos indicados por el art. 3.4, admite a la oposición<sup>508</sup> (con diferente previsión) a los titulares de todas las ,arcas cuya

<sup>505</sup> La prohibición del art. 14.1 parece tener por otra parte n alcance mayor en la medida en que prohíbe el registro incluso de marca nacional en un país en que por hipótesis la DOP o IGP se reconozca por los consumidores y en consecuencia la marca no sea descriptiva ni engañosa.

<sup>506</sup> Análogamente a cuanto se sostiene en relación al concepto de productos “comparables” contenido en el art. 13.1 a, entendido como referencia amplia a todos los productos del sector agroalimentario; así SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., p- 1035.

<sup>507</sup> Piénsese en el caso de una marca registrada en un Estado miembro o como marca comunitaria posteriormente a la protección de una denominación o indicación geográfica en un Estado tercero, que sólo después se registra en la Comunidad, donde en todo caso es desconocida.

<sup>508</sup> Conviene sin embargo recordar que el Reglamento (art. 7.2) no permite a las personas establecidas o residentes en un Estado miembro presentar directamente oposición ante la Comisión; en este caso la oposición debe ser formulada ante el Estado miembro que después la presentará a la Comisión. Como ya se dijo en la nota 6, en relación con la precedente disposición contenida en el reglamento 2081/92 los jueces comunitarios habían negado en varias ocasiones que el sujeto interesado tuviese derecho de oposición y afirmaban que el Estado miembro era libre de presentar o no la oposición a la Comisión: de lo que surge la conclusión de que en caso de falta de presentación los únicos remedios eran una acción ante el juez nacional para quejarse de la ilegitimidad de la conducta de la autoridad nacional que no había trasladado la oposición, o una petición, siempre al juez nacional, de elevar la cuestión de la ilegitimidad de la DOP o IGP ante el TJCE con cuestión prejudicial. A estos remedios se debe añadir, pero

existencia podría verse perjudicada (expresión que parece atécnica y no tiene correspondencia en las normas comunitarias y nacionales sobre marcas; pero que evidentemente se refiere a los casos en que la tutela de la DOP o IGP interferiría con el ámbito de protección de la marca), sin distinguir entre marcas notorias y no notorias. Los confines entre los dos motivos mencionados de oposición son por lo tanto todo menos claros, dado que el segundo parece englobar al primero (la interferencia con la marca anterior notoria por definición “perjudica la existencia”): de modo que, procediendo por así decirlo por exclusión, parece que sea sólo a las marcas no protegidas en base al art. 3.4 a las que podrá aplicarse el motivo de oposición consistente “perjuicio a la existencia de la marca” (o en todo caso que sólo en relación a estas marcas la disposición tenga un margen útil de aplicabilidad)<sup>509</sup>.

Pero sobre todo, el Reglamento presenta una aparente incoherencia, puesto que parece prever, precisamente para marcas no notorias, un motivo de oposición (el “perjuicio a la existencia”) que no es también motivo de denegación de la inscripción: cosa que, desde la perspectiva de la regulación de los signos distintivos de empresa, suena más bien rara, existiendo en materia de marcas una plena simetría entre impedimentos a la inscripción y motivos de oposición (en el sentido de que todos los motivos de oposición se basan en circunstancias cuyo concurso obliga a denegar la inscripción). Esta ambigüedad ha llevado a interpretaciones de signo opuesto: por un lado el Panel del WTO que ha resuelto la controversia promovida por Estados Unidos y Australia contra la Unión Europea ha afirmado que, al concurrir este motivos de oposición, la inscripción deber ser en todo caso denegada<sup>510</sup>, lo que significa que al motivo de oposición en examen correspondería siempre un (implícito) impedimento a la inscripción. Por otra parte se ha puesto de relieve que a falta de un impedimento explícito en el reglamento (que en efecto parece atrevido añadir en vía interpretativa), la única solución posible es la de considerar que el legislador había querido en este punto dar a la Comisión (o al Estado miembro en caso de procedimiento de oposición nacional conforme al art. 5.5<sup>511</sup>) una facultad de valoración discrecional (a realizar teniendo en cuenta, conforme al art. 7.5, “de los usos leales y tradicionales y los efectivos riesgos de confusión”)<sup>512</sup>, incluso en presencia de una marca anterior legítimamente adquirida con la que la DOP o IGP entre en contraste, permitiéndole decidir, en atención a la circunstancias del caso concreto, si privilegia los intereses a la exclusiva sobre la marca, o el interés a la tutela de la indicación geográfica y por tanto si deniega la inscripción de la denominación o indicación geográfica o la concede no obstante la marca (y en perjuicio de ésta). Con la consecuencia de que, en este último caso, el derecho sobre la marca, aun no quedando por completo excluido, se degradaría al régimen de coexistencia previsto por el art 14.2 del reglamento 510/2006.

Cuando la oposición se desestime, o no sea presentada por alguna razón, aun existiendo un derecho de marca anterior – a la marca no admitida a la protección del art. 3.4 se hace aplicable el régimen fijado en el art. 14.2, es decir, una obligada tolerancia

---

probablemente solo en los casos de violación del art. 3.4 y por tanto de existencia de un impedimento para la inscripción basado en la marca anterior, la posibilidad de que el titular de la marca acuda directamente a los jueces comunitarios tras el registro de la DOP o IGP, para que *declaren* su invalidez; v. *infra* apartado dedicado al art. 4.3.

<sup>509</sup> Ver sobre este argumento SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032.

<sup>510</sup> Puntos 7.665 de las dos decisiones del Panel WTO de 15 de Marzo de 2005 en los casos WT/DS174/R y WT/DS290/R: Art. 7(4) of the regulation 2081/92 provides that a statement of objection shall be admissible inter alia if it shows that the registration proposed GI would ‘jeopardize the existence...of a mark’. This requires GI registration to be refused”.

<sup>511</sup> Ver notas 6 y 10.

<sup>512</sup> En tal sentido SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032.

del uso de la DOP o IGP posterior<sup>513</sup>, y la facultad de proseguir el uso de la marca a condición de su adquisición de buena fe y de la ausencia de motivos de nulidad o caducidad. Pasemos pues al examen de este régimen de coexistencia.

Sobre la primera condición (adquisición del derecho de buena fe), la indicación dada por el Tribunal en el caso *Gorgonzola/Cambozola*<sup>514</sup> fue en sentido de que se debe tener en cuenta las normas nacionales e internacionales en vigor en el momento del depósito de la marca y, consecuentemente, negar una presunción de buena fe cuando las disposiciones vigentes en tal momento “obstaban claramente” a la admisión de la petición; el concepto de buena fe parece sin embargo tener un significado más amplio del de inexistencia de normas que no permitan la inscripción de la marca (también porque estas norma deberían aplicarse sin más prescindiendo de la buena fe), y abarcar, tomando principios elaborados en materia de marcas y signos distintivos (especialmente en tema de inscripción de mala fe y de buena fe como presupuesto de convalidación), toda hipótesis en que el titular haya actuado ignorando la existencia de la denominación geográfica (o por no ser típica todavía, o por desconocida en cierto territorio) o en todo caso en que haya motivos razonables para considerar que la marca no chocaba con ella. Sobre la segunda condición (validez y no decadencia de la marca, con base en las correspondientes normas), la remisión a todas las causas de nulidad abarca no sólo las hipótesis de carácter engañoso, se debe pensar en las marcas utilizadas para productos que no provienen de la zona indicada por la DOP o IGP o que no posean las cualidades típicas, a menos (tal vez) de que se trate de marcas registradas o usadas en un territorio en que los consumidores no relacionen el topónimo con alguna expectativa especial: por otra parte el hecho de que al régimen de coexistencia puedan acceder solo marcas anteriores a la protección de la (futura) DOP o IGP en el país de origen<sup>515</sup>, y por ende verosímilmente anteriores a una adquisición de tipicidad del territorio, parece reducir las hipótesis de carácter engañoso originario de la marca<sup>516</sup> (precisamente porque se presupone que el derecho sobre la marca surge antes de que el signo se vincule a ciertas características cualitativas debidas al territorio de procedencia). Por lo que respecta a la descriptividad, igualmente se puede pensar que no la haya si en un cierto estado la DOP o IGP es desconocida para los consumidores locales; por el contrario, en el estado de origen – y en los demás estados en que la DOP o IGP es conocida- una marca que se corresponda con ella es por definición descriptiva de las características del producto, de modo que debe considerarse que en estos casos la salvedad de la marca anterior

<sup>513</sup> Y sol de este uso: en el sentido de que la marca mantiene obviamente intacta su esfera de exclusiva frente a todos los terceros que no utilicen la DOP o IGP (o que la utilicen ilegítimamente).

<sup>514</sup> TJCE 4 de Marzo de 1999, asunto n. C-87/97, sobre la que ver CAPELLI, *La Corte di Giustizia tra “Feta” e “Cambozola”*, en *Dir. Com. Sc. Int.*, 1999, 273.

<sup>515</sup> El momento de surgir esta protección deberá determinarse sobre la base de la legislación interna del Estado de origen, que podrá exigir una expresa previsión legislativa o administrativa, o bien reconocer la tutela ya sobre la base de una situación de hecho determinada en la zona típica.

<sup>516</sup> Cabe preguntarse si una vez que la DOP o IGP se acredita también en el territorio de protección de la marca, pueda ésta estar sujeta a caducidad por carácter engañoso sobrevenido. A la pregunta parece que hay que responder negativamente: se trata en efecto de un caso en que la caducidad es una sanción derivada de una conducta del titular que empieza a hacer un uso engañoso del signo (en el sentido de que en la base de la caducidad por engañosidad sobrevenida hay también un elemento subjetivo, o sea una conducta imputable al titular, ver SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, en *Commento tematico della legge marchi*, Turín, 1998, 291-292); y esto no parece ocurrir en el caso en que el titular se limita a proseguir un uso *ab origine* lícito (en otras palabras, el eventual engaño no deriva de una conducta “sobrevenida” del titular, sino de una sobrevenida expansión del conocimiento de la DOP o de la IGP en el área territorial de la marca anterior. El discurso se liga así a otra cuestión: si el titular de la marca anterior degradada al régimen de coexistencia pueda expandir su uso o deba limitarse a servirse de ella en los límites del uso previo. En el sentido de una coexistencia en los límites del uso previo, SARTI, *Commento al regolamento n. 510/06*, cit. 1034.

presupone que el derecho se ha adquirido con el depósito o con el uso antes de que la zonas se convirtiese en típica; o bien dependa de una adquisición de capacidad distintiva del signo consiguiente al uso como marca, en la percepción del público<sup>517</sup> (aunque esta segunda hipótesis requiere una duración y una intensidad de uso de la marca anterior, apta para configurar, en muchos casos, una hipótesis de marca notoria que recae en el art. 3.4).

Y precisamente en relación con el régimen de opción discrecional remitida a la Comisión (o, si es del caso, a las autoridades de un Estado miembro) en los procedimientos de oposición y de coexistencia de las DOP e IGP con marcas anteriores que se han examinado hasta aquí, que la legislación comunitaria induce perplejidad. No puede alzarse crítica alguna contra el reglamento, donde excluye que marcas no adquiridas de buena fe o que por otras razones incurran en causa de nulidad o caducidad no pueden gozar de protección ni ser admitidas al régimen de coexistencia. Pero una vez sentado esto, es opinable la opción de legitimar la DOP o IGP posterior frente a una marca anterior perfectamente válida, sobre la que alguien ostenta derechos que resultan degradados de un régimen de exclusividad a uno de coexistencia: y tratándose aquí, como se decía, de derechos subjetivos, no por casualidad una parte de la doctrina ha hablado al respecto de una expropiación de la marca o de una confiscación<sup>518</sup>. Ciertamente se puede objetar que también la expropiación o confiscación pueden tener su justificación en razones prevalentes de tutela de intereses públicos: y con esta indicación emerge el verdadero problema de fondo, o sea el del encuadramiento sistemático y las razones de tutela sobre las que se construye la regulación comunitaria. Se puede mirar las DOP e IGP desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la concurrencia, buscando reconstruir la regulación de modo coherente con los primeros y respetuoso del segundo; pero se puede también mirar desde la perspectiva del derecho agrario o, más en general, de las políticas comunitarias en el terreno agrícola, que implican exigencias de cuño cerradamente publicístico, de valorización y promoción de las producciones locales, de incentivo al mundo rural (no exento de venas proteccionistas), de conservación de puestos de trabajo en determinados lugares<sup>519</sup>, que obviamente llevan a redactar reglas que se sitúan fuera de los principios de la propiedad intelectual y que así reivindican, en razón de su declara naturaleza publicística, una supremacía sobre el derecho privado de los signos distintivos<sup>520</sup>. En el ámbito WTO, frente a la alternativa sobre la reconducción de las indicaciones geográficas a los derechos de propiedad intelectual o bien al sector del derecho agrario,

<sup>517</sup> Naturalmente puede ocurrir también el fenómeno opuesto, o sea que la marca pierda capacidad distintiva y que se convierta en la percepción del público, en una mera indicación de una procedencia geográfica calificada: en este caso podrá pensarse en una caducidad de la marca por vulgarización, pero sólo cuando se den todos los presupuestos previstos por el art. 13.4 del Código de la Propiedad Industrial, y por tanto también el hecho de que la pérdida de capacidad distintiva sea imputable a la actividad o inactividad del titular.

<sup>518</sup> En este sentido ver GOEBEL, *Geographical indications and trademarks – The road from Doh*, en 93 TMR (2003), 964 y ss, donde destaca también (págs., 979 y ss.) que “the fact that a trademark as a piece of private property fully participates in the protection of the fundamental guarantee to private property in most constitutions in the world is sometimes overlooked”, y que por otra parte, cualquier forma de expropiación debería prever una indemnización para quien la sufre (lo que en el Reglamento 510/06 no ocurre). Cfr. También las observaciones conformes de GRIPPIOTTI, *Designazioni d’origine*, cit., 555.

<sup>519</sup> Ver en particular el segundo considerando del Reglamento n. 510/06.

<sup>520</sup> Sobre la contraposición entre una visión concurrencial de las DOP e IGP y una visión con impronta de valores iuspublicísticos ver SARTI, *Le indicazioni d’origine geografica*, cit., donde un pormenorizado examen de todas las disposiciones que en materia de DOP e IGP persiguen finalidades publicísticas, en contraste con los principios de la concurrencia. Sobre los objetivos del Reglamento comunitario sobre DOP e IGP, tanto en el plano económico-social, como en el plano jurídico, cfr. CAPELLI, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n. 2081/92*, cit., 592-593.

se optó decididamente por la primera vía<sup>521</sup>, con una regulación de tales indicaciones en el acuerdo TRIPs (de las que surge la inserción en la regulación italiana en la materia del Código de la Propiedad Industrial), en que las indicaciones geográficas se plantean tendencialmente en plano de igualdad con los demás derechos de propiedad intelectual regulados en el Acuerdo<sup>522</sup>. En el ámbito comunitario, por el contrario, no obstante la inclusión de DOP e IGP entre los derechos de propiedad intelectual, afirmada en varias ocasiones por el TJCE<sup>523</sup> y recalcada también en el Libro Verde sobre calidad de los productos agrícolas<sup>524</sup>, se debe tomar nota de que en el Reglamento n. 510/06 la consideración de los aspectos publicísticos de política agrícola tuvo un peso preponderante<sup>525</sup>: como resulta no solo de las reglas sobre la relación con las marcas, sino también, por ejemplo, de la insensibilidad del registro a hechos sobrevenidos que hagan desaparecer los presupuestos de la tutela (art. 13.2), del limitadísimo ámbito en que puede pedirse la cancelación (art. 12), de los obstáculos interpuestos a la discusión de la validez de la DOP o IGP ante el juez nacional; y todavía ampliando la argumentación a la directiva comunitaria 84/450 sobre publicidad engañosa y comparativa, de la prohibición de publicidad comparativa para productos con denominación de origen, a menos que la publicidad no “se refiera en ningún caso a productos que tengan la misma denominación” (art. 3 bis letra e) de la Directiva), prohibiendo así de hecho la comparación entre productos que la posean (o no posean una diversa)<sup>526</sup>. Se tiene por tanto la impresión de que, más allá de las afirmaciones de principio, en el Reglamento comunitario las DOP e IGP son objeto de un derecho de propiedad intelectual *sui generis*, una especie de derecho híbrido en el que coexisten puntos de vista diferentes, no siempre conciliables.

Tornando al problema de la coexistencia impuesta a las marcas anteriores, sólo puede explicarse como opción de prevalencia de intereses públicos sobre derechos privados de marca. Y sin embargo, aun no negando la existencia de tales intereses públicos merecedores de consideración, hay motivo para preguntarse si la solución dada por el Reglamento no será demasiado desequilibrada a favor de las DOP e IGP y si la opinión vigente no impone sacrificios injustificados a los titulares de las marcas. Ciertamente la postura comunitaria ha recibido en 2005 un autorizado aval en el ámbito WTO, en el que la contestación promovida por Estados Unidos y Australia contra la solución dada por la Unión Europea a los límites entre indicaciones de calidad y marcas, considerada no respetuosa de los derechos de exclusiva sobre éstos previstos por el art. 16 TRIPs, fueron rechazadas por el Panel: aunque no ocurrió tal cosa por el camino principal de

<sup>521</sup> El Panel WTO recuerda que cada sección de la Parte II de los acuerdos TRIPs se refiere a una categoría de propiedad intelectual y subraya que las marcas y las indicaciones geográficas son ambas “in general terms, forms of distinctive signs” (puntos 7.599 de las dos decisiones citadas en la nota 12).

<sup>522</sup> Así GOEBEL, op. cit., 973, según el cual el Acuerdo TRIPs “sets both trademarks and geographical indications on equal footing as private property rights”.

<sup>523</sup> Cfr. TJCE 16 de Mayo de 2000, asunto n. C-388/95, *Rioja 2*, punto 54; TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto n. C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, punto 64; TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto n. C-469/00, *Ravil*, punto 49. Sobre el tema ver también las conclusiones del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER, de 20 de Mayo de 2005, en los asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02, puntos 60 y ss.

<sup>524</sup> Libro Verde de 15 de Octubre de 2008 sobre calidad de los productos agrícolas: normas de producto, requisitos de producción y sistemas de calidad, p- 12.

<sup>525</sup> Notese por lo demás que el Reglamento n. 510/06 indica como su principal base normativa el art. 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, es decir el artículo relativo a la política agrícola común.

<sup>526</sup> Prohibición que por otra parte el TJCE ha levantado en esencia con la sentencia de 19 de Abril de 2007 en el caso *De Landtsheer* (asunto n. C-381/05), sobre la que puede verse en sentido crítico SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit., y en cambio en términos de aprobación FUSI, en *Il dir. Ind.* 2007, 393.

negar el contraste con el art. 16, sino al contrario con un claro reconocimiento de la violación del art. 16 por las normas comunitarias, que sin embargo se salvan en cuanto que el Panel ha considerado eran en conjunto, una “excepción limitada” a los derechos de marca, permitida por el art. 17 TRIPS<sup>527</sup>. Ello no obstante, parece que las normas vigentes podrían perfeccionarse, en una dirección que, sin quitar nada de la tutela de las DOP e IGP, tenga mayor consideración de los derechos de marca anteriores.

Ante todo en el reglamento no se prevé compensación alguna por la pérdida de exclusiva que se impone al titular de la marca; mientras una forma de indemnización parecería obligada (y está prevista en nuestra Constitución para todos los casos de expropiación). Además, en cuanto lo consienta el art. 7.5 del reglamento, dentro de ciertos márgenes, a la Comisión de llevar cabo un equilibrio de intereses en el procedimiento de inscripción de las DOP e IGP, se agota en el ámbito de la discrecionalidad valorativa de la propia Comisión, sin que el reglamento prevea o imponga formas de tratamiento diferenciado según las “variables” que se presenten en concreto. Así, el conflicto entre indicaciones de calidad y marcas siempre bajo el aspecto de los intereses públicos afectados, se plantea en términos diferentes en el caso de las DOP, para las que a causa del más fuerte vínculo entre el producto y el territorio, puede decirse que estos intereses son especialmente “intensos”, y para el de las IGP, en las que el vínculo es mucho más tenue, dado que para su inscripción basta que en la zona típica tenga lugar la elaboración del producto procedente de otra zona, o que sólo exista en verdad una reputación ligada al territorio. Del mismo modo son varias las hipótesis de indicaciones de calidad de mucho renombre, a cuya utilización están legitimados un número considerable de productores de la zona que tal vez tiene un importancia de cierto nivel en la economía nacional, y la indicación de hornacina, desconocida del gran público y utilizada por un exiguo número de operadores. No parecería pues poco razonable una regulación más flexible, que refleje estas diferencias en las relaciones entre indicaciones de calidad y marcas, incluso en términos de prevalencia de éstas. Cuando los intereses ligados a las primeras no permitan justificar el sacrificio impuesto al titular; mientras el sistema actual está caracterizado por una absoluta rigidez y por la imposición de un régimen de coexistencia también en casos en los que el valor de la marca y los intereses conectados a su uso son superiores a los ligados al uso de una casi desconocida IGP.

Más allá de estas críticas a las normas en su actual redacción, se puede en todo caso probar, en vía interpretativa, a alcanzar soluciones que, sin disminuir la tutela de las DOP e IGP, consigan al mismo tiempo minimizar los inconvenientes que lleva consigo el régimen de coexistencia para el titular de la marca. Dos caminos se muestran, al respecto, practicables. Ante todo se puede valorar una indicación sugerida precisamente por la Unión Europea en defensa de sus normas en la controversia ante la WTO<sup>528</sup>, es decir la necesidad de coordinar las normas del actual Reglamento 510/06 con las existentes en materia de etiquetado veraz de los productos y prohibición de publicidad engañosa para el consumidor. Desarrollando este argumento se podría decir, con el fin de atemperar en alguna medida los efectos del régimen de coexistencia, que la tutela de la DOP e IGP posterior no exonera de la obligación de adoptar (análogamente a lo que se sostiene para el caso de coexistencia entre signos distintivos prevista en la legislación sobre marcas<sup>529</sup>) formas de diferenciación, mediante la adición de elementos o la adopción de cautelas que, en la presentación del producto en el contexto concreto,

<sup>527</sup> Ver decisiones del Panel WTO citadas en la nota 12.

<sup>528</sup> Ver el punto 7.568 de la decisión del Panel WTO en el caso WT/DS174/R y el punto 7.569 de la decisión del Panel WTO en el caso WT/DS290/R.

<sup>529</sup> Ver VANZETTI-DI CATALDO, *op. cit.*, pp. 168, 181-182 y 211.212.

sirvan para distinguirlo de modo aceptable de productos que usen la marca anterior evitando la interferencia con ésta. Una solución de este tipo no parece demasiado onerosa, y por otra parte puede limitarse al territorio en que se protege la marca anterior; además una diferenciación respecto de las marcas anteriores constituye evidentemente una ventaja no sólo para ellas, sino también para las mismas DOP e IGP, en términos de mayor reconocibilidad y transparencia en el mercado.

El segundo camino de que se ha hablado consiste en interpretar las prohibiciones de registro de la DOP o IGP posterior previstas en el art. 3.4 del Reglamento de manera que tendencialmente cubra (y evite) si no todas, al menos la mayor parte de las hipótesis en que haya riesgo de confusión entre indicaciones de calidad y marcas; y sobre estos pronto se volverá al examinar esa disposición.

Llegando pues al tercer caso antes indicado, el de la marca anterior notoria, se trata de la única hipótesis en que no hay margen discrecional y la Comisión está obligada a denegar el registro de la DOP o IGP, aunque sólo cuando la inscripción pueda inducir a error al consumidor acerca de la “verdadera identidad del producto”. De ello se deduce que, si no concurre esa condición, la marca notoria queda sujeta a la misma disciplina de la marca no notoria, de modo que, por una parte, la Comisión puede proceder a la inscripción de la denominación o indicación geográfica y, por otra parte, la marca anterior, aunque notoria, debe contentarse con el régimen de coexistencia. En la formulación de esta norma también se trasluce pues una reducida consideración por parte del Reglamento de los derechos de marca, que, incluso en el caso en examen, se protegen no tanto por el hecho de ser derechos exclusivos merecedores de tutela, como por así decirlo, indirectamente, por la exigencia de evitar engaños al público. Aunque con tales límites, la norma permite una interpretación más amplia que la que verosíblemente pretendía el legislador histórico y que se ha seguido mayoritariamente. Al respecto se suele afirmar que el art. 3.4 (y antes el art. 14.3 del Reglamento 2081/92), poniendo el énfasis en la notoriedad, en la reputación y en la duración del uso, se refiera al supuesto de hecho de la marca que goza de renombre: lo que debería sugerir un ámbito de aplicación limitado a las marcas que hayan alcanzado un umbral de reconocimiento entre el público suficiente como para beneficiarse de la tutela ampliada prevista para este tipo de signos<sup>530</sup>. De modo que, poniendo el acento sobre el verdadero propósito del impedimento, es decir el peligro de un engaño del público sobre la identidad del producto (respecto del cual reputación, notoriedad y duración son solo elementos a tener en cuenta para valorar el carácter engañoso), se puede también argumentar la existencia de un engaño relevante en todos los casos en que, aun no siendo renombrada la marca, su pueda en concreto crear confusión, en la percepción del público, entre el producto designado por la marca y el que usa la DOP o IGP (y es muy posible que también el signo objeto de una marca no renombrada sea percibido por el público precisamente como signo distintivo de un cierto empresario): que podría para aplicar el impedimento del que se trata a favor de un más amplio número de marcas ya acreditadas en el mercado, limitando la imposición del régimen de coexistencia a

---

<sup>530</sup> Ver en particular las defensas de los Estados Unidos asumidas en los puntos 7.532 y ss. de la decisión del Panel WTO en el caso WT/DS174/R, donde se subraya como la formulación de la normativa comunitaria coincide con la definición de marca que goza de notoriedad o renombre acogida en la Recomendación WIPO de 1999 (Joint recommendation concerning provisions on the protection of well-known marks). En el sentido en que la disposición hoy contenida en el art. 3.4 del reglamento 510/06 se refiere a la marca “notoria o de renombre” SNDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRPS*, Padova, 1999, pp. 85-86.

marcas todavía no usadas o en todo caso no percibidas todavía en concreto por el público como indicaciones de un origen empresarial<sup>531</sup>.

Un problema no resuelto expresamente por el Reglamento 510/06 atañe pues a la eventualidad de que, aun existiendo el impedimento de que trata el art. 3.4, la DOP o IGP resulte inscrita, tal vez porque la Comisión rechaza la oposición o porque el conflicto con la marca anterior notoria aparezca en otro momento posterior. Queda aquí excluida la posibilidad de iniciar un procedimiento de cancelación de la DOP o IGP, cosa prevista en el art. 12 del Reglamento sólo para el caso, que hay que juzgar taxativo, en que ya no se garantice el respeto de las condiciones del reglamento. Igualmente sin embargo parece que hay excluir una interpretación del Reglamento en el sentido de que la DOP o IGP se salven y la marca anterior notoria deba contentarse con el régimen de coexistencia: si en efecto, como se ha visto, la prohibición de inscripción reposa sobre las exigencias declaradas de tutela del consumidor contra el engaño, la solución de un régimen de coexistencia no es evidentemente satisfactoria. La solución del problema puede encontrarse en las disposiciones del Tratado CE, y en particular del art. 230.4 del mismo que admite por parte de cualquier persona física o jurídica, un recurso al tribunal y por tanto al Tribunal de Justicia CE contra cualquier decisión que le afecte “directa e individualmente”: norma que según jurisprudencia consolidada, permite impugnar también resoluciones de alcance general y carácter normativo (como los Reglamentos reconocen las DOP e IGP), cuando estos al menos “toquen” al sujeto interesado “a causa de determinadas cualidades personales, o circunstancias particulares aptas para distinguirlo de la generalidad”<sup>532</sup>. Lo que ciertamente ocurre, como afirmo el Tribunal en el caso *Codorniu*, cuando el reconocimiento de una indicación geográfica entre en conflicto con anterior derecho de marca, cuyo titular efectivamente se encuentra en una posición (precisamente la de titular de un derecho exclusivo limitado por la indicación geográfica posterior) que lo diferencia de la generalidad de los operadores económicos<sup>533</sup>. Por lo demás, también cuando las impugnaciones por particulares de las resoluciones de reconocimiento de DOP o IGP se inadmiten, esto siempre ha ocurrido en casos en los que el recurso se fundaba en un genérico interés a proseguir en el uso de una denominación o en su la discusión sobre las valoraciones de la Comisión en materia de delimitación del área geográfica y del *milieu*<sup>534</sup>. Y también con motivaciones en que tal vez se dice expresamente que a la conclusión de inadmisión no se podrá llegar cuando el recurrente accione sobre la base de un derecho de marca perjudicado, dado que en tal caso se debería considerar “tocado” en su posición personal, diferente de la de cualquier otro sujeto como había ocurrido en el caso *Codorniu*.

Además, a parte de esta posibilidad de recurso dirigido a los jueces comunitarios, siempre se ha reconocido en las mismas decisiones, la facultad del sujeto interesado de acudir al juez nacional y solicitar la cuestión prejudicial<sup>535</sup> ante el tribunal de Justicia

<sup>531</sup> Ver SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/2006*, cit., 1032-1033, que por otra parte limita esta solución al caso en que la marca se haya acreditado “ante el mismo público del territorio al que la denominación se refiere”, de modo que el signo haya “perdido también aquí su función de identificación de procedencia geográfica, a favor de la función distintiva”.

<sup>532</sup> TJCE, 18 de Mayo de 1994, asunto n. C-309/89, *Codorniu*, puntos 19-20.

<sup>533</sup> TJCE, 18 de Mayo de 1994, cit., puntos 21 y 22.

<sup>534</sup> TJCE. 15 de Septiembre de 1998, asunto T-109/97 y TJCE 30 de Enero de 2001, asunto T- 215/00, y TJCE 30 de Enero de 2002, asunto C-151/01, en el caso *La Conqueste*; TJCE 13 de Diciembre de 2005, asunto T-392/02, *Arla Foods*; TJCE 12 de Marzo de 2007, asunto T-418/04, *Confcooperative-Tcai Friulano*; TJCE 11 de Septiembre de 2007, asunto T-35/06. *Honig-Verband*.

<sup>535</sup> Como en efecto ocurrió en el caso *Carl Kühne*, en el que el Tribunal se pronunció sobre la validez de una IGP por cuestión prejudicial de juez alemán (TJCE 6 de Diciembre de 2001, asunto n. C-269/99)-

sobre la legitimidad de la resolución de reconocimiento de la DOP o IGP, con base en el art. 234 del Tratado CE<sup>536</sup>.

Lo anteriormente dicho conecta con otro punto problemático evidenciado en la introducción, que es la posibilidad de controlar después de la inscripción la existencia de los presupuestos de las DOP e IGP. Como ya se indicó, el Reglamento sustrae – con excepción de las hipótesis de violación del reglamento, que constituyen causa de cancelación – la protección de DOP e IGP de la incidencia de hechos sobrevenidos que desmerezcan los presupuestos de protegibilidad. Esto se dice expresamente para los casos de genericidad sobrevenida de la denominación protegida, a la que el art. 13.2 niega cualquier relevancia jurídica<sup>537</sup> (así como la genericidad es impedimento de la inscripción de DOP e IGP si existe con anterioridad, pero no causa la “decadencia” si sobreviene después); y probablemente la misma regla de insensibilidad de la tutela a hechos sobrevenidos debe considerarse operante para el caso en que la denominación o indicación en cuestión pierda en el tiempo su conexión con el territorio de origen (hipótesis de pérdida del *milieu*). Se trata también en este caso de disposiciones que tienen su origen en razones de valorización y tutela de las producciones locales y que se alejan de las reglas típicas de los signos distintivos en los que, por lo general, la pérdida de los presupuestos de tutela abre el camino a la decadencia de la marca (aunque normalmente sea sólo a causa de la conducta del titular). Además se deduce del sistema comunitario que también en lo pocos casos en que la validez de una DOP o IGP puede ser controlada, ello debe tener lugar precisamente a nivel comunitario, estando excluida la facultad del juez nacional de denegar la tutela a una denominación regularmente registrada. También de este conjunto de normas surge una consideración de favor para las DOP e IGP y su preponderancia sobre las marcas, al menos en el sentido de que el interés en la libre utilización de un signo cuyos presupuestos de tutela como indicación geográfica o denominación de origen no subsistan no se toma en consideración y no se consiente en esencia a los titulares de las marcas fundamentar una defensa en la eventual falta sobrevenida de presupuestos de tutela de la DOP o IGP, que continúa siendo por ello plenamente oponible a las marcas en cuestión.

## **2.2) Reglamento 479/08 t Reglamento 110/08.**

Aunque con alguna diferencia respecto del Reglamento 510/06, las relaciones entre denominaciones protegidas y marcas se regulan de modo sustancialmente coincidente con lo recién examinado también en el Reglamento 479/08 sobre la organización común de mercado vitivinícola, que, en los arts. 33 y ss., introduce un nuevo sistema de inscripción registral a nivel comunitario de DOP e IGP de vinos, destinado a entrar en vigor el 1 de Agosto de 2009, y que desde esa fecha sustituirá al sistema delineado por el reglamento 1493/99, basado en un sistema de inscripción registral a nivel nacional de las denominaciones (en Italia las DOCG, DOC e IGT), después automáticamente reconocidas a nivel comunitario como indicaciones geográficas o como v.q.p.r.d. (vinos de calidad producidos en regiones determinadas). En gran parte modelado sobre la base del Reglamento 510/06, también el Reglamento sobre las denominaciones de vinos contempla las tres hipótesis de conflicto antes examinadas, estableciendo (arts. 43 y 44)

<sup>536</sup> Sobre la posibilidad de impugnar reglamentos de reconocimiento de DOP e IGP con base en el art. 230 del Tratado o de someter la valoración de la legitimidad al Tribunal de Justicia mediante cuestión prejudicial ver SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit, 1035; ID, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit., ; E. CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo regolamento comunitario n. 510/06 en el decreto italiano 19 Novembre 2004, n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel Regolamento predetto*, cit., 119.

<sup>537</sup> En el sentido de justificar esta norma en razón de objetivos de política agrícola perseguidos por el Reglamento, ver SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.

respectivamente la prevalencia de DOP e IGP anteriores sobre la marca posterior y la prevalencia de las marcas anteriores cuando, teniendo en cuenta su notoriedad y reputación, la inscripción de la DOP o IGP pudiese inducir a error al consumidor sobre la verdadera identidad del vino; y por lo tanto previendo, evidentemente para las hipótesis residuales de marcas anteriores que ya no sean obstáculo a la inscripción, el régimen de coexistencia. Las diferencias que pueden hallarse respecto del Reglamento 510/06 consisten en el hecho de que no está expresamente previsto un motivo de oposición ulterior a la notoriedad de la marca (no está pues prevista la hipótesis en que la DOP o IGP pueda en todo caso “perjudicar la existencia” de una marca anterior); que, a los fines de admisión al régimen de coexistencia, no se dice explícitamente que la marca anterior deba haberse adquirido de buena fe (pero parece en cualquier caso que hay que excluir la tutela de una marca adquirida de mala fe, que incluso sobre la base de las normas sobre marcas no sería válida ni digna de tutela); que a los fines del régimen de coexistencia, la fecha relevante para establecer la anterioridad de la marca es la fecha de presentación de la petición de protección de la DOP o IGP en el país de origen; y que es necesario, para el caso de coexistencia, que “el uso de la denominación de origen o de la indicación geográfica se permita junto al de las marcas relativas”. Aunque con estas diferencias, no se hallan divergencias sustanciales respecto del régimen del Reglamento 510/06 (salvo quizás el hecho de que para la marca anterior no notoria no parece haber posibilidad de oposición y que por tanto no hay alternativa al régimen de coexistencia), así como que las valoraciones expresadas en el párrafo precedente pueden, *mutatis mutandis*, referirse también al nuevo sistema de DOP e IGP en el sector vitivinícola<sup>538</sup>.

El sistema de las DOP e IGP (o mejor sólo el de las IGP) se completa con el Reglamento 110/08 que regula la inscripción y protección a nivel comunitario de las indicaciones de calidad de las bebidas alcohólicas y que sustancialmente ratifica el Reglamento 510/06 (aunque con normas más “ágiles” y de menor complejidad), respecto del cual la principal diferencia es la de prever la posibilidad de inscripción sólo de IGP para estos productos y no de DOP. Las relaciones entre la IGP de las bebidas alcohólicas y las marcas están reguladas (en el art. 23) de modo coincidente con el de los arts. 3.4 y 14 del Reglamento 510/06, mientras que en materia de oposición, no se prevén especiales condiciones de “admisibilidad” y el art. 17.7 establece sucintamente que cualquier persona física o jurídica titular de un interés legítimo puede oponerse a la inscripción “si considera que no se satisfacen las condiciones prescritas por el presente Reglamento”<sup>539</sup>: expresión que parece abarcar todos los casos de conflicto con marcas anteriores. También en relación con las disposiciones de este Reglamento vale pues cuanto se ha dicho antes en relación al Reglamento 510/06.

## 2.2) Reglamento 509/06.

Respecto del sistema e las DOP e IGP examinado en los párrafos precedentes, que con la institución de las denominaciones e indicaciones comunitarias en el sector vitivinícola y en el de las bebidas alcohólicas cubre ahora todos los productos agroalimentarios, tienen un puesto por sí mismas las STG reguladas en el Reglamento 509/06 y caracterizadas, frente a las DOP e IGP, esencialmente por tener por objeto no

<sup>538</sup> Se debe en todo caso recordar que el nuevo régimen de DOP e IGP de los vinos innova sensiblemente la materia de las relaciones con marcas anteriores que, con base en el Reglamento n. 1493/99, salvo casos excepcionales, no se admitían a un régimen de coexistencia y debían de abandonarse al final de un período transitorio. Ver a tal efecto, con valoraciones muy críticas, GOEBEL, *Geographical indications and Trademarks- The road of Doha*, cit., 973-974.

<sup>539</sup> Se puede además notar que el Reglamento 110/08 admite, a diferencia del Reglamento 510/06, que la persona física o jurídica presente directamente la oposición a la Comisión.

un nombre geográfico o evocador de un origen geográfico, sino una denominación típica de cierto producto<sup>540</sup>. De estas particulares indicaciones de calidad se suele subrayar su escasa importancia práctica, debido sobre todo a que su regulación no ha tenido por varias razones<sup>541</sup> éxito y no ha dado vida, como era la intención del legislador comunitario, a un sistema paralelo al de las DOP e IGP, ya que las STG han permanecido confinadas en un papel marginal<sup>542</sup>; por otra parte el sistema de<sup>543</sup> las STG ha atraído sobre todo por parte de los estudiosos de derecho agrario, vehementes críticas por su contradicción interna en cuanto que, aunque tendente declaradamente a la valorización de especialidades tradicionales, se estructura de modo que disminuye la tipicidad y favorece fenómenos de deslocalización y estandarización.

En todo caso, a diferencia de cuanto ocurre con las DOP e IGP, el reglamento sobre STG no contiene una específica regulación de las relaciones entre éstas y las marcas; y así, con solución opuesta a la de los Reglamentos 510/06, 479/08 y 110/08, reconoce en este campo la prevalencia de las normas en materia de marcas<sup>544</sup>, afirmando en el considerando 13 que la aplicación del propio Reglamento “no perjudica las normas vigentes en materia de marcas”; estableciendo en el art. 5.1 que se mantienen “las disposiciones comunitarias o de los Estados miembros que regulan la propiedad intelectual y en particular las relativas a las indicaciones geográficas y marcas”; y admitiendo, en caso de “inobservancia” de las norma citada, la oposición a la inscripción de la STG, para decidir sobre la cual la Comisión debe tener en cuenta, como para las DOP e IGP, “los usos leales y tradicionales y los efectivos riesgos de confusión” (art. 9). Por su parte el ya recordado art. 159 del Reglamento sobre marca comunitaria deja a salvo sólo las disposiciones en tema de DOP e IGP y nada dice de las de STG. Hay pues una separación notable de los tres reglamentos sobre DOP y sobre IGP, evidentemente porque, tratándose aquí de nombres que no indican una especial calidad, sino que designan solamente un tipo de producto tradicional, no se ha juzgado necesario introducir normas específicas como las que atribuyen una tutela prevalente a las otras indicaciones de calidad.

Parece pues que los eventuales conflictos deben ser resueltos sobre la base del derecho de marcas, y por tanto sobre todo sobre la base de normas en materia de descripción y carácter engañoso, excluyendo en todo caso del registro de marcas a los signos carentes de carácter distintivo por el hecho de coincidir con el nombre de la especialidad tradicional o de indicar determinadas características o señas engañosas para el público en cuanto aptas para atribuir al producto características en realidad no poseídas; y también podrá funcionar como oportuna norma de cierre la prohibición general de inscripción de mala fe. Por otra parte, en presencia de derechos de marca válidamente adquiridos, deberían (hay que usar sin embargo el condicional, dado que también aquí

<sup>540</sup> Sobre la correspondencia entre “denominaciones típicas” di derecho italiano y STG comunitarias ver NERVI, *op. cit.*, 980-982.

<sup>541</sup> Ver sobre ello GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 70-71.

<sup>542</sup> Como resulta del Libro Verde de 15 de Octubre de 2008 sobre la calidad de los productos agrícolas (p. 16) se han registrado desde la introducción del sistema en 1992 solo 20 STG estando en curso el procedimiento de registro de otras treinta, frente a cerca de 3000 indicaciones geográfica de vinos, bebidas alcohólicas y productos agrícolas y alimentarios ya registrados o para los están en curso el examen (p. 13 de Libro Verde). Por lo que atañe a Italia se pueden mencionar las STG “mozzarella” y “pizza napolitana”.

<sup>543</sup> Ver en especial MASSINI, *Sulla funzione delle specialità tradizionali garantite: una nomenclatura tra tradizione e delocalizzazione*, en *Dir. e giur. Agraria*, 2006, 490 y ss.; y CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione europea*, cit., 197 y ss.

<sup>544</sup> Subraya este aspecto COSTATO, *DOP, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, cit., 352, donde destaca (en la nota 3) que las STG están “en posición subordinada” respecto de las marcas.

parece que se deja a la Comisión un margen de discrecionalidad para decidir sobre la oposición) ser estos los que prevalecieran contra una STG posterior, como impedimentos para su inscripción o como motivo de recurso contra la propia STG concedida, análogamente a lo que ocurre para DOP e IGP precedidas por marcas notorias, pero aquí sin distinción entre tipos de marcas, no imponiendo el Reglamento 509/06 ningún régimen de coexistencia. De hecho ocurre en todo caso, que la limitada difusión de la STG hace improbables los casos de conflicto, que en efecto no parecen por el momento haber tenido lugar.

#### **2.4) Consideraciones de síntesis.**

Resumamos brevemente el discurso hasta aquí desarrollado. Dejando a parte (también por su limitada importancia) las STG, el derecho comunitario está decididamente marcado por la prevalencia de las DOP e IGP sobre las marcas. Se ve sobre todo por la derogación de la regla (fundamentalmente en el sector de la propiedad intelectual) de la prevalencia de los derechos adquiridos con anterioridad, dado que en muchos casos la DOP o IGP se tutela aunque haya una marca anterior, que gozando de validez y sin que haya tolerancia o aceptación por el titular se ve sometida a un régimen de coexistencia. Se ve también por la regla por la que el derecho sobre la DOP o IGP continua prevaleciendo incluso cuando falten los presupuestos para su tutela (las DOP e IGP no se “vulgarizan” aunque se conviertan en denominaciones genéricas del producto; y, probablemente, no desaparece la tutela ni con la pérdida sobrevenida del *milieu*). Y además se ve en las limitadas posibilidades de atacar a una DOP o IGP (casos tasados de cancelación y como mucho recurso ante el Tribunal de Justicia), con exclusión de toda posibilidad para el juez nacional de controlar directamente la validez de la DOP o IGP, y con el resultado de que una denominación o indicación en sí misma no tutelable pueda en todo caso oponerse a una marca.

En general se debe observar pues que siempre que se impone un régimen de coexistencia, significa por definición una solución de compromiso, que se resuelve en un sacrificio, una imitación del ámbito de protección del signo anterior; y no caso en que el Reglamento sobre DOP e IGP en que las hipótesis de coexistencia se prevean a favor de las marcas.

Naturalmente no se puede negar que en defensa de este sistema puedan invocarse justificaciones sustanciosas, en particular ligadas a exigencias de valorización de las producciones tradicionales de las zonas típicas que son seguramente dignas de tenerse en cuenta; y por otra parte en el sector que nos ocupa se trata no de un conflicto entre signos confinado en ámbitos puramente privatísticos (como ocurre en los conflictos entre marcas u otros signos distintivos), sino más bien de un conflicto en el que está en juego una regulación, precisamente las de las DOP e IGP, con fuertes rasgos publicísticos y especialidades que obstaculizan las reglas sobre signos distintivos. Ello no obstante, por las razones expuestas, es discutible que se haya encontrado ya la solución óptima y que no se hayan impuesto a los derechos de marca sacrificios que exceden lo necesario para la tutela de los intereses públicos vinculados a las DOP e IGP: incluso si se admite que estos sacrificios deban existir y que no haya, como se decía, otros medios idóneos de diferenciación, que dejen en sustancia intacto el derecho de marca. En todo caso parece que hay que compartir una interpretación que circunscriba la aplicación del régimen de coexistencia a marcas no utilizadas o no acreditadas ante el público; y que permita a todas las demás marcas beneficiarse de la regla de prevalencia impuesta para la marca notoria por el art. 3.4 del Reglamento 510/06.

### **3) El sistema comunitario de relaciones entre marcas e indicaciones de calidad en una perspectiva histórica y en el actual contexto internacional.**

Si se confronta el actual sistema de los Reglamentos comunitarios sobre DOP e IGP con el resultante de los acuerdos internacionales que poco a poco han ido regulando la materia, es claro que se trata del sistema que históricamente ha tutelado con mayor intensidad las denominaciones e indicaciones geográficas, incluso en su relación con las marcas.

La comparación más extrema es naturalmente la relativa al acuerdo de Lisboa sobre protección de las denominaciones de origen, tratándose del único acuerdo internacional que tiene, al igual que los Reglamentos comunitarios, previsto un sistema general de registro de las denominaciones. Por prever el acuerdo de Lisboa una enérgica tutela de las denominaciones de origen, comparable para algunos autores a la de los reglamentos comunitarios<sup>545</sup>, no hay que olvidar que permite una, aunque limitada, posibilidad de cesación de la tutela por genericidad sobrevenida en el caso de pérdida de la protección en el país de origen y, sobre todo, deja espacio a un control de validez de la denominación por falta de *milieu* ante el juez nacional<sup>546</sup> quien cuando niegue esta validez, puede “remover” del territorio de su estado la denominación inválida y reconocer protección a una marca homónima. Una mayor flexibilidad respecto de los Reglamentos comunitarios existe, pues, sin más.

Queriendo hacer después una comparación con la Convención de la Unión de París, con el Acuerdo de Madrid sobre la represión de las indicaciones de procedencia falsas o e falaces y con los TRIPs, en cierto modo estas convenciones permiten un más fácil acceso a la tutela, dado que no está en ellos contemplada ninguna formalidad de registro o examen de validez; pero, por otra parte, están basadas en un standard mínimo de protección, circunscrita a la protección de las denominaciones e indicaciones contra el engaño (sólo para vinos los TRIPs prevén una tutela incluso contra el enganche, que ni con ocasión de la celebración de los TRIPs, ni en las sucesivas negociaciones se consiguió extender a las indicaciones relativas a otros productos<sup>547</sup>). Por lo que respecta a las relaciones con las marcas, solo los TRIPs se ocupan de ello, previendo por una parte la nulidad de las marcas en contraste con indicaciones geográficas anteriores (si la marca no se corresponde con el verdadero origen del producto y basta para engañar al público; a menos que no se trate de vinos o alcohólicas, para las que el engaño no es preciso) y por otra parte, la salvedad de las marcas anteriores adquiridas con inscripción o uso de buena fe (art. 24.5 TRIPs), que al menos de acuerdo con una interpretación, prevalecen sobre las indicaciones geográficas más ampliamente de cuanto lo hacen en el sistema de las DOP e IGP: y en efecto, mientras algunos autores consideran que esta salvedad no es otra cosa que el régimen de coexistencia entre marcas e indicaciones

<sup>545</sup> Para profundizar, VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.

<sup>546</sup> Estos se deduce del art- 16 del Reglamento de ejecución del Acuerdo de Lisboa en la versión en vigor en 2002, como pone de relieve VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit.; en la jurisprudencia italiana anterior a este Reglamento, se afirmó el mismo principio por la Corte de Casación en los casos Pilsner (Cass. 28 de Noviembre de 1996, n. 10587, en *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1997, 11 y *Budweiser* (Cass. 10 de Septiembre de 2002, n. 13168, en *Giur. Ann. Dir ind.*, 2002, 23).

<sup>547</sup> En el Acuerdo TRIPs el standard (mínimo) general de protección se fijó en el art. 22, mientras que la regulación específica de las indicaciones geográficas de vinos y alcohólicas se contiene en el art. 23. Varios miembros del Acuerdo piden hace tiempo el inicio de negociaciones para extender esta tutela también a los productos distintos de alcoholes y vinos: La cuestión se afronta en el punto 18 de la Declaración de Doha del 14 de Noviembre de 2001, que sin embargo es interpretado de modo diferente por los miembros, en el sentido de que algunos ven en ello un empeño de iniciar negociaciones sobre el punto, mientras que otros sostiene que no se puede deducir obligación alguna de negociar. Se continúa pues en una situación de atasco en una cuestión preliminar a la discusión (para profundizar y poner al día ver el sitio [www.wto.org](http://www.wto.org))

geográficas previsto también por el Reglamento 510/06<sup>548</sup>, otra parte de la doctrina sostiene que la salvedad de los derechos anteriores debe entenderse como tutela plena de la marca sin menoscabo alguno. De modo que sólo la marca pueda sobrevivir, pero su titular puede también hacer valer la exclusiva conferida por la marca contra la indicación geográfica posterior e impedir su uso<sup>549</sup>: lo que comportaría un todavía más marcado desalineamiento entre el régimen de las DOP e IGP comunitarias y el de las indicaciones protegidas en base al TRIPs. La opción entre una u otra solución interpretativa podría repercutir luego sobre las disposiciones nacionales en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas contenidas en el Código de la Propiedad Industrial (arts. 29 y 30) que, como es sabido, están modeladas sobre las disposiciones del TRIPs (o mejor: sobre las disposiciones generales contenidas en el art. 22, y en parte, en el art. 24; y no en cambio sobre las específicas de vinos y alcohólicas); y llevaría a preguntarse si el art. 30 del Código, en donde sanciona, en términos generales, la salvedad de las marcas anteriormente adquiridas de buena fe, ha de entenderse simplemente como no oponibilidad de la indicación geográfica a la marca (lo que lleva a un régimen de coexistencia) o si la salvedad comporta una tutela “plena” de la marca, que no sólo mantiene su validez, sino que puede también hacerse valer contra la indicación geográfica posterior, sobre la cual no podría por ello surgir un derecho de propiedad industrial válido, conforme al Código.

Si en cambio se aprobasen los proyectos de reforma actualmente en discusión, el art. 30 del Código se alejaría de los TRIPs para acercarse al Reglamento 510/06 en la vertiente de la tutela de las indicaciones geográficas: tutela que actualmente está prevista (sólo) contra el engaño y que el proyecto de decreto de reforma del Código pretende expresamente ampliar hasta comprender también las hipótesis de parasitismo no engañoso (contempladas por el art. 13 del Reglamento 510/06).

Si miramos después al contexto internacional en el distanciamiento entre Europa y América (pero no sólo) es claro. El de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas es el único sector de la propiedad intelectual en que los contrastes no sólo existen entre países desarrollados y países en vías de desarrollo sino incluso entre los países occidentales, que, como ya se recordó en la introducción, se dividen entre países portadores de tradiciones de tipicidad favorables a la tutela fuerte que ha tenido preponderancia en sede europea y países carentes de estas tradiciones no sólo contrarios a esta tutela, sino incluso orientados a resolver los problemas relacionados con ella a base de normas en materia de marcas, por una parte dando en todo caso prevalencia a los derechos anteriormente adquiridos, según la regla “first in time, first in right”<sup>550</sup>,

<sup>548</sup> Así ALBERTINI, *L'attuazione del TRIPs in Italia (marchi, brevetti e altro)*, en *Giur merito*, 1996, 560 y ss., en especial 585-586, según el cual la única importancia de la norma reside en explicitar que los sujetos legitimados para el uso de la indicación geográfica no pueden actuar contra el titular de la marca anterior; parece orientado en el mismo sentido GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, en *Riv. Dir. agr.*, 2000, 412 y ss, en particular 423-424.

<sup>549</sup> En tal sentido McCARTHY, *On trademarks and unfair competition*, 2006, vol 2, chapter 14, p. 16; GOEBEL, *Geographical indications and trademarks- The road of Doha*, cit., 974-975.

<sup>550</sup> Ver sobre la misma, para una amplia ilustración del derecho americano donde no existe un sistema de protección de las indicaciones geográficas alternativo al de las marcas colectivas o de certificación, MCCARTHY, *On trademarks and unfair competition*, 2006, volumen 2, capítulo 14. La misma regla “first in time, first in right” ha sido sugerida como modelo de solución de los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas por las Resoluciones AIPPI sobre las preguntas Q 62 (*International protection of appellations of origin and indications of source*) y Q 191 (*Relationships between trademarks and geographical indications*) adoptadas respectivamente en Rio de Janeiro el 24-29 de mayo de 1998 y en Göteborg el 8-12 de octubre de 2006 (además en la resolución sobre la cuestión Q 118 en materia de *Trade and service marks and geographical indications* adoptada en Copenhague el 12-18 de junio de 1994 se aconseja en principio la prevalencia del signo anterior sólo en caso de conflicto entre una

aplicada para hacer prevalecer las marcas adquiridas antes de la petición de protección para las indicaciones geográficas – con consecuencias ulteriormente diferenciadas, según se considere fecha relevante para dirimir el conflicto el momento en que surge la protección en el país de origen o el momento en el que la protección se pide frente al Estado tercero – y, por otra parte considerando ciertas indicaciones de procedencia en la medida de términos genéricos o descriptivos a disposición de todos: pero no de todos los productores de la zona típica, sino de todos los empresarios que realicen, incluso fuera de la zona típica, un producto perteneciente a ese género mercadotécnico.<sup>551</sup>

De aquí como ya se indicó la impugnación ante el WTO del sistema comunitario de las DOP e IGP; las tentativas de llegar a soluciones negociadas entre UE y Estados Unidos; los esfuerzos, hasta ahora infructuosos de modificar los TRIPs, elevando el nivel de tutela de las indicaciones geográficas: todas ellas controversias en las que en la base del conflicto está precisamente el hecho de que lo que es en Europa sin sombra de dudas una DOP en otro lugar se usa, según los casos, como marca o como denominación genérica de productos no provenientes de la zona típica.

Por el momento puede en todo caso decirse que, al menos en lo que respecta a las relaciones entre indicaciones de calidad y marcas, el sistema comunitario no ha cedido. Aunque en otros aspectos – en particular bajo el aspecto de la discriminación de los estados terceros en el acceso al sistema de tutela de las DOP e IGP – ha considerado la regulación comunitaria en contraste con los TRIPs (razón fundamental por la que el Reglamento 2081/92 fue sustituido por el reglamento actual tendente a una “apertura” al reconocimiento comunitario también de las DOP o IGP de países terceros, sustancialmente en igualdad de condiciones con las DOP e IGP comunitarias), el Panel WTO, como ya se recordó, ha declarado legítima la preferencia dada en sede comunitaria a las DOP e IGP sobre las marcas, aunque sea sólo por haber considerado existente la causa de justificación prevista por el art. 17 TRIPs, y tras haber afirmado que en sí misma esta prevalencia choca con el ámbito de tutela de las marcas reconocido por el art. 16 TRIPs<sup>552</sup>. Las negociaciones sobre el vino terminaron igualmente con una apertura de los Estados Unidos a una más intensa protección de las denominaciones europeas, contrapesada por concesiones que la Unión Europea ha debido de hacer en materia de las llamadas prácticas vinícolas de cantina<sup>553</sup>. No se consiguió en cambio desbloquear la situación en el ámbito TRIPs<sup>554</sup>.

En conclusión, pues a nivel internacional la Unión Europea ha conseguido mantener el respeto de sus denominaciones incluso en países terceros; por otra parte no ha conseguido por el momento (y parece muy improbable que pueda hacerlo en el futuro) hacer introducir un nivel más alto de tutela de las indicaciones geográficas fuera de sus fronteras. La situación que resulta de ello presenta pues luces y sombras. Por un lado firmes las perplejidades arriba manifestadas acerca del excesivo desequilibrio de la

---

denominación o indicación geográfica y una marca posterior; mientras en caso de conflicto entre una denominación o indicación y una marca anterior se considera preferible un régimen de coexistencia); y por las propuestas INTA de septiembre de 1997 y de abril de 2003 (sobre esta última ver GOEBEL, *op. cit.*, 982-984; para consideraciones críticas sobre las posiciones AIPPI e INTA, SANDRI, *La nuova disciplina della proprietà industriale dopo i GATT-TRIPs* cit., pp. 85-86-Nota 20).

<sup>551</sup> Se pueden traer a colación aquí algunos casos “clamorosos” como el del queso canadiense con marca “Parma” o bien aquellos de los nombres de célebres vinos como el Chianti considerados genéricos o “semigenéricos” en Estados Unidos.

<sup>552</sup> Cfr. Las decisiones del Panel WTO citadas en la nota 12. Sobre la controversia ante el WTO ver PISANELLO *op. cit.*, 563 y ss.

<sup>553</sup> Para profundizar cfr. APPIANO-DINDO, *Le patriche enologiche e la tutela delle denominazione d'origine nell'Accordo UE/USA sul comercio del vino*, in *Contratto e Impresa/Europa*, 2007, 455 y ss.

<sup>554</sup> Ver la nota 49.

regulación comunitaria a favor de las DOP e IGP el fin de las controversias y de las negociaciones internacionales puede considerarse un éxito, en el plano de la valoración de los productos típicos y de su defensa contra fenómenos de “generalización” y de enganche a su reputación; por otro lado como se puso de relieve, la Unión Europea ha venido a encontrarse en la situación paradójica de tener que reconocer tutela plena a las indicaciones geográficas de países terceros, protegiéndolas como a las propias, y de tener muy a menudo que contentarse en esos mismos países terceros, con una protección de sus denominaciones e indicaciones de procedencia muy insuficiente, con resultados poco ventajosos para la agricultura europea<sup>555</sup>.

Por otra parte, que el nivel de tutela de las DOP e IGP sea un tema lejos de encontrar soluciones compartidas, viene además testimoniado por el hecho de que, más allá del radical desencuentro entre Europa y los países terceros (en especial estados Unidos, Canadá y Australia) tampoco faltan en nuestro continente conflictos entre las diversas posiciones de los Estados miembros, que a su vez derivan de diferentes visiones políticas y diferentes intereses económicos: son casos emblemáticos de esto las controversias llevadas al Tribunal de Justicia sobre el jamón de Parma<sup>556</sup> y sobre el Grana Padano<sup>557</sup> y, antes todavía, sobre el vino de Rioja<sup>558</sup>, que han hecho surgir diferencias esenciales entre países (a menudo mediterráneos) favorables a reservar las DOP a los productos no solo realizados, sino embalados (o embotellados) en la zona típica y países (a menudo del Norte de Europa) que reivindican el derecho de embalar *in loco*, tal vez tras haberlos sometido a elaboraciones loncheado o rallado, a los productos típicos de otros países<sup>559</sup>. Tampoco pueden olvidarse los casos del queso Feta<sup>560</sup>, o el del Parmigiano/Parmesan<sup>561</sup> que han llevado a escena el problema de una posible fragmentación de la Comunidad entre Estados en los que un cierto término es percibido por el público como indicación de procedencia geográfica y Estados en los que el mismo término es meramente genérico.

#### 4) El problema de las indicaciones geográficas simples.

Si hasta aquí se ha examinado el doble nivel de tutela comunitario de las DOP e IGP, que, aunque en grado diverso, presuponen un vínculo calificado entre la denominación o indicación y el territorio de origen del producto (vínculo que para las IGP puede consistir solamente en una reputación disociada de la presencia de particulares características cualitativas), el discurso se amplía ahora a un *tertium genus*: el de las llamadas indicaciones geográficas simples que, aunque no contempladas en el Reglamento 510/06 (ni en los Reglamentos 479/08 y 110/08) y por ello no registrables a nivel comunitario, en alguna sentencia del Tribunal de Justicia se han considerado sin más protegibles sobre la base de normas nacionales de los Estados miembros.

<sup>555</sup> Subraya este aspecto RICOLFI, *Is the European Gis Policy in Need of Rethinking?*, en IIC, 2008.

<sup>556</sup> TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto n. C-108/01,

<sup>557</sup> TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto n. C-469/00 (para un comentario de esta sentencia y de la del Jamón de Parma citada en la nota precedente, ver VENTURA, *Protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari*, en *Dir. Com. Sc. Int.*, 2003, 333; GRIVA ZABERT, en *Il dir. Ind.*, 2003, 322).

<sup>558</sup> TJCE 16 de Mayo de 2000, asunto n. C-388/95.

<sup>559</sup> Para profundizar ver BISCONTINI, *La Corte di Giustizia e la tutela delle DOP: verso una maggiore trasparenza del mercato*, en *Riv. Dir. Agr.*, 2004, 3 y ss.

<sup>560</sup> TJCE, 16 de Marzo de 1999, asuntos acumulados C-289/96, C-293/96; TJCE 25 de Octubre de 2005, asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02. Sobre el caso Feta ver CAPELLI, *La Corte Giustizia tra Feta e Cambozola*, en *Dir- com. Sc. Int.*, 1999, 273 y ss y SOLDANI, *Rassegna della giurisprudenza comunitaria sul regolamento CEE n. 2081/92*, en *Riv. Dir agr.*, 2004, 16 y ss, y en especial 18-20.

<sup>561</sup> TJCE 26 de Febrero de 2008, asunto n. C-132/05, d epróxima publicación en *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 2008.

Más en general, el Tribunal de Justicia en los casos *Warsteiner* y *Budejovicki Budvar*, ha adoptado una posición favorable a la protección, a nivel nacional, incluso de denominaciones e indicaciones geográficas que no tenían los requisitos para ser DOP o IGP, afirmando en ambos casos que una tutela “adicional” de este tipo no está en sí misma en contra del Reglamento 510/06 (y antes con el Reglamento n. 2081/92); y afirmando además, solo en el caso *Budejovicki Budvar*, que esa tutela no choca ni con las normas del Tratado CE sobre libre circulación de mercancías (o mejor: que aun significando un obstáculo a la libre circulación, está justificado en el sentido del art. 30 del Tratado CE por razón de tutela de la propiedad industrial y comercial)<sup>562</sup>. Apertura esta que se presta a lecturas de signo divergente, si no opuesto. Por un lado se ha destacado que la opción del tribunal suena a debilitamiento del sistema comunitario de las DOP e IGP, al menos en el sentido de que, tomando distancia con la postura de la Comisión sobre todo en los primeros años de vigencia del Reglamento 2081/92<sup>563</sup>, se afirmó que el sistema de registro comunitario no es exclusivo y no elimina ni absorbe los sistemas de protección nacionales: lo que deja abierta la posibilidad de proteger a nivel nacional signos que no cumplan los requisitos para ser DOP o IGP y, según algunos (pero la cosa es particularmente discutida y opinable), también la posibilidad de protección a nivel nacional de signos que podrían ser DOP o IGP (y por tanto indicaciones geográficas calificadas) pero para los que, por cualquier razón, no se opte por esa forma de tutela<sup>564</sup>. Por otra parte precisamente esta posibilidad ampliada de

<sup>562</sup> TJCE, 7 de Noviembre de 2000, asunto n. C-312/98, *Warsteiner*, en *Giur. It.*, , 2001, 1650, CON NOTA DE montelione; tce, 18 DE Noviembre de 2003, asunto n. C-216/01, *Budejovicki Budvar*, en *Giur. An. Dir. Ind.*, 2004, 1303. Sobre el caso *Warsteiner* ver además CAPELLI, *La sentenza Warsteiner in materia di denominazioni di origine: un contributo alla soluzione di un equivoco*, en *Dir. Com. sc. Int.*, 2001, 287; VALETTA, *Non solo DOP e IGP: territorialità del prodotto e informazione del consumatore dopo il caso Warsteiner*, en *Riv. Dir. agr.*, 2002, 142; ALBISINNI, *L'Aceto balsámico di Modena, il toorone d'alicante e la birra di Warstein*, en *Riv. Dir. Agr.* 2001, 101. Naturalmente también la protección de estas indicaciones geográficas simples requiere determinados presupuestos y en particular, como precisa la sentencia *Budejovicki Budvar*, que la denominación no se haya hecho genérica en el estado de origen y que no se trate de una “denominación que no se refiere ni directa ni indirectamente en dicho país al origen geográfico del producto que designa” (sobre los presupuestos para la tutela de indicaciones geográficas simples cfr. SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit., 1036-1037).

<sup>563</sup> Sobre esta postura ver CAPELLI, *La sentenza Warsteiner*, cit., pp- 290-291 y VALETTA, *OP. CIT.*, 149-150, que refiriéndose también a la Comunicación de la Comisión de 9 de de Octubre de 1993 (según la cual las denominaciones protegidas a nivel nacional que no se comuniquen dentro del plazo de seis meses, así como las que habiendo sido comunicadas, son objeto de resolución denegatoria de inscripción, dejan de estar protegidas”), ponen de relieve que la postura de la Comisión misma se produjo precisamente en el sentido de no admitir protecciones ulteriores a las del Reglamento. Ver también el punto tercero de la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de Marzo de 2003 en el asunto n. C-06/02, *Salaisons d'Auvergne*, donde se refiere la postura de la Comisión según la que después de la entrada en vigor del Reglamento 2081/92, “la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas podría en adelante efectuarse únicamente en el ámbito definido por tal Reglamento”.

<sup>564</sup> En este sentido CAPELLI, *La sentenza Warsteiner*, cit, 291-295, y ID., *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione Europea*, cit., 178-189, según el cual quedaría sólo excluida la posibilidad de una doble protección del mismo signo como denominación o indicación comunitaria y como denominación o indicación nacional (como por lo demás, ya afirma el Tribunal de Justicia el 4 de Marzo de 1999, asunto n. C-87/97, *Gorgonzola*, punto 18, argumentado en el hecho de que el art. 17.3 del Reglamento 2081/92 consentía a los Estados miembros mantener la protección nacional de una DOP o IGP para la que hubiese pedido la inscripción registral comunitaria solo hasta la fecha en que se tomase una decisión respecto de tal inscripción; ver ahora el art. 5.6 del reglamento 510/06). Sobre el específico problema de la protegibilidad a nivel nacional de los signos que podrían, si se pidiese, constituir DOP o IGP, los jueces comunitarios no han adoptado por el momento postura, sino en algunos pasajes de los que no se puede deducir indicios unívocos- Así en los puntos 52 y 53 de la sentencia *Warsteiner*, el Tribunal excluye que los arts. 17. N. 3. Y 5 n. 5, párrafo segundo, del Reglamento 2081/92 contemplan la posibilidad de mantener la protección nacional de denominaciones

tutela parece un evidente reforzamiento de la protección de las indicaciones geográficas, admitidas a los beneficios de regímenes nacionales todavía más favorables (en cuanto a presupuestos de tutela) que el comunitario<sup>565</sup>. En relación con los signos que entran en la primera de las categorías apuntadas (signos no protegibles como DOP o IGP), se pueden configurar esencialmente dos situaciones muy diferentes entre sí. La primera es la de las indicaciones que no pueden ser DOP o IGP porque se refieren a productos distintos de aquellos a los que se aplican los Reglamentos comunitarios, o bien porque se integran como signos distintos de los “nombres” que pueden registrarse<sup>566</sup>; en estos casos la protección nacional puede sin duda considerarse justificada por la existencia de calidad o de una reputación derivada del territorio de origen<sup>567</sup>.

La segunda hipótesis, más problemática, es la de las mencionadas indicaciones geográficas simples, constituidas solamente por una indicación del origen geográfico del producto, que por lo demás no caracteriza en modo alguno al propio producto<sup>568</sup>. Como se decía, en la sentencia *Budejovicky Burvar* el Tribunal de Justicia considera conforme al Tratado CE la protección de estas indicaciones, en cuanto que el obstáculo a la libre circulación de mercancías que comportan estaría justificado por razones de tutela de la propiedad industrial y comercial; pero la solución no parece convincente. Se escapa en efecto cómo puede justificarse un monopolio sobre una indicación

---

para las que no se ha pedido registro comunitario, pero sin pronunciarse explícitamente sobre esa posibilidad. En cambio se lee en el punto 56 de la sentencia del Tribunal CE de 13 de Diciembre de 2005 asunto n. T-397/02, *Arla Foods*, que “a diferencia de la situación prevalente en materia de marcas, en que coexisten un sistema de protección organizado a nivel nacional y uno a nivel comunitario, la susodichas denominaciones de origen o indicaciones geográfica pueden disfrutar de protección en cualquier Estado miembro sólo dentro de los límites con que se hayan registrado a nivel comunitario conforme al Reglamento de base”. En las conclusiones depositadas el 25 de Mayo de 2000 en el caso *Warsteiner* el Abogado general JACOBS afirma (punto 41) que “is not obvious whether the Regulation precludes the co-existence of national systems of protection of products and foodstuffs within the scope of the Regulation, namely products and foodstuffs described by geographical indications and designations of origin there defined”. Sobre la posibilidad de una tutela nacional de indicaciones geográficas calificadas no registradas conforme al Reglamento 510/06 el Tribunal de Justicia tiene ahora que pronunciarse en el procedimiento C-478/07 (*Budejovicky Budvar 2*); en las conclusiones depositadas el 5 de Febrero de 2009 el Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER ha afirmado (puntos 88 Y ss.) la exclusividad del sistema comunitario del Reglamento n. 510/06 y por ello ha sostenido que la tutela nacional es admisible sólo para las indicaciones geográficas simples, que no entran en el campo de aplicación del Reglamento, y no para las calificadas que podrían registrarse como DOP o IGP (con la consecuencia, entre otras, de la pérdida de eficacia de la protección nacional eventualmente ya conferida a denominaciones e indicaciones no notificadas a la Comisión para su inscripción).

<sup>565</sup> Ver de nuevo los autores citados en la nota 64.

<sup>566</sup> Piénsese en las llamadas denominaciones o indicaciones indirectas, o sea, los signos que un no siendo topónimos se relacionan mentalmente por el público con una determinada localidad; entre estos signos podrían entrar, según parte de la doctrina, también las indicaciones que, aun no estando comprendidas entre las registrables a nivel comunitario según la definición de DOP o IGP dada por el art. 2 del Reglamento 510/06, en todo caso evocan un origen geográfico calificado, por ejemplo mediante un diseño, la forma típica de un envase, los colores de una bandera, la imagen de un monumento o de un personaje histórico, etc.. (sobre el punto ver la nota a la sentencia *Budejovicky Budvar*, en *Giur. An. Dir. Ind.*, 2004, 1304 y ss y LOFREDO, *Profili giuridici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 143 y ss.)

<sup>567</sup> Se ha destacado también la posibilidad de protección a nivel nacional de denominaciones que en el país de origen expresan una relación con el territorio, pero que no son registrables a nivel comunitario en cuanto genéricas en el resto de la Unión europea: sobre el tema SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1036; CAPELLI, *La sentenza Warsteiner*, cit., 297.

<sup>568</sup> Se trata de una categoría desconocida en nuestro ordenamiento, pero que recibe protección, precisamente como indicación de procedencia, en el ordenamiento alemán: art. 127 del *Markengesetz*, sobre el que pueden verse FEZER, *Markenrecht*, Monaco, 2001, 1978 y ss.; INGERL-ROHNKE, *Markengesetz*, Monaco, 2003, 1921 y ss.; STRÖBELE-HACKER, *Markengesetz*, Monaco, 2003, 1308 y ss.; LANGE, *Marken und Kennzeichenrecht*, Monaco, 2006, 32-33; cfr. También *Kerly's law of trade marks and trade names*, Londres, 2005, 323.

geográficamente completamente neutra<sup>569</sup>; y por otra parte no se entiende por qué un topónimo neutro no puede registrarse y usarse como marca (y así el resultado conduciría a la tutela del signo como indicación geográfica simple oponible a la marca)<sup>570</sup>. Ciertamente, el Tribunal, en la sentencia *Warsteiner* aplicó una disposición de la legislación alemana que parece aportar un argumento sólido a favor de la tutela de las indicaciones geográficas simples, basándola en la necesidad de evitar un daño al consumidor<sup>571</sup>. Y sin embargo esta justificación (que en todo caso podría no ser oportuna, dado que en el caso *Budejovicky Budvar* el Tribunal ha precisado enseguida que el carácter engañoso no siempre se requiere y que así las indicaciones geográficas simples son protegibles también cuando pueda excluirse toda posibilidad de engaño<sup>572</sup>) induce perplejidad. Así las cosas, si se entiende como relevante el engaño que incide, en cualquier medida, sobre las opciones de compra del consumidor, es muy discutible que en el caso de indicaciones geográficas simples haya engaño de este tipo<sup>573</sup>, dado que el origen geográfico sugerido por el nombre no orienta en modo alguno al consumidor y no constituye para él una razón de preferencia<sup>574</sup>. En segundo lugar, excluido cualquier vínculo cualificado entre el producto y el terreno, se trataría más bien de un problema a resolver sobre la base de las normas en materia de marcas, que tienen un fuerte tinte de lucha contra el engaño.

Por otra parte, una protección de las indicaciones geográficas simples puede argumentarse sobre la base de razones que en las decisiones del Tribunal han quedado en un segundo plano: es decir destacando como de tal modo se evita la inscripción como marca de signos que podrían en otro momento adquirir las características para ser protegidos como DOP o IGP (una especie de reserva de libertad o cautela para el

---

<sup>569</sup> Es este un aspecto sobre el que la jurisprudencia del tribunal se presta a consideraciones críticas. En especial en la sentencia, *Budejovicky Budvar* (puntos 98 y ss.) la restricción a la libre circulación de mercancías que la tutela de una indicación geográfica simple comporta se tiene por justificada con base en el art. 30 del Tratado, citando lo afirmado por el tribunal en el caso *Exportur* (TJCE 10 de Noviembre de 1992 asunto n. c-3/91, punto 28), donde la tutela de una indicación de procedencia se consideró legítima por la exigencia de tutelar su reputación. Y sin embargo si se mueve del presupuesto de que las indicaciones geográficas simples son por completo neutras (también porque se vinculan a una reputación deberían ser en general dignas de tutela como IGP y ser por ello indicaciones calificadas), la posición del Tribunal en el caso *Budejovicky Budvar* no parece suficientemente motivada y la cita del caso *Exportur* resulta inapropiada.

<sup>570</sup> La registrabilidad como marca de los nombres geográficos no expresivos de características del producto y más generalmente por completo neutros está pacíficamente admitida en nuestro país: ver VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milán, 2005, 158-159; RICOLFI, *I Segni distintivi*, Torino, 1999, 52-53.

<sup>571</sup> En efecto la tutela prevista por el art.127 de la Markengestz par alas indicaiones geográficas simples es una tutela precisamente de cuño concurrencial contra el engaño.

<sup>572</sup> Punto 102 d e la sentencia *Budejovicky Budvar*.

<sup>573</sup> Veanse en efecto las perplejidades manifestadas por el Abogado General JACOBS en los puntos 59 y ss. de sus conclusiones depositadas el 25 de Mayo de 2000 en el caso *Warsteiner* donde se destaca que “if therefore the average consumer, as so defined, of a particular product marketed under a simple geographical indication of source makes no link between the features of the product which inspire his purchase and the indication of source, then that indication does not influence his decision, he cannot sensibly be regarded as having been misled and a prohibition on marketing product under such indication, ostensibly for the protection of consumers, would clearly be a disproportionate and inappropriate means to that end”. Considera en cambio que es engaño relevante el conexo con el uso de una indicación geográfica simple LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e segni distintivi*, cit., 1061-1062.

<sup>574</sup> Precisamente el caso *Warsteiner* constiuye un ejemplo de ello: se ha considerado engañoso el uso de esta mara para una cerveza producida a 40 Km. De Warstein, aunque las características de la cerveza no estaban en modo algo ligadas al terreno y se declarase que el público no ligaba la ciudad de Warstein a ninguna cualidad del producto.

futuro)<sup>575</sup>. Desde este punto de vista, es de notar, que incluso en la vertiente de las preocupaciones antimonopolísticas, una confrontación entre las sentencias recientemente citadas sobre indicaciones geográficas simples y la jurisprudencia del tribunal de Justicia en materia de marcas descriptivas en razón de contener un término geográfico<sup>576</sup>, muestra como el Tribunal privilegia claramente a las primeras: por un lado, en efecto, se consideran nulas en cuanto descriptivas incluso las marcas que actualmente no describen un origen geográfico ligado a la calidad del producto, pero que hipotéticamente podrán hacerlo en el futuro<sup>577</sup>; por otro lado se admite la protección de indicaciones geográficas actualmente no ligadas a calidad o reputación, y para las que tal vez nunca surgirá tal nexo. La impresión es que entre ambas vertientes, se hace necesario algún ajuste interpretativo<sup>578</sup>, de un lado no restringiendo en exceso el ámbito de validez de las marcas geográficas y otro lado no expandiendo en medida inaceptable la tutela de las indicaciones geográficas. En especial, precisamente situándose en la perspectiva últimamente señalada, una solución equilibrada parece ser la no circunscribir la tutela a las solas indicaciones geográficas que sean actualmente expresivas de un vínculo cualificado con el territorio, pero al mismo tiempo no extender la protección más allá del ámbito de las indicaciones para las que ya existen indicios concretos que hacen probable la aparición de un *milieu* o de una reputación ligada al territorio mismo (dejando así plenamente libre fuera de este ámbito la inscripción y el uso de signos geográficos como marca). Se debería por ello pedir que haya elementos de una tipicidad o notoriedad *in fieri*, aunque todavía no madura o consolidada<sup>579</sup>; y también en esta materia se podría hacer referencia (como es usual en relación con las marcas) a un criterio de percepción del público, valorando si precisamente entre los consumidores se va formando una consideración del topónimo como expresivo de determinadas características del producto ligadas a su origen. Por otra parte, para los casos en que tras la inscripción y el uso como marca de una indicación neutra la misma indicación adquiera tipicidad, las normas comunitarias ya prevén una serie de medidas que permiten igualmente la tutela de DOP e IGP, aunque con fuerza prevalente; y en todo caso el hecho de que el mismo Reglamento 510/06 reconozca en cambio en otros casos la prevalencia sobre la DOP o sobre la IGP de una marca anterior notoria indica que no está en sí misma prohibida la inscripción como marca de un nombre geográfico, que aun correspondiendo al origen del producto, sea todavía por completo neutra a los

<sup>575</sup> Sobre el tema SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., 1036-1037.

<sup>576</sup> TJCE 4 de Mayo de 1999, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, *Chiemsee*, en *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1999, 1524.

<sup>577</sup> Puntos 29 y ss. de la sentencia *Chiemsee* citada en la nota precedente, según la cual el impedimento a la inscripción de marcas geográficas descriptivas se aplica no sólo en el caso de nombres de lugares que “presentan actualmente, a los ojos de los ambientes interesados, un nexo con la categoría de productos que distinguen”, cuando se “razonable presumir que en el futuro, pueda establecerse un nexo de ese género”. Para algunos notas críticas ante esta postura que sustrae a la inscripción como marca a los signos indicativos de una procedencia geográfica de productos “que no incide sobre la apreciación de sus características intrínsecas por parte de los consumidores”, ver la nota a la sentencia *Chiemsee* en *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1999, 1525-1526.

<sup>578</sup> Veáanse en efecto las dudas, compartibles, sobre la “legitimidad” de las indicaciones geográficas simples en las conclusiones del Abogado General JACOBS presentadas el 25 de Mayo de 2000 en el caso *Warsteiner*, en las que se ha considerado (puntos 49-54) la legislación alemana sobre este tipo de indicaciones geográficas como no justificable conforme al art. 30 del Tratado (cfr. También del mismo Abogado General JACOBS presentadas el 12 de Marzo de 2002, en el caso *Markenqualität aus deutschen landen*, puntos 42-43). Como ya se dijo, el Tribunal no se pronunció sobre la cuestión en el caso *Warsteiner*, pero lo ha hecho en el caso *Budejovicky Budvar* sosteniendo una postura opuesta ala del Abogado General JACOBS.

<sup>579</sup> Piénsese como ejemplo en el caso de una o más empresas que inicien en cierto territorio una actividad productiva que verosímilmente llevará a productos con características de tipicidad local.

ojos del público – o dicho de otro modo que en la percepción del público sea apta para cumplir la función de signo distintivo, no desarrollando (todavía) la de indicador de determinadas cualidades del producto-.

##### **5) Relaciones de las DOP e IGP con las marcas colectivas.**

El debate sobre la relación de las indicaciones de calidad con las marcas colectivas – pasamos así a la segunda de las áreas de conflicto indicadas en la introducción- presenta diversos “ángulos”, y resulta entre otras cosas dificultado por la existencia de diversas posturas entre los Estados miembros acerca de la regulación de las marcas colectivas<sup>580</sup>.

Como se indicaba, en materia de marca colectiva el problema de la relación entre este tipo de signos y las denominaciones e indicaciones geográficas se plantea usualmente como una cuestión sobre la compatibilidad de las dos formas de protección, o mejor de la posibilidad de protección simultánea del mismo signo como marca y como denominación o indicación geográfica. En nuestro país la tesis de la posible acumulación de la protección de las denominaciones e indicaciones geográficas y de la de las marcas colectivas sobre el mismo signo se ha sostenido a menudo con base en diversas argumentaciones. Al resultado de esta “doble tutela” se ha llegado destacando que no existirían “obstáculos de naturaleza lógico-jurídica a la coexistencia” de las dos formas de protección<sup>581</sup>; también evidenciando que, en la vertiente del ámbito de tutela, habría una fuerte analogía entre las hipótesis de violación de las marcas y las de violación de las DOP e IGP, y que por tanto se encontraría en las normas vigentes una aproximación de denominaciones y marcas colectivas en un derecho común de los signos distintivos, en el que las diferencias entre las dos figuras tenderían a difuminarse<sup>582</sup>; o incluso sosteniendo, como razón de oportunidad de la acumulación, el hecho de que gracias al obrar simultáneo de las dos regulaciones, ambas se integrarían recíprocamente, reforzando así muy completamente la protección de las denominaciones e indicaciones geográficas<sup>583</sup>: afirmación a la que no era ajena antes del Código de la Propiedad Industrial, el hecho de que esa acumulación era necesaria para dotar a las denominaciones de origen de las sanciones prevista por la ley de marcas<sup>584</sup>.

No menos sólidos son sin embargo los argumentos de otra parte de la doctrina que pone el acéto en las diferencias entre denominaciones de origen y marcas colectivas – en especial sobre el que la marca colectiva sea un signo distintivo privado que confiere un derecho de exclusiva al titular, mientras la denominación geográfica es un signo a disposición de cualquiera sobre el que nadie puede propiamente reivindicar una exclusiva -, para llegar a la conclusión de que se trata de diferencias de tal importancia que excluyen una inscripción como marca colectiva del mismo signo objeto de una DOP o IGP<sup>585</sup>.

<sup>580</sup> Para un amplio examen del tema ver RICOLFI, Ponencia sobre *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, en el Congreso “Informaciones sobre el origen de los productos y disciplina de los mercados”, Roma, 6-7 de Junio 2008, donde también se profundiza sobre certification marks de matriz anglosajona y sobre las diferencias no baladíes que la regulación de las marcas colectivas contenida en el Reglamento comunitario presenta respecto de las normas italianas.

<sup>581</sup> Ap. Bolonia, 26 de Mayo de 1994, en *Giur. Ann. Dir. Ind.* 1994, 752 y en *Il dir. Ind.*, 1994, 1071, con nota de SORDELLI; sobre el tema ver también NOSOTTI, *Nota a Trib. Napoli*, 8 Luglio 1996 (*ord.*), en *Il. Dir. Ind.*, 1996, 1019-1020.

<sup>582</sup> GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 77-80.

<sup>583</sup> LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, cit., 158; MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, cit., 915 y ss.

<sup>584</sup> LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazione geografiche nel diritto comunitario*, cit., 158.

<sup>585</sup> VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, cit., 262, según el cual las DOP e IGP “no pueden probablemente constituir objeto de marcas colectivas”; NERVI, *Le denominazioni di origine protetta e i marchi*, cit., 990; ABRIANI, *Denominazioni d'origine protette e marchi collettivi*

Hay acuerdo en todo caso sobre un punto: que el uso de la denominación o indicación geográfica no puede prohibirse a los operadores de la zona que respeten el reglamento; y que por ello la exclusiva conferida por la marca colectiva (aún admitiendo la acumulación) no puede dar a su titular el poder de decidir discrecionalmente sobre el uso del signo. Y al respecto pueden citarse las reflexiones realizadas en términos más generales por la doctrina en materia de marcas colectivas geográficas, según las cuales el problema de evitar la denegación injustificada a los terceros por parte del titular de hacer uso de estos signos puede resolverse por un lado configurando en el UIBM una obligación de denegar marcas colectivas cuyos reglamentos no garanticen el acceso a la marca de todos los productores que los estén respetando<sup>586</sup>; y que por otro lado, aplicando normas tomadas de la regulación antitrust, e invocando en especial la prohibición de abuso de posición dominante y la obligación de contratar del monopolista<sup>587</sup>.

Dentro de este marco general y pasando a examinar la específica relación entre marcas colectivas y DOP e IGP protegidas con base en el Reglamento 510/06 (y los 470/08 y 110/08), puede considerarse que incluso en este caso debe hacerse aplicación de las reglas previstas en los arts. 14 y 3.4 del Reglamento mismo (y de las correspondientes de los otros dos Reglamentos sobre vinos y bebidas alcohólicas).<sup>588</sup> Se propone así, como para las marcas individuales, la diferenciación entre marcas sobre las que se adquirieron derechos antes de la protección del signo como DOP o IGP y marcas posteriores a esta protección. Para el primer caso, nos podemos remitir a lo ya dicho<sup>589</sup>, y considerar que fuera de los casos en que dan los presupuestos del art. 3.4, la marca colectiva anterior, aun siguiendo viva, se degrada a un régimen de coexistencia<sup>590</sup>: lo que naturalmente suscita de nuevo perplejidad por esta forma de sustancia expropiación del signo distintivo, agravada por el hecho de que a diferencia de la marca individual, cuesta entender qué utilidad residual (y qué defensa, acaso fruto de trabajos intensos e ingentes inversiones prolongadas en el tiempo, pueda conservar) la marca colectiva a la que se ha impuesto un régimen de coexistencia con la idéntica DOP o IGP.

Por el contrario para las marcas colectivas cuyo registro se haya pedido tras la protección de la DOP o IGP no se plantean problemas de tutela de los derechos en cuestión y la plena aplicación del art. 14.1 debería llevar a denegar el registro de la marca. También precisamente en relación con las indicaciones de calidad en examen, la Ley comunitaria 1995-1997 (l. 128/1998), al dar aplicación al art. 10 del Reglamento 2081/92 sobre la institución de estructuras de control, ha previsto (art. 53, párrafo 16) que “las eventuales marcas colectivas que identifican productos DOP, IGP y STG, quedan confiadas, en cuanto las registradas, a los consorcios de tutela para el ejercicio de las actividades a ellos atribuidas: Las propias marcas colectivas son utilizadas como signos distintivos de las producciones conforme a los reglamentos de las respectivas

---

*geografiche: note minime su una convivenza problematica*, en *Giur. It.*, 2001, 318; LOFFREDO, *Profili giurici della tutela delle produzioni tipiche*, cit., 154-157.

<sup>586</sup> RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit.; LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e Segni distintivi*, cit., 1041.

<sup>587</sup> RICOLFI, *I Segni distintivi*, cit., 194-195; GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 79 -80.

<sup>588</sup> El sentido de aplicabilidad de estas normas incluso cuando se trate de marcas colectivas se han manifestado ABRIANI, *op. cit.*, 319; LATANZI, *Denominazioni d'origine protetta e marchio collettivo geografico: il caso del "Grana padano"*, en *Riv. Dir. agr.*, 2002, 38 y ss.; Trib Saluzzo, 5 de Enero de 2001 (ord.), en *Giur. It.*, 2001, 318.

<sup>589</sup> Ver el par. 2.

<sup>590</sup> ES LO DICHO POR EL Tribunal de Saluzzo en la sentencia citada en la nota precedente, definiendo esta pérdida de exclusividad un “debilitamiento” del derecho sobre la marca colectiva; en el mismo sentido los autores citados en la nota precedente.

DOP, IGP y STG, dotados como tales de las estructuras de control autorizadas conforme al presente artículo, con la condición de que su utilización se garantice a todos los productores interesados en el sistema de control de las mismas producciones”.

Lejos de resolver el problema, esta norma (que se mantiene en sí descoordinada de la regulación de las marcas colectivas contenida en el Código de la Propiedad Industrial), en cierta medida ha avivado el debate. Y así un autor ve en ella sancionada la posibilidad de acumulación entre DOP e IGP y marcas colectivas<sup>591</sup>; mientras que otro interpreta las normas de aplicación del art. 10 del Reglamento 2081/92 en el sentido de que las marcas colectivas registrables por los consorcios deben distinguirse la DOP o IGP y tener su específico reglamento, de modo que los productores de la zona, libres en todos caso de usar la DOP o IGP (incluso sin la marca), podrán si lo desean, sumar a esa la marca consorcial, siempre que respeten las reglas del consorcio titular<sup>592</sup>; e incluso se ha sostenido que el art. 53, donde preé que la utilización de la marca debe garantizarse a todos los productores interesados, so hace sino confirmar el necesario acceso al uso del signo DOP o IGP de todos los productores que respeten los reglamentos aprobados a nivel comunitario<sup>593</sup>. Se ha destacado además que efectivamente la norma parece superponer marcas e indicaciones de calidad y que sin embargo, precisamente por tal razón, entra en conflicto con las normas comunitarias, dado que “no son posibles marcas colectivas *in toto* coincidentes con las denominaciones”.<sup>594</sup>

En definitiva (incluso prescindiendo del claro tenor del art. 14.1 del Reglamento 510/06, la tesis según la cual el mismo signo en que consiste la DOP o IGP no puede ser (sucesivamente) inscrito como marca colectiva parece convincente: teniendo por sentado – y es completamente obvio – que los consorcios de tutela son absolutamente libres para registrar marcas colectivas, y que la única incompatibilidad concierne al registro de marcas coincidentes con la DOP/IGP (o no suficientemente diferenciados de ella)-. Por cuanto en efecto es cierto sin más que las DOP/IGP y las marcas colectivas desarrollan una función análoga de garantía cualitativa en interés bien de los operadores dela zona, bien de los consumidores, y es también cierto que las normas sobre el ámbito de tutela de las marcas y de las DOP e IGP son ahora muy “próximas” (en ambos casos se concede tutela contra el riesgo de confusión, contra el parasitismo, contra el engaño), hay no obstante entre las dos figuras diferencias fundamentales que llevan a negar la posibilidad de superposición. Baste recordar que, como en parte ya se ha indicado, el derecho sobre la marca colectiva surge con la inscripción subsiguiente a la petición de un sujeto determinado, mientras el derecho sobre una denominación o indicación geográfica, aun cuando es objeto de un reconocimiento legislativo o administrativo, deriva siempre de una situación de hecho creada en un cierto territorio, a causa de factores naturales o humanos allí presentes (y preexistentes); que si para el derecho de marca se puede discutir su calificación en términos dominicales, es seguro que no se puede hablar de derecho de propiedad sobre una DOP o IGP<sup>595</sup>; que la marca colectiva tiene un titular, mientras en las denominaciones o indicaciones geográficas no es posible aislar un verdadero y propio titular, que no es el consorcio que inició el procedimiento de inscripción de la DOP o IGP y que sucesivamente se ha encargado de las actividades

<sup>591</sup> GALLI, *Globalizzazione dell'economia*, cit., 78-79.

<sup>592</sup> CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici*, cit., 194 y ss.

<sup>593</sup> Trib. Saluzzo, 5 de Enero de 2001 (ord.), cit., 321-322.

<sup>594</sup> RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., quien subraya cómo, en general, la marca colectiva debe diferenciarse de la denominación y “no inducir a considerar que sólo los productos marcados con ella provienen de la zona de referencia”; y cómo el correspondiente reglamento deberá también prever requisitos más severos en el reglamento de la denominación, garantizando el acceso a todos los operadores que pretendan respetarle.

<sup>595</sup> Así VANZETTI, *Le indicazioni d'origine geografiche*, cit.

de tutela y valorización de la indicación de calidad; que (aspecto ligado a los precedentes) es característica esencial de las marcas la exclusividad conferida a su titular, mientras que en las denominaciones e indicaciones no es tan siquiera concebible que se pueda vedar el uso a quien respete la regulación.

Por tanto más que admitir la inscripción de una marca colectiva y después desnaturalizarla en buena medida o en todo caso limitarla desde “fuera”, comprimiendo por ejemplo la exclusiva en aplicación de normas antitrust, parece preferible intervenir globalmente dejando las DOP e IGP reguladas únicamente por su propia normativa. Por otra parte las razones que en el pasado “impulsaban” hacia la inscripción como marca colectiva para garantizar una tutela adecuada, incluso en el plano de las sanciones, parecen hoy ampliamente superadas. No se olvida en efecto que a la protección como marca colectiva se había recurrido en una situación legal en la que, a parte de alguna normativa sectorial (vino, aceite, queso), la tutela de las denominaciones de origen debía todavía encontrarse en la regulación de la competencia desleal, así como que la inscripción por parte de los consorcios de marcas colectivas se veía como una necesaria forma de “autotutela” y de “autoregulación”<sup>596</sup>. De entonces a ahora mucho ha cambiado el cuadro: los Reglamentos comunitarios garantizan el registro y protección de DOP e IGP; en Italia el d.lgs. de 19 de Diciembre de 2004, n. 297 ha introducido sanciones penales y administrativas para el uso indebido de estas indicaciones de calidad<sup>597</sup>; y en fin, tras la inserción en el Código de la Propiedad Industrial de normas de tutela (arts. 29 y 30) de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas, pueden hoy invocarse, para tutela de DOP e IGP, las sanciones especialmente previstas por el Código<sup>598</sup>: de modo que incluso en el plano de las sanciones civiles el aparato de tutela parece alineado al de las marcas<sup>599</sup>.

Parecerá por ello ahora una simplificación oportuna – nótese especialmente a favor de los operadores interesados – “concentrar” el fundamento de la protección en normas específicas en materia de DOP/IGP, aunque que hoy no subsisten los posibles vacíos de tutela temidos en el pasado. En esta perspectiva las marcas colectivas de los consorcios podrían en cambio valorizarse como elementos distintivos diversos y adicionales, con función de indicaciones de particulares (adicionales) características que el producto tiene que tener para poder aprovecharse de ella o como indicaciones de la pertenencia al consorcio (o en todo caso de haber obtenido aprobación del mismo) del sujeto que utiliza también la marca colectiva: y por ello, como instrumentos, de un lado de

<sup>596</sup> Sobre el tema ver FLORIDIA, *I marchi di qualità, le denominazioni di origine e le qualificazioni merceologiche nel settore alimentare*, en *Riv. Dir. Ind.*, 1990, I, 5 y ss.

<sup>597</sup> Sobre el d.lgs. 279/04 CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche*, cit., 125 y ss, donde se observa que el art 1.1. del decreto al sancionar a quien “emplea comercialmente de modo directo o indirecto” una DOP o IGP “para productos compuestos, elaborados, o transformados que lleven en el etiquetado, en la presentación o en la publicidad referencia a una o más denominaciones protegidas”, incluso introduce un supuesto de hecho ilícito adicional no presente en el Reglamento 510/06.

<sup>598</sup> En este sentido VANZETTI, *Le indicazioni d’origine geografica*, cit.,; sobre la aplicabilidad de los arts. 29 y 30 del Código a las DOP e IGP comunitaria ver también PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d’origine e delle indicazioni dei prodotti agricoli e alimentari*, cit., 561-562. Entre otras cosas, si el Código se modificase añadiendo la tutela de las denominaciones e indicaciones contra el parasitismo (además del engaño) sería total alineamiento con el Reglamento comunitario (ver también *supra* apartado 3).

<sup>599</sup> Para profundizar en el sistema sancionatorio en tema de DOP e IGP ver SARTI, *Le indicazioni d’origine geografica*, cit.

reforzada garantía, y de otro de comunicación al público de un mayor prestigio del producto.<sup>600</sup>

## 6) Marcas de calidad e indicaciones geográficas.

Todavía se hace referencia a las llamadas marcas de calidad – de las que por lo demás se subraya enseguida su completa diversidad respecto de las marcas individuales y colectivas hasta aquí examinadas- y a sus relaciones con las indicaciones de calidad comunitarias. Como se ha observado por la doctrina<sup>601</sup>, la de las marcas de calidad es una categoría “misteriosa”, cuyo primer ejemplo puede tal vez individualizarse en la marca nacional de exportación<sup>602</sup>, al que siguieron otras decisiones de creación de contraseñas de calidad en sectores dispares; y en relación a la cual se encuentra actualmente una mención en el art. 77 letra d), d-p-r. 24 de Julio 1977, n. 616 – donde sin embargo no se define el supuesto de hecho, sino que solo se establece la competencia estatal para el reconocimiento de tales signos-, que después ha estado en la base de algunas decisiones de institución de marcas de calidad. Por lo que consta, estas marcas sólo una vez han llegado al campo de la jurisprudencia nacional, que en aquella ocasión recalcó su diferencia respecto de las marcas colectivas, reconduciendo estas últimas al ámbito privatístico de los signos distintivos de empresa y subrayando por el contrario la naturaleza iuspublicística de las marcas de calidad, sometidas, precisamente por tal motivo, a la jurisdicción contencioso-administrativa<sup>603</sup>. Lo que separa las marcas de calidad de las marcas reguladas por el Código de la Propiedad Industrial y las aproxima claramente, en cuanto a regulación y función, precisamente a las indicaciones de calidad.

Es interesante, en esta perspectiva, la postura del Tribunal de Justicia, que a diferencia de lo ocurrido en materia de indicaciones geográficas simples, hasta ahora ha compartido las afirmaciones de la Comisión acerca de la no compatibilidad de las marcas de calidad con los principios de la libre circulación de mercancías y la inexistencia de derogaciones por razón de tutela de la propiedad intelectual<sup>604</sup>. Sobre todo en la sentencia dictada en el caso de la marca de calidad alemana, el Tribunal puso el acento sobre el hecho de que una genérica referencia al territorio de Alemania no puede considerarse una indicación geográfica (ni una indicación geográfica simple) y

<sup>600</sup> Ver sobre el tema las reflexiones de CAPELLI, *La protezione giuridica dei prodotti agro-alimentari di qualità e tipici*, cit. 196-197 y de GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificità*, cit., 558. En una perspectiva todavía más radical se ha destacado como, a los fines de la protección de las denominaciones e indicaciones geográficas, las marcas colectivas presentan ventajas respecto de la regulación comunitaria de las DOP e IGP, tanto en términos de mayor consonancia con la economía de mercado, como en términos de “eficiencia” de la tutela, para ser un instrumento probablemente preferibles (RICOLFI, *Is the european GIs policy in Need of Rethinking?*, cit.). Sobre las posibles ventajas de las marcas colectivas respecto de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas ver también LIBERTINI, *Indicazioni geografiche e Segni distintivi*, cit., 1040-1041.

<sup>601</sup> SORDELLI, *Il marchio di qualità per prodotti agroalimentari*, en *Il Dir. Ind.*, 1995, 440 y ss.

<sup>602</sup> Sobre el tema y también para su comparación con el derecho comunitario, UBERTAZZI, *Profili di incompatibilità tra marchio nazionale di esportazione e diritto comunitario*, en *Problemi attuali del diritto industriale*, Milán, 1977, 1137 y ss.

<sup>603</sup> Cass. Sez. Un, 11 de Abril de 1994, n. 3552, publicada, junto con las decisiones tomadas en los precedentes grados del juicio por TAR Lazio, 23 de Noviembre 1987, n. 1793 y por Cons. Stato, 1 de Julio de 1999, n. 3999, en *Il Dir. Ind.*, 1995, 133 y ss., con nota de FLORIDIA; así como en *Giust. Civ.*, 1994, I, 2513, con nota de BATAGLIA; la sentencia de la suprema corte y la de TAR Lazio están también publicadas respectivamente en *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1994, 91 y en *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1989, 100.

<sup>604</sup> TJCE, 5 de Noviembre de 2002, asunto n. C-325/00, *Markenqualität aus deutschen landen*; TJCE, 17 de Junio de 2004, asunto n. C- 255/03, *Marchio de qualità vallone*, ver también TJCE sent. 13 de Diciembre de 2005, asunto T-397-02, *Arla foods*, punto 66.

que reservar sólo a empresas alemanas el uso de una marca que ponga de relieve la presencia en producto agro-alimentarios de determinadas características choca con el art. 28 del Tratado y no es justificable, precisamente porque no tiene nada que ver con una indicación geográfica conforme al art. 30 del mismo Tratado<sup>605</sup>. No obstante la concisión de la motivación, se pueden extraer algunas indicaciones. En primer lugar, la de que las medidas nacionales de tutela de contraseñas de calidad parecen toleradas por el tribunal, en aplicación del recién mencionado art. 30, sólo en la medida en que estos signos tengan por objeto indicaciones geográficas<sup>606</sup>: aunque si, cuando se trate de indicaciones simples, no unidas a una cierta calidad o reputación, no está claro qué puede certificar una marca de calidad; mientras en el caso de indicaciones cualificadas, es muy discutible que sobreviva para ellas una posibilidad de tutela nacional<sup>607</sup>. Por el contrario, cuando aun certificando la contraseña standards cualitativos, no haya relación entre estos standards y un territorio determinado, la marca de calidad nacional puede admitirse (amenos que no se considere que en la materia haya reserva comunitaria) sólo si el acceso está garantizado a los operadores de todos los Estados miembros en igualdad de condiciones y sin discriminaciones de base nacional<sup>608</sup>. En segundo lugar, como se ha destacado, la posición del Tribunal puede preludiar una “retirada” de marcas calidad nacionales frente a un centrado de las competencias en los órganos comunitarios<sup>609</sup>, aunque esto pueda parecer una tendencia contraria respecto de las competencias de los estados miembros que las sentencias *Warsteiner* y *Budejovicky Budvar*<sup>610</sup> reconocen seguramente para las indicaciones geográficas simples y tal vez (pero como recientemente se ha dicho, es muy discutible) también para las indicaciones geográficas simples para las que se prefiera una protección nacional. En fin, como se ha destacado, precisamente contraseñas que no podrían ser objeto de una marca de calidad pública, por incompatibilidad con el Tratado CE, podrían en cambio ser válidamente objeto de tutela privada como marcas colectivas (o de certificación), que se situarían eficazmente al lado del régimen de tutela de las indicaciones de calidad, pero sin superponerse a ellas; y que podrían también operar en espacios que a los que distinguen

<sup>605</sup> TJCE 5 de Noviembre de 2002, cit., puntos 22 y ss. Cfr. También las conclusiones del Abogado General JACOBS presentadas el 14 de Marzo de 2002, puntos 38 y ss.

<sup>606</sup> En el caso *Budejovicky Budvar* (examinado en el apartado 4) el Tribunal en efecto afirmó (aunque sea de modo no del todo compartible) que la protección de indicaciones geográficas simples está justificada por razones de tutela de la propiedad industrial y comercial, y que sin embargo estas razones no concurren cuando resulte que el signo no es indicativo de una procedencia geográfica. Esta última afirmación que se pone en línea con la decisión sobre la marca de calidad alemana, corresponde también a la decisión del Tribunal en el caso *Pistre* (TJCE 7 de Mayo de 1997, asuntos acumulados C-321/94, C-322/94, C-323/94, en *Giur. Ann. Dir. Ind.*, 1998, 1165), en la que se consideró que una norma francesa que reservaba el uso de la denominación “montaña” a productos fabricados en el territorio nacional y elaborados a partir de materias primas nacionales no podía justificarse por motivos de tutela de la propiedad industrial y comercial precisamente porque esa denominación no sólo no entraba en las DOP o IGP definidas por el Reglamento n. 2081/92, sino que “en términos más generales...no constituía una indicación de procedencia” de un cierto territorio (puntos 35-36 y 53 de la sentencia). Lo decisivo en la jurisprudencia comunitaria, está constituido por el establecer si el signo es indicativo de un origen geográfico determinado (no importa si simple o cualificado) o no. Sólo en el primer caso las medidas nacionales de protección pueden estar justificadas aunque comporten obstáculos para la libre circulación de mercancías en el territorio de la Comunidad.

<sup>607</sup> Ver las notas 65 y 66.

<sup>608</sup> La admisibilidad de marcas de calidad nacionales no discriminatorias parece poder defenderse con las afirmaciones de TJCE 12 de Octubre de 1978, asunto n. 13/78, *Eggers*, punto 25, retomadas por TJCE 13 de Diciembre de 2005, cit., punto 66. Véase también la posición de la Comisión resumida en TJCE 17 de Junio de 2004, cit.

<sup>609</sup> RICOLFI, *Marchi cllctivi geografici e marchi di certificazione*, cit.

<sup>610</sup> Examinadas en el apartado 4.

con marcas de cuño público están vedados por las normas del Tratado CE sobre circulación de mercancías<sup>611</sup>

Sumario: 1) Introducción. Las razones de los conflictos entre indicaciones de calidad y marcas. El problema de la coexistencia.- 2) Relaciones entre marcas individuales y DOP, IGP y STG en la regulación de los Reglamentos CE 509/06, 510/06, 110/08 y 479/08.- 2.1) Reglamento 510/06.- 2.1.1) Conflicto entre DOP/IGP y marca posterior.- 2.1.2) Conflicto entre DOP/IGP y marca anterior.- 2.2) Reglamento 479/08 y Reglamento 110/08.- 2.3 Reglamento 509/06.- Consideraciones de síntesis.- 3) El sistema comunitario de relaciones entre marcas e indicaciones de calidad en una perspectiva histórica y en el actual contexto internacional.- 4) El problema de las indicaciones geográficas simples.- 5) Relaciones de las DOP y de las IGP con las marcas colectivas.- 6) Marcas de calidad e indicaciones geográficas.

### **1) Introducción. Las razones de los conflictos entre indicaciones de calidad y marcas. El problema de la coexistencia.**

El tema de las relaciones entre indicaciones de calidad reconocidas y tuteladas por el ordenamiento comunitario y las marcas de empresa se ha caracterizado desde el inicio por la dificultad de encontrar un punto de equilibrio satisfactorio entre las dos regulaciones, es decir, el conseguir al mismo tiempo el objetivo de una adecuada valorización y una protección idónea de estas indicaciones, que naturalmente lleva consigo prohibiciones de apropiación de las mismas como marcas; y el de no comprimir excesivamente la aplicación de las normas en materia de marcas, más de lo necesario para la tutela de las indicaciones en cuestión, y no conculcar derechos de marca válidos adquiridos legítimamente dando a priori la prevalencia a DOP, IGP y STG. No por casualidad el título de esta exposición habla de “conflictos” y evita el más neutro concepto de “relaciones”: precisamente para resaltar que las “relaciones” entre los signos de que se trata se caracterizan típicamente por tensiones e instancias contrapuestas de prevalencia de un sistema de protección sobre el otro. Con ello naturalmente no se quiere negar que entre marcas e indicaciones de calidad puedan crearse y normalmente se creen, óptimas sinergias, en beneficio de los productores interesados, y de los consumidores: como ocurre en todos los casos en los que a la indicación de calidad, expresiva de la conformidad del producto al reglamento, se yuxtapone, en el embalaje del producto o en su presentación, un signo *diverso*, utilizado precisamente como marca, individual o colectiva, con función de indicación de procedencia del producto concreto de un empresario o de un grupo de empresarios y eventualmente con función de (adicional) garantía cualitativa. Y sin embargo, junto a estas hipótesis “virtuosas”, hay otras en las que las instancias de protección como indicación de calidad y como marca, invisten el mismo signo, y las dos formas de tutela entran en colisión entre sí.

Como se verá, el verdadero problema subyacente a los conflictos entre marcas e indicaciones de calidad es el de la *coexistencia* que se ha impuesto en ciertos casos por el legislador comunitario, aplicando una regla diversa de la fundamental en materia de signos distintivos, según la cual los derechos anteriores se imponen sobre los derechos posteriores: regla que en el derecho de los signos distintivos sufre limitadas excepciones, esencialmente en casos de escasa importancia de la marca anterior (como

<sup>611</sup> Cfr. RICOLFI, *Marchi collettivi geografici e marchi di certificazione*, cit., donde se profundiza también en la posibilidad de garantizar determinados Standard mediante marcas individuales de selección y recomendación (sobre este punto ver también SPADA, *Qualità, certificazione e Segni distintivi*, en *Il dir. Ind.*, 2008, 152 y ss, en especial 155 y 156.

en el caso de preúso local o sin notoriedad) o en casos en que la coexistencia es en cierta medida imputable a la conducta del titular de la marca anterior (como en los casos de convalidación). Evidentemente por ser las DOP e IGP consideradas en el ámbito comunitario no solo derechos de propiedad intelectual, sino también medios de persecución de otros objetivos, y en particular de finalidades de política agrícola, el legislador las ha sustraído en no pequeña medida a la aplicación de una regla pura de no coexistencia, fundada entre la opción entre una y otra forma de tutela según la prioridad de adopción del signo, y las ha admitido a beneficiarse precisamente de un régimen de coexistencia con marcas anteriores: con una solución de compromiso que sin embargo impone sacrificios en un único sentido, es decir, sólo a cargo del titular de marcas anteriores, dado que cuando es anterior la DOP o la IGP no queda espacio alguno para la protección del mismo signo como marca. La opción legislativa, en el ámbito europeo, es pues una opción a favor de las indicaciones de calidad y de su preponderancia sobre los signos distintivos: al examinar con más detalle las normas en que articulan los reglamentos comunitarios, nos concentraremos sobre todo en las implicaciones de este régimen de coexistencia, especialmente para valorar si el modo en que el legislador ha calibrado solución al problema es más o menos satisfactorio. Desde ahora sin embargo hay que tener por firmes algunos puntos. Se puede sin más convenir en la oportunidad de promover e incentivar la protección de DOP, IGP y STG, también por razones conexas con intereses públicos que trascienden el ámbito privatístico de los signos distintivos; e igualmente se puede compartir la opción de la Unión Europea de defender enérgicamente sus indicaciones de calidad frente a Estados terceros. Pero no se puede al mismo tiempo poner en duda que los derechos de exclusiva sobre las marcas son derechos subjetivos perfectos (si se quiere, derechos de propiedad, según la doctrina que el actual Código de la Propiedad Industrial ha asumido) y como tales deben respetarse: un aspecto que no parece haber sido siempre tenido en cuenta al redactar las normas vigentes y a causa del cual es en realidad discutible que se haya alcanzado la óptima opinión.

Que el tema es especialmente inseguro y controvertido viene testimoniado, dentro de los confines de la Comunidad, por las voces críticas que se han alzado contra el modo en que se han regulado las relaciones entre indicaciones de calidad y marcas (y las críticas se apoyan precisamente en el hecho de que no se haya alcanzado un punto de equilibrio, y en cambio se haya desequilibrado a favor de las indicaciones de calidad)<sup>612</sup>; y, fuera de los confines europeos, por el rechazo de muchos Estados a aceptar la opinión comunitaria y la tentativa de modificarlo, a favor de una doctrina más “centrada” sobre la protección de las marcas (que tal vez termine a su vez por no ser compartible en cuanto desequilibrada en sentido contrario)<sup>613</sup>.

Como ocurre normalmente cuando nos movemos en el terreno de las opciones de tutela, el conflicto se plantea en un plano político más que jurídico: se enfrentan así las opciones de la Comunidad que, como expresión de Estados que son, en el panorama mundial, los mayores portadores de tradiciones de tipicidad, está naturalmente orientada a una fuerte protección de las indicaciones de calidad, y las opuestas opciones de Estados en los que estas tradiciones están ausentes o casi (y donde en cambio las indicaciones de calidad de otros Estados han devenido con el tiempo denominaciones genéricas o han sido objeto de apropiación como marcas de operadores nacionales), y que naturalmente combaten en todo caso tal protección. La partida se juega así en el plano de la bondad de las opciones de tutela comunitarias o, en otras palabras, su “resistencia” ante los ataques por parte de países contrarios a esta protección e inclinados a regular la cuestión

---

<sup>612</sup> Véase el apartado 2.12.

<sup>613</sup> Véase el apartado 3.

exclusivamente sobre la base de normas sobre marcas, entre las que, en primer término, están los Estados Unidos: y es una partida de gran actualidad, como demuestra la disputa frente a la Unión Europea presentada por Estados Unidos y Australia ante la WTO resuelta por ésta en 2005; las negociaciones entre UE y Estados Unidos para una solución acordada de las divergencia y el reciente acuerdo sobre prácticas y sobre denominaciones vinícolas; el bloqueo de las negociaciones TRIPs para reforzar la tutela de las indicaciones geográficas; hechos en los que uno de los puntos más discutidos (si no el que más) ha sido precisamente el de la legitimidad de la protección comunitaria de las DOP e IGP y el reconocimiento de la misma por parte de países no europeos<sup>614</sup>.

Dejando por ahora a parte el plano político (sobre que se volverá más adelante) y pasando al estrictamente jurídico, o sea al modo (problemático) en que la actual legislación europea regula la materia, conviene tener presente que los conflictos entre marcas e indicaciones de calidad se producen de modo diverso, y requieren por ello tratamiento diverso, en el caso de las marcas individuales y en el caso de las marcas colectivas.

Para las marcas individuales, a las que principalmente se referían las consideraciones precedentes, el conflicto se plantea esencialmente en los términos (y esta es la hipótesis en que se piensa inmediatamente) de un “choque” entre protección de las indicaciones de calidad y pretensiones de los sujetos (situados o no en la zona típica) que reivindican una exclusiva (con el registro o con el uso como marca) sobre el nombre o los nombres que constituyen la indicación: los problemas surgen sobre todo (per no solo) en relación con la suerte de los derechos de marca preexistentes a la protección de la indicación de calidad sucesivamente reconocida (aquí aflora el indicado problema de la coexistencia) y a la posibilidad para los terceros de controlar los presupuestos de tutela de una indicación protegida, haciendo valer que la indicación no cumple desde su origen o ha dejado de cumplir con los presupuestos para ser tutelada y por lo tanto obtener la anulación de esa tutela: abriendo así camino a un posible registro de la misma indicación como marca (o bien a su libre uso).

En el ámbito de las marcas colectivas el conflicto se configura en cambio en términos no tanto de choque, como de compatibilidad/incompatibilidad (y también aquí aflora, aunque con distintas connotaciones, un problema de coexistencia) entre estas marcas y las indicaciones de calidad: es el tema de la posibilidad de acumular a la protección como DOP e IGP (y eventualmente STG), la de la marca colectiva, tal vez registrada por el mismo consorcio de tutela encargado de la “gestión” de la indicación de calidad. Y es sabido que las voces son discordantes, habiendo por una parte quienes sostienen que no aquí problemas y que también la doble tutela es un factor positivo, y por otra parte quienes consideran modo de adquirir derechos y (sobre todo) la exclusiva conferida por la marca colectiva como inconciliables con el sistema de protección de las indicaciones de calidad.

De estas premisas puede pues partir el discurso.

## **2) Las relaciones entre marcas individuales y DOP, IGP y STG en la regulación de los Reglamentos CE 509/06, 510/06, 110/08 y 479/08.**

La regulación comunitaria de las indicaciones de calidad exige situar la confrontación entre estas y las marcas individuales de modo diverso al tradicionalmente seguido sobre la base de la regulación nacional: regulación en la que, faltando un sistema general de protección de las indicaciones geográficas (cuya tutela se encontraba esencialmente en las normas contra la competencia desleal), se acostumbraba a resolver los conflictos

<sup>614</sup> Sobre todas estas cuestiones se volverá con más amplitud en el apartado 3.

eventuales sobre la base de la regulación de las marcas<sup>615</sup>, y en particular de los principios elaborados en materia de marca geográfica, excluyendo así de la tutela las marcas que, coincidiendo con una indicación geográfica calificada, fuesen o meramente descriptivas de las características del producto ligadas a su origen en una cierta zona, o engañosas por haberse adoptado para productos carentes de tales características, que sin embargo la marca inducía al consumidor a creer presentes.

El sistema comunitario de las DOP e IGP (pero no como se verá el de las STG) está en cambio estructurado de manera tal que encuentra las reglas de resolución de conflictos exclusivamente en la regulación de estas indicaciones de calidad, relegando a un papel subordinado la legislación en materia de marcas, como deja claro el art. 159 del Reglamento 40/94 sobre marca comunitaria que sanciona la prevalencia de las disposiciones en materia de DOP e IGP sobre las contenidas en el propio Reglamento. Lo que constituye ya un primera y en sí misma significativa opción del legislador comunitario a favor de la reglamentación en materia de DOP e IGP, en la que el intérprete debe encontrar la solución de los conflictos, confinando por así decirlo, los principios en materia de marcas, que sólo podrán aplicarse donde no colisionen con la legislación sobre denominaciones e indicaciones geográficas.

### 2.1) Reglamento 510/06.

El análisis de los conflictos que implican marcas individuales se conduce ante todo sobre la base del Reglamento CE 510/06 sobre DOP e IGP<sup>616</sup>, en el que estos conflictos

<sup>615</sup> A menos de que se tratase de una denominación de origen protegida en base a una de las tres específicas regulaciones sectoriales existentes para vinos, aceites y quesos, o bien en base a una ley de tutela *ad hoc* (por ejemplo la l. 26/90 sobre el Prosciutto di Parma), o bien incluso sobre la base del Acuerdo de Lisboa sobre protección de las denominaciones de origen.

<sup>616</sup> Sobre el Reglamento CE n. 510/06 y sobre el precedente Reglamento CE n. 2081 ver VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriali*, Milán, 2005, 94-97; VANZETTI, PONENCIA SOBRE *Le indicazioni d'origine geografica: storia, questioni terminologiche e proposte interpretative*, en el Encuentro "Inforzoi suol'origine dei prodotti e disciplina dei mercati", Roma, 6-7, Junio de 2008; SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, en UBERTAZZI, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Padova, 2007, 1019 y ss.; ID., LIBERTINI, *Le indicazioni d'origine geografica e Segni distintivi*, en *Riv. Dir. Comm.* 1996, I, 1033 y ss.; GALLI, *Globalizzazione dell'economia e tutela delle denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari*, en *Riv. Dir. Ind.*, 1994, I, 471 y ss.; ID., *Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine nella disciplina comunitaria*, en *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, 60 y ss.; SORDELLI, *l'identificazioni dei prodotti agricoli sul mercato*, en *Riv. Dir. ind.*, 1991, I, 471 y ss.; ID., *Indicazioni geografiche e denominazioni d'origine nella disciplina comunitaria*, en *Il dir. ind.*, 1994, 837 y ss.; LA VILLA, *Denominazioni di origine e indicazioni geografiche nel diritto comunitario*, en *Il dir. Ind.*, 1995, 154 y ss.; COSTATO, *DO, IGP e STG nei Regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, en *Riv. Dir. Agr.* 2006, 351 y ss.; ID., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, en *Riv. Dir. Agr.* 1995, 448 y ss.; CAPELLI, *Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari nel nuovo Regolamento comunitario 510/2006 e nel decreto italiano 19 Noviembre 2004 n. 297 relativo alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme contenute nel predetto Regolamento*, en *Dir. Com. Sc. Int.*, 2006, 115 ss.; ID., *Registrazione di denominazioni geografiche in base al Regolamento n. 2081/92 e suoi effetti sui produttori che hanno utilizzato legittimamente nel passato denominazioni geografiche uguali o simili*, en *Dir. Como. Sc. Int.*, 2004, 589 y ss.; ID., *La protezione giurídica dei productos agroalimentari de calidad e típicos en Italia e nell'Unione europea*, en *Dir. Como. Sc. Int.*, 2001, 177 ss.; MAGELLI, *Marchio e nome geografico*, en *Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti, Proprietà intellettuale e concorrenza*, Tomo II, Milán, 2004, 909 y ss.; PISANELLO, *La riforma del sistema comunitario di tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei productos agrícolas e alimentarios*, en *Contratto e impresa . Europa*, 2006, 556 y ss.; LOFFREDO, *Profili giurídici della tutela delle produzioni típicas*, en *Riv. Dir. ind.* 2003, I, 139 y ss.; NERVI, *Le denominazioni di origine protegidas e i marchi: spunti per una ricostituzione sistemática*, en *Riv. Dir. comm.* 1996, I, 961 y ss.; GRIPPIOTTI, *Designazioni d'origine, indicazioni geografiche e attestaciones de especificidad*, en *Il dir. Ind.*, 1994, 553 y ss.; SOLDAINI, *Rassegna*

son objeto de regulación más articulada: el cuadro, por otra parte, no es simplicísimo de reconstruir, bien por la dificultad de coordinar entre sí las normas del Reglamento, bien por la escasa casuística que se ha formado hasta ahora, o incluso por la formulación no siempre feliz de las distintas disposiciones.

En el reglamento en cuestión son cuatro las disposiciones dedicadas a las marcas: prohibición de registrar DOP e IGP anticipada a una marca cuando, por causa de la reputación, notoriedad y duración del uso de la marca, pueda haber un engaño al consumidor sobre la “verdadera identidad del producto” (art.3.4); posibilidad de oposición al registro de DOP e IGP en la hipótesis mencionada y además en la hipótesis (que el Reglamento considera diversa) en que el registro “dañase la existencia” de una marca anterior (art. 7.3)<sup>617</sup>; prohibición de registrar una marca posterior que interfiera con la DOP o IGP, y, en caso de registro, “anulación” de la marca (art. 14.1; facultad de continuar el uso de una marca anterior a una DOP o IGP registrada, adquirida mediante registro o mediante uso de buena fe anterior a la protección de la denominación o indicación del país de origen (o antes de 1 de Enero de 1996) y siempre que no se incurra en motivos de nulidad o caducidad previstos por la regulación de las marcas (art. 14.2).

Intentando coordinar la varias normas, surgen sustancialmente tres hipótesis – marca posterior, marca anterior no notoria, marca anterior notoria-, la segunda y tercera de las cuales están además reguladas de modo diferente según la DOP o la IGP se haya registrado o esté en curso el correspondiente procedimiento (en especial que en ese procedimiento se haya planteado oposición a la inscripción).

### **2.1.1 Conflicto entre DOP/IGP y marca posterior.**

No plantea especiales dificultades la primera hipótesis, es decir la de la marca posterior: la previsión de una prohibición de registro, o en caso de concesión, de la nulidad está perfectamente en línea con la regulación de las marcas, aunque esté inspirada en la prevalencia del signo más antiguo y por ello, en la prohibición de inscripción de signos, según los casos, descriptivos o engañosos como normalmente deben considerarse las marcas correspondientes con DOP o IGP anteriores (que

---

*della giurisprudenza comunitaria sul regolamento (CEE), n. 2081/92, en Riv. Dir. Agr., 2004, 16 ss.; SCARCELLA, La tutela delle denominazioni di origine protetta, en Riv. Dir. ind., 2002, II, 428 y ss.*

<sup>617</sup> La oposición se regula de forma distinta, según los sujetos de que provenga. A la oposición están legitimados por un lado, los Estados miembros (obviamente diversos del que ha pedido el registro) y los Estados terceros, y por otra parte, cualquier persona física o jurídica que tenga un interés legítimo. En el primer caso la oposición es formulada por el estado interesado directamente ante la Comisión (art. 7.1). En el segundo caso, hay que distinguir según el lugar en que la persona “esta establecida o reside”. Para las personas establecidas o residentes en el estado en que se encuentra la zona típica la oposición debe alzarse antes de que la petición de registro se presente a la Comisión, al estado en cuestión en el curso del examen que éste efectúa para establecer si la petición está justificada y satisface la condiciones previstas por el Reglamento (art. 5.5; esta por tanto previsto un único procedimiento nacional de oposición y no se permite a estos sujetos dirigirse sucesivamente a la Comisión (Cfr. En relación al Reglamento 2081/92, TJCE, 26 de Octubre de 2000, asunto C-447/98 P, *Molkerei Grossbarunshain*, puntos 72 y ss). Cuando por el contrario se trate de personas físicas o jurídicas de otro estado miembro, la oposición debe plantearse en el estado en cuestión, que, por lo tanto, la eleva a la Comisión (art. 7.2). La decisión compete a la Comisión y el Estado sólo actúa en la tramitación (según SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cir. P. 1032, se debe considerar que el Estado miembro está obligado a transmitir la oposición; el precedente reglamento n. 2081/92 establecía en cambio que el Estado estaba sólo “obligado a tomar en consideración” la oposición y la jurisprudencia comunitaria negaba que el estado estuviese obligado a elevarla a la Comisión: TJCE, 11 Setiembre 2007, asunto T-35/06 *Honig-Verband* puntos 47 y ss.; TJCE, 30 de Enero de 2001, asunto T-215/00, *La conquiste*, puntos 45 y ss.) Por último en el caso de persona establecida o residente en un Estado tercero la oposición puede presentarse a la Comisión, bien directamente, bien a través de una autoridad nacional (art. 7.2). Sólo en el caso de personas pertenecientes a estados de fuera de la Comunidad es por tanto posible dirigirse directamente a los órganos comunitarios, sin pasar por el “nivel” nacional.

precisamente serán descriptivas si referentes a productos provenientes del zona típica, o engañosas en caso contrario<sup>618</sup>. Puede surgir alguna duda acerca del exacto significado de la precisión contenida en el art. 14.1, sobre el hecho de que el registro de la marca que interfiere debe concernir al “mismo tipo de producto”, precisión que si se entiende estrictamente, llevaría a la absurda interpretación de que una marca que entre en uno de los supuestos ilícitos del art. 13 pero no impuesta a un producto idéntico a aquel para el que se han registrado la DOP o la IGP registrada no recaería en el impedimento previsto por el art. 14.1. Se debe por ello negar un alcance limitativo al concepto de “mismo tipo”, entendiéndolo como referencia más amplia a la categoría de los productos del sector agroalimentario para los que una interferencia conforme al art. 13 puede producirse<sup>619</sup> (también si bien se mira, se podría objetar que en tal caso la precisión de que se trata es superflua). Todavía, se puede observar que el impedimento de que trata el art. 14.1 opera para las marcas pedidas después de la instancia de registro de la DOP o IGP, mientras que el art. 14.2 deja a salvo sólo las marcas que sean anteriores (también a la protección de la denominación o indicación en el país de origen y no aquellas que, aun anteriores a la instancia de registro de la DOP o IGP, sean posteriores a su protección en el antedicho Estado de origen (a menos que no se trate de marcas anteriores al 1 de Enero de 1996). Parece pues deducirse *a contrario* del art. 14.2 que hasta estas marcas registradas o usadas en un Estado miembro antes de la petición de registro de la DOP o IGP (y que tal vez en aquel Estado no comunican mensaje alguno de procedencia geográfica calificada) resultan apartadas si son posteriores a la protección de la denominación o indicación en el país de origen<sup>620</sup>; una diversa solución parece empero poder defenderse para las marcas notorias que, con base en el art. 3.4, deberían prevalecer en todo caso sobre la posterior inscripción comunitaria.

### 2.1.2) Conflicto entre DOP/IGP y marca anterior.

Mucho más problemática, como se indicaba, es la hipótesis de la marca anterior a la DOP o IGP. Aquí la regulación se bifurca entre marca notoria y marca no notoria y hace surgir una primera dificultad, debida a una “asimetría” entre los dos casos: en efecto el Reglamento establece que sólo en el caso de marca notoria (art. 3.4) subsiste un impedimento para la inscripción de la DOP o IGP; y sin embargo el art. 7.3, al dibujar los motivos de oposición a la inscripción (allí llamados condiciones de admisibilidad de la propia oposición), después de haber contemplado como específico motivo de oposición la existencia de la marca anterior notoria en los casos indicados por el art. 3.4, admite a la oposición<sup>621</sup> (con diferente previsión) a los titulares de todas las marcas cuya

<sup>618</sup> La prohibición del art. 14.1 parece tener por otra parte un alcance mayor en la medida en que prohíbe el registro incluso de marca nacional en un país en que por hipótesis la DOP o IGP se reconozca por los consumidores y en consecuencia la marca no sea descriptiva ni engañosa.

<sup>619</sup> Análogamente a cuanto se sostiene en relación al concepto de productos “comparables” contenido en el art. 13.1 a, entendido como referencia amplia a todos los productos del sector agroalimentario; así SARTI, *Commento al Regolamento CE n. 510/06*, cit., p- 1035.

<sup>620</sup> Piénsese en el caso de una marca registrada en un Estado miembro o como marca comunitaria posteriormente a la protección de una denominación o indicación geográfica en un Estado tercero, que sólo después se registra en la Comunidad, donde en todo caso es desconocida.

<sup>621</sup> Conviene sin embargo recordar que el Reglamento (art. 7.2) no permite a las personas establecidas o residentes en un Estado miembro presentar directamente oposición ante la Comisión; en este caso la oposición debe ser formulada ante el Estado miembro que después la presentará a la Comisión. Como ya se dijo en la nota 6, en relación con la precedente disposición contenida en el reglamento 2081/92 los jueces comunitarios habían negado en varias ocasiones que el sujeto interesado tuviese derecho de oposición y afirmaban que el Estado miembro era libre de presentar o no la oposición a la Comisión: de lo que surge la conclusión de que en caso de falta de presentación los únicos remedios eran una acción ante el juez nacional para quejarse de la ilegitimidad de la conducta de la autoridad nacional que no había

existencia podría verse perjudicada (expresión que parece atécnica y no tiene correspondencia en las normas comunitarias y nacionales sobre marcas; pero que evidentemente se refiere a los casos en que la tutela de la DOP o IGP interferiría con el ámbito de protección de la marca), sin distinguir entre marcas notorias y no notorias. Los confines entre los dos motivos mencionados de oposición son por lo tanto todo menos claros, dado que el segundo parece englobar al primero (la interferencia con la marca anterior notoria por definición “perjudica la existencia”): de modo que, procediendo por así decirlo por exclusión, parece que sea sólo a las marcas no protegidas en base al art. 3.4 a las que podrá aplicarse el motivo de oposición consistente “perjuicio a la existencia de la marca” (o en todo caso que sólo en relación a estas marcas la disposición tenga un margen útil de aplicabilidad)<sup>622</sup>.

Pero sobre todo, el Reglamento presenta una aparente incoherencia, puesto que parece prever, precisamente para marcas no notorias, un motivo de oposición (el “perjuicio a la existencia”) que no es también motivo de denegación de la inscripción: cosa que, desde la perspectiva de la regulación de los signos distintivos de empresa, suena más bien rara, existiendo en materia de marcas una plena simetría entre impedimentos a la inscripción y motivos de oposición (en el sentido de que todos los motivos de oposición se basan en circunstancias cuyo concurso obliga a denegar la inscripción). Esta ambigüedad ha llevado a interpretaciones de signo opuesto: por un lado el Panel del WTO que ha resuelto la controversia promovida por Estados Unidos y Australia contra la Unión Europea ha afirmado que, al concurrir este motivos de oposición, la inscripción deber ser en todo caso denegada<sup>623</sup>, lo que significa que al motivo de oposición en examen correspondería siempre un (implícito) impedimento a la inscripción. Por otra parte se ha puesto de relieve que a falta de un impedimento explícito en el reglamento (que en efecto parece atrevido añadir en vía interpretativa), la única solución posible es la de considerar que el legislador había querido en este punto dar a la Comisión (o al Estado miembro en caso de procedimiento de oposición nacional conforme al art. 5.5<sup>624</sup>) una facultad de valoración discrecional (a realizar teniendo en cuenta, conforme al art. 7.5, “de los usos leales y tradicionales y los efectivos riesgos de confusión”)<sup>625</sup>, incluso en presencia de una marca anterior legítimamente adquirida con la que la DOP o IGP entre en contraste, permitiéndole decidir, en atención a la circunstancias del caso concreto, si privilegia los intereses a la exclusiva sobre la marca, o el interés a la tutela de la indicación geográfica y por tanto si deniega la inscripción de la denominación o indicación geográfica o la concede no obstante la marca (y en perjuicio de ésta). Con la consecuencia de que, en este último caso, el derecho sobre la marca, aun no quedando por completo excluido, se degradaría al régimen de coexistencia previsto por el art 14.2 del reglamento 510/2006.

Cuando la oposición se desestime, o no sea presentada por alguna razón, aun existiendo un derecho de marca anterior – a la marca no admitida a la protección del art.

---

trasladado la oposición, o una petición, siempre al juez nacional, de elevar la cuestión de la ilegitimidad de la DOP o IGP ante el TJCE con cuestión prejudicial. A estos remedios se debe añadir, pero probablemente solo en los casos de violación del art. 3.4 y por tanto de existencia de un impedimento para la inscripción basado en la marca anterior, la posibilidad de que el titular de la marca acuda directamente a los jueces comunitarios tras el registro de la DOP o IGP, para que *declaren* su invalidez; v. *infra* apartado dedicado al art. 4.3.

<sup>622</sup> Ver sobre este argumento SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032.

<sup>623</sup> Puntos 7.665 de las dos decisiones del Panel WTO de 15 de Marzo de 2005 en los casos WT/DS174/R y WT/DS290/R: Art. 7(4) of the regulation 2081/92 provides that a statement of objection shall be admissible inter alia if it shows that the registration proposed GI would ‘jeopardize the existence...of a mark’. This requires GI registration to be refused”.

<sup>624</sup> Ver notas 6 y 10.

<sup>625</sup> En tal sentido SARTI, *Commento al regolamento CE n. 510/06*, cit., 1032.

3.4 se hace aplicable el régimen fijado en el art. 14.2, es decir, una obligada tolerancia del uso de la DOP o IGP posterior<sup>626</sup>, y la facultad de proseguir el uso de la marca a condición de su adquisición de buena fe y de la ausencia de motivos de nulidad o caducidad. Pasemos pues al examen de este régimen de coexistencia.

Sobre la primera condición (adquisición del derecho de buena fe), la indicación dada por el Tribunal en el caso *Gorgonzola/Cambozola*<sup>627</sup> fue en sentido de que se debe tener en cuenta las normas nacionales e internacionales en vigor en el momento del depósito de la marca y, consecuentemente, negar una presunción de buena fe cuando las disposiciones vigentes en tal momento “obstaban claramente” a la admisión de la petición; el concepto de buena fe parece sin embargo tener un significado más amplio del de inexistencia de normas que no permitan la inscripción de la marca (también porque estas norma deberían aplicarse sin más prescindiendo de la buena fe), y abarcar, tomando principios elaborados en materia de marcas y signos distintivos (especialmente en tema de inscripción de mala fe y de buena fe como presupuesto de convalidación), toda hipótesis en que el titular haya actuado ignorando la existencia de la denominación geográfica (o por no ser típica todavía, o por desconocida en cierto territorio) o en todo caso en que haya motivos razonables para considerar que la marca no chocaba con ella. Sobre la segunda condición (validez y no decadencia de la marca, con base en las correspondientes normas), la remisión a todas las causas de nulidad abarca no sólo las hipótesis de carácter engañoso, se debe pensar en las marcas utilizadas para productos que no provienen de la zona indicada por la DOP o IGP o que no posean las cualidades típicas, a menos (tal vez) de que se trate de marcas registradas o usadas en un territorio en que los consumidores no relacionen el topónimo con alguna expectativa especial: por otra parte el hecho de que al régimen de coexistencia puedan acceder solo marcas anteriores a la protección de la (futura) DOP o IGP en el país de origen<sup>628</sup>, y por ende verosíblemente anteriores a una adquisición de tipicidad del territorio, parece reducir las hipótesis de carácter engañoso originario de la marca<sup>629</sup> (precisamente porque se presupone que el derecho sobre la marca surge antes de que el signo se vincule a ciertas características cualitativas debidas al territorio de procedencia). Por lo que respecta a la descriptividad, igualmente se puede pensar que no la haya si en un cierto estado la DOP o IGP es desconocida para los consumidores locales; por el contrario, en el estado de origen – y en los demás estados en que la DOP o IGP es conocida- una marca que se corresponda con ella es por definición descriptiva de las características del producto, de

<sup>626</sup> Y sol de este uso: en el sentido de que la marca mantiene obviamente intacta su esfera de exclusiva frente a todos los terceros que no utilicen la DOP o IGP (o que la utilicen ilegítimamente).

<sup>627</sup> TJCE 4 de Marzo de 1999, asunto n. C-87/97, sobre la que ver CAPELLI, *La Corte di Giustizia tra “Feta” e “Cambozola”*, en *Dir. Com. Sc. Int.*, 1999, 273.

<sup>628</sup> El momento de surgir esta protección deberá determinarse sobre la base de la legislación interna del Estado de origen, que podrá exigir una expresa previsión legislativa o administrativa, o bien reconocer la tutela ya sobre la base de una situación de hecho determinada en la zona típica.

<sup>629</sup> Cabe preguntarse si una vez que la DOP o IGP se acredita también en el territorio de protección de la marca, pueda ésta estar sujeta a caducidad por carácter engañoso sobrevenido. A la pregunta parece que hay que responder negativamente: se trata en efecto de un caso en que la caducidad es una sanción derivada de una conducta del titular que empieza a hacer un uso engañoso del signo (en el sentido de que en la base de la caducidad por engañosidad sobrevenida hay también un elemento subjetivo, o sea una conducta imputable al titular, ver SPOLIDORO, *La decadenza della registrazione*, en *Commento tematico della legge marchi*, Turín, 1998, 291-292); y esto no parece ocurrir en el caso en que el titular se limita a proseguir un uso *ab origine* lícito (en otras palabras, el eventual engaño no deriva de una conducta “sobrevenida” del titular, sino de una sobrevenida expansión del conocimiento de la DOP o de la IGP en el área territorial de la marca anterior. El discurso se liga así a otra cuestión: si el titular de la marca anterior degradada al régimen de coexistencia pueda expandir su uso o deba limitarse a servirse de ella en los límites del uso previo. En el sentido de una coexistencia en los límites del uso previo, SARTI, *Commento al regolamento n. 510/06*, cit. 1034.

modo que debe considerarse que en estos casos la salvedad de la marca anterior presupone que el derecho se ha adquirido con el depósito o con el uso antes de que la zonas se convirtiese en típica; o bien dependa de una adquisición de capacidad distintiva del signo consiguiente al uso como marca, en la percepción del público<sup>630</sup> (aunque esta segunda hipótesis requiere una duración y una intensidad de uso de la marca anterior, apta para configurar, en muchos casos, una hipótesis de marca notoria que recae en el art. 3.4).

Y precisamente en relación con el régimen de opción discrecional remitida a la Comisión (o, si es del caso, a las autoridades de un Estado miembro) en los procedimientos de oposición y de coexistencia de las DOP e IGP con marcas anteriores que se han examinado hasta aquí, que la legislación comunitaria induce perplejidad. No puede alzarse crítica alguna contra el reglamento, donde excluye que marcas no adquiridas de buena fe o que por otras razones incurran en causa de nulidad o caducidad no pueden gozar de protección ni ser admitidas al régimen de coexistencia. Pero una vez sentado esto, es opinable la opción de legitimar la DOP o IGP posterior frente a una marca anterior perfectamente válida, sobre la que alguien ostenta derechos que resultan degradados de un régimen de exclusividad a uno de coexistencia: y tratándose aquí, como se decía, de derechos subjetivos, no por casualidad una parte de la doctrina ha hablado al respecto de una expropiación de la marca o de una confiscación<sup>631</sup>. Ciertamente se puede objetar que también la expropiación o confiscación pueden tener su justificación en razones prevalentes de tutela de intereses públicos: y con esta indicación emerge el verdadero problema de fondo, o sea el del encuadramiento sistemático y las razones de tutela sobre las que se construye la regulación comunitaria. Se puede mirar las DOP e IGP desde la perspectiva de los derechos de propiedad intelectual y el derecho de la concurrencia, buscando reconstruir la regulación de modo coherente con los primeros y respetuoso del segundo; pero se puede también mirar desde la perspectiva del derecho agrario o, más en general, de las políticas comunitarias en el terreno agrícola, que implican exigencias de cuño cerradamente publicístico, de valorización y promoción de las producciones locales, de incentivo al mundo rural (no exento de venas proteccionistas), de conservación de puestos de trabajo en determinados lugares<sup>632</sup>, que obviamente llevan a redactar reglas que se sitúan fuera de los principios de la propiedad intelectual y que así reivindican, en razón de su clara naturaleza publicística, una supremacía sobre el derecho privado de los signos distintivos<sup>633</sup>. En el ámbito WTO, frente a la alternativa sobre la reconducción de las indicaciones

<sup>630</sup> Naturalmente puede ocurrir también el fenómeno opuesto, o sea que la marca pierda capacidad distintiva y que se convierta en la percepción del público, en una mera indicación de una procedencia geográfica calificada: en este caso podrá pensarse en una caducidad de la marca por vulgarización, pero sólo cuando se den todos los presupuestos previstos por el art. 13.4 del Código de la Propiedad Industrial, y por tanto también el hecho de que la pérdida de capacidad distintiva sea imputable a la actividad o inactividad del titular.

<sup>631</sup> En este sentido ver GOEBEL, *Geographical indications and trademarks – The road from Doh*, en 93 TMR (2003), 964 y ss, donde destaca también (págs., 979 y ss.) que “the fact that a trademark as a piece of private property fully participates in the protection of the fundamental guarantee to private property in most constitutions in the world is sometimes overlooked”, y que por otra parte, cualquier forma de expropiación debería prever una indemnización para quien la sufre (lo que en el Reglamento 510/06 no ocurre). Cfr. También las observaciones conformes de GRIPPIOTTI, *Designazioni d’origine*, cit., 555.

<sup>632</sup> Ver en particular el segundo considerando del Reglamento n. 510/06.

<sup>633</sup> Sobre la contraposición entre una visión concurrencial de las DOP e IGP y una visión con impronta de valores iuspublicísticos ver SARTI, *Le indicazioni d’origine geografica*, cit., donde un pormenorizado examen de todas las disposiciones que en materia de DOP e IGP persiguen finalidades publicísticas, en contraste con los principios de la concurrencia. Sobre los objetivos del Reglamento comunitario sobre DOP e IGP, tanto en el plano económico-social, como en el plano jurídico, cfr. CAPELLI, *Registrazione di denominazioni geografiche in base al regolamento n. 2081/92*, cit., 592-593.

geográficas a los derechos de propiedad intelectual o bien al sector del derecho agrario, se optó decididamente por la primera vía<sup>634</sup>, con una regulación de tales indicaciones en el acuerdo TRIPs (de las que surge la inserción en la regulación italiana en la materia del Código de la Propiedad Industrial), en que las indicaciones geográficas se plantean tendencialmente en plano de igualdad con los demás derechos de propiedad intelectual regulados en el Acuerdo<sup>635</sup>. En el ámbito comunitario, por el contrario, no obstante la inclusión de DOP e IGP entre los derechos de propiedad intelectual, afirmada en varias ocasiones por el TJCE<sup>636</sup> y recalada también en el Libro Verde sobre calidad de los productos agrícolas<sup>637</sup>, se debe tomar nota de que en el Reglamento n. 510/06 la consideración de los aspectos publicísticos de política agrícola tuvo un peso preponderante<sup>638</sup>: como resulta no solo de las reglas sobre la relación con las marcas, sino también, por ejemplo, de la insensibilidad del registro a hechos sobrevenidos que hagan desaparecer los presupuestos de la tutela (art. 13.2), del limitadísimo ámbito en que puede pedirse la cancelación (art. 12), de los obstáculos interpuestos a la discusión de la validez de la DOP o IGP ante el juez nacional; y todavía ampliando la argumentación a la directiva comunitaria 84/450 sobre publicidad engañosa y comparativa, de la prohibición de publicidad comparativa para productos con denominación de origen, a menos que la publicidad no “se refiera en ningún caso a productos que tengan la misma denominación” (art. 3 bis letra e) de la Directiva), prohibiendo así de hecho la comparación entre productos que la posean (o no posean una diversa)<sup>639</sup>. Se tiene por tanto la impresión de que, más allá de las afirmaciones de principio, en el Reglamento comunitario las DOP e IGP son objeto de un derecho de propiedad intelectual *sui generis*, una especie de derecho híbrido en el que coexisten puntos de vista diferentes, no siempre conciliables.

Tornando al problema de la coexistencia impuesta a las marcas anteriores, sólo puede explicarse como opción de prevalencia de intereses públicos sobre derechos privados de marca. Y sin embargo, aun no negando la existencia de tales intereses públicos merecedores de consideración, hay motivo para preguntarse si la solución dada por el Reglamento no será demasiado desequilibrada a favor de las DOP e IGP y si la opinión vigente no impone sacrificios injustificados a los titulares de las marcas. Ciertamente la postura comunitaria ha recibido en 2005 un autorizado aval en el ámbito WTO, en el que la contestación promovida por Estados Unidos y Australia contra la solución dada por la Unión Europea a los límites entre indicaciones de calidad y marcas, considerada no respetuosa de los derechos de exclusiva sobre éstos previstos por el art. 16 TRIPs,

<sup>634</sup> El Panel WTO recuerda que cada sección de la Parte II de los acuerdos TRIPs se refiere a una categoría de propiedad intelectual y subraya que las marcas y las indicaciones geográficas son ambas “in general terms, forms of distinctive signs” (puntos 7.599 de las dos decisiones citadas en la nota 12).

<sup>635</sup> Así GOEBEL, op. cit., 973, según el cual el Acuerdo TRIPs “sets both trademarks and geographical indications on equal footing as private property rights”.

<sup>636</sup> Cfr. TJCE 16 de Mayo de 2000, asunto n. C-388/95, *Rioja 2*, punto 54; TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto n. C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, punto 64; TJCE 20 de Mayo de 2003, asunto n. C-469/00, *Ravil*, punto 49. Sobre el tema ver también las conclusiones del Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER, de 20 de Mayo de 2005, en los asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02, puntos 60 y ss.

<sup>637</sup> Libro Verde de 15 de Octubre de 2008 sobre calidad de los productos agrícolas: normas de producto, requisitos de producción y sistemas de calidad, p- 12.

<sup>638</sup> Notese por lo demás que el Reglamento n. 510/06 indica como su principal base normativa el art. 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, es decir el artículo relativo a la política agrícola común.

<sup>639</sup> Prohibición que por otra parte el TJCE ha levantado en esencia con la sentencia de 19 de Abril de 2007 en el caso *De Landtsheer* (asunto n. C-381/05), sobre la que puede verse en sentido crítico SARTI, *Le indicazioni d'origine geografica*, cit., y en cambio en términos de aprobación FUSI, en *Il dir. Ind.* 2007, 393.

fueron rechazadas por el Panel: aunque no ocurrió tal cosa por el camino principal de negar el contraste con el art. 16, sino al contrario con un claro reconocimiento de la violación del art. 16 por las normas comunitarias, que sin embargo se salvan en cuanto que el Panel ha considerado eran en conjunto, una “excepción limitada” a los derechos de marca, permitida por el art. 17 TRIPS<sup>640</sup>. Ello no obstante, parece que las normas vigentes podrían perfeccionarse, en una dirección que, sin quitar nada de la tutela de las DOP e IGP, tenga mayor consideración de los derechos de marca anteriores.

Ante todo en el reglamento no se prevé compensación alguna por la pérdida de exclusiva que se impone al titular de la marca; mientras una forma de indemnización parecería obligada (y está prevista en nuestra Constitución para todos los casos de expropiación). Además, en cuanto lo consienta el art. 7.5 del reglamento, dentro de ciertos márgenes, a la Comisión de llevar cabo un equilibrio de intereses en el procedimiento de inscripción de las DOP e IGP, se agota en el ámbito de la discrecionalidad valorativa de la propia Comisión, sin que el reglamento prevea o imponga formas de tratamiento diferenciado según las “variables” que se presenten en concreto. Así, el conflicto entre indicaciones de calidad y marcas siempre bajo el aspecto de los intereses públicos afectados, se plantea en términos diferentes en el caso de las DOP, para las que a causa del más fuerte vínculo entre el producto y el territorio, puede decirse que estos intereses son especialmente “intensos”, y para el de las IGP, en las que el vínculo es mucho más tenue, dado que para su inscripción basta que en la zona típica tenga lugar la elaboración del producto procedente de otra zona, o que sólo exista en verdad una reputación ligada al territorio. Del mismo modo son varias las hipótesis de indicaciones de calidad de mucho renombre, a cuya utilización están legitimados un número considerable de productores de la zona que tal vez tiene un importancia de cierto nivel en la economía nacional, y la indicación de hornacina, desconocida del gran público y utilizada por un exiguo número de operadores. No parecería pues poco razonable una regulación más flexible, que refleje estas diferencias en las relaciones entre indicaciones de calidad y marcas, incluso en términos de prevalencia de éstas. Cuando los intereses ligados a las primeras no permitan justificar el sacrificio impuesto al titular; mientras el sistema actual está caracterizado por una absoluta rigidez y por la imposición de un régimen de coexistencia también en casos en los que el valor de la marca y los intereses conectados a su uso son superiores a los ligados al uso de una casi desconocida IGP.

---

<sup>640</sup> Ver decisiones del Panel WTO citadas en la nota 12.

## LA COOPERAZIONE TRA STATI UE (IL CASO PARMESAN, IL REGOLAMENTO 2006/2004) V.O.

Giulio SGARBANTI. Università di Bologna.

### Abstract

Dopo aver illustrato la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 26 febbraio 2008, causa C-132/05, sul caso “Parmesan” [la causa aveva ad oggetto un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, con cui si chiedeva alla Corte di dichiarare che la Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari], ci si sofferma sull’obbligo degli Stati membri (negato dalla Corte, che ha respinto il ricorso) di perseguire d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione protetta, evidenziando (alla luce della dottrina) come una tale obbligo potrebbe rinvenirsi *de iure condito* e non solo quale invocazione *de iure condendo*.

Si esamina poi il reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 2006/2004, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»), che definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell’esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori, da cui potrebbe derivarne mediamente un rafforzamento della repressione delle infrazioni intracomunitarie anche in tema di indicazioni di qualità.

**Parole chiave:** Agricoltura, Cooperazione tra Stati, Denominazioni d’origine, Parmesan, Parmigiano Reggiano, Prodotti agricoli e alimentari, Tutela dei consumatori

### I. La sentenza *Parmesan*

La mia relazione deve occuparsi innanzitutto del caso “Parmesan”, di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Grande Sezione, 26 febbraio 2008, causa C-132/05.

La causa aveva ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 21 marzo 2005 dalla Commissione delle Comunità europee, sostenuta dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica italiana, contro la Repubblica federale di Germania, sostenuta dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica d’Austria.

Con il ricorso la Commissione chiedeva alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”, favorendo così l’usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico, tutelato a livello comunitario, era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Nella fase precontenziosa, in seguito alla denuncia sporta da vari operatori

economici, la Commissione chiedeva alle autorità tedesche di impartire chiare istruzioni agli organismi pubblici incaricati di perseguire le frodi affinché potessero porre fine alla commercializzazione nel territorio tedesco di prodotti denominati “parmesan” non conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”. Secondo la Commissione il termine “parmesan” era la traduzione della DOP “Parmigiano Reggiano” e il suo uso costituiva perciò una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, secondo cui le denominazioni registrate sono tutelate contro «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili».

La Repubblica federale di Germania rispondeva che il termine “parmesan”, se pure storicamente legato alla regione di Parma, era divenuto una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare, distinguendosi dalla DOP “Parmigiano Reggiano”; pertanto l’uso di tale termine non integrerebbe una violazione del regolamento n. 2081/92.

Mantenendo, nella fase precontenziosa, la Repubblica federale di Germania la sua posizione la Commissione decideva di proporre ricorso alla Corte

A sostegno del ricorso la Commissione deduceva una sola censura, relativa al rifiuto, da parte della Repubblica federale di Germania, di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione “parmesan” nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”.

La Repubblica federale di Germania contestava l’inadempimento sulla base di tre ordini di motivi:

- in primo luogo una denominazione di origine sarebbe protetta ai sensi dell’art. 13 del regolamento n. 2081/92 solo nella precisa forma in cui è registrata;
- in secondo luogo, l’uso della parola “parmesan” non sarebbe in contrasto con la tutela garantita alla denominazione d’origine “Parmigiano Reggiano” e
- in terzo luogo, essa non sarebbe tenuta a perseguire d’ufficio le violazioni del predetto art. 13.

Quanto alla protezione delle denominazioni composte La Corte nega possa avere fortuna l’argomento addotta dalla Repubblica federale di Germania, richiamando la propria precedente giurisprudenza (sentenza della Corte 9 giugno 1998, cause riunite C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol).

Quanto al pregiudizio arrecato alla DOP “Parmigiano Reggiano”, la Corte, riallacciandosi a quanto precisato in una precedente sentenza circa la nozione di evocazione (sentenza 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, in cui la Corte ha stabilito che tale nozione si riferisce all’ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione, precisando che può esservi evocazione di una DOP in mancanza di qualunque rischio di confusione tra i prodotti di cui è causa e anche quando nessuna tutela comunitaria si applichi agli elementi della denominazione di riferimento ripresi dalla terminologia controversa) ritiene, con varie argomentazioni, che l’uso della denominazione “parmesan” debba essere considerato un’evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano” ai sensi dell’art. 13, n. 1, lett. b) del regolamento n. 2081/92. La Corte del resto respinge la tesi della Repubblica federale di Germania che la denominazione “parmesan” sia divenuta generica, poiché tale Stato non ha dimostrato la fondatezza di tale assunto,

Quanto all’obbligo della Repubblica federale di Germania di perseguire le violazioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92 – che è il profilo di maggior interesse ai fini dell’oggetto della presente relazione – la Commissione faceva valere che la Repubblica federale di Germania è tenuta, ai sensi degli artt. 10 e 13 del regolamento n. 2081/92, a prendere d’ufficio le misure necessarie per reprimere i comportamenti lesivi delle DOP. A suo avviso, l’intervento degli Stati membri comprende, sui piani amministrativo e penale, misure atte a permettere la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento in materia di protezione delle denominazioni d’origine. I prodotti non conformi alle prescrizioni del regolamento non potrebbero essere messi in circolazione.

La Commissione precisava che le sue censure non riguardavano né la normativa tedesca né una qualsivoglia impossibilità di ricorso dinanzi ai tribunali nazionali, bensì la prassi amministrativa delle autorità tedesche in contrasto con la legislazione comunitaria. Se gli Stati membri fossero sollevati dal loro obbligo di intervento e se, quindi, i singoli operatori economici dovessero agire in giudizio ogniqualvolta venga violato il loro diritto d'uso esclusivo della DOP sull'intero territorio dell'Unione europea, gli obiettivi del regolamento n. 2081/92 non potrebbero essere raggiunti.

Sempre secondo la Commissione, in una causa che oppone operatori economici privati, il punto centrale è che siano rispettati i diritti di proprietà intellettuale di cui godono i produttori stabiliti nella regione d'origine del prodotto in questione, laddove la repressione da parte dei poteri pubblici delle infrazioni all'art. 13 del regolamento n. 2081/92 è volta a tutelare non interessi economici privati, bensì i consumatori, le cui aspettative quanto a qualità e ad origine geografica del prodotto non devono essere deluse. La tutela dei consumatori perseguita dal regolamento sarebbe compromessa se l'attuazione dei divieti previsti dallo stesso fosse rimessa integralmente all'iniziativa processuale degli operatori economici privati.

La Commissione concludeva che il comportamento della Repubblica federale di Germania doveva essere assimilato ad una violazione per omissione del diritto comunitario.

Da parte sua, la Repubblica federale di Germania sosteneva, tra l'altro, che essa avrebbe adottato, in ogni caso, numerose disposizioni legislative atte a contrastare l'uso illecito delle DOP, in particolare la legge sulla lotta alla concorrenza sleale (*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*), del 7 giugno 1909, e la legge relativa alla tutela dei marchi e di altri segni distintivi (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3085).

Inoltre, la possibilità di impugnare ogni comportamento lesivo dei diritti derivanti da una DOP non sarebbe riservata al solo titolare della medesima. Al contrario, essa sarebbe aperta ai concorrenti, alle associazioni d'impresе e alle associazioni dei consumatori, non limitandosi le disposizioni in vigore ad offrire una tutela dei diritti di proprietà intellettuale propri dei produttori stabiliti nella regione d'origine del prodotto in questione, ma creerebbero un sistema generale ed efficace atto ad impedire violazioni dell'art. 13 del regolamento n. 2081/92 e a sanzionarle efficacemente per via giudiziaria.

Riconoscendo questi diritti civili, la Repubblica federale di Germania avrebbe preso tutte le dovute misure per assicurare la piena e completa applicazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92. Non sarebbe necessario che le autorità pubbliche sanzionino d'ufficio, con misure di polizia amministrativa, le violazioni di tale disposizione, né lo imporrebbero gli artt. 10 e 13 del medesimo regolamento. Secondo la Repubblica federale di Germania, dal confronto tra le varie versioni linguistiche dell'art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92 emerge che, data l'origine italiana della DOP "Parmigiano Reggiano", spetta al Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, e non agli organi di controllo tedeschi, verificare che la denominazione venga utilizzata in maniera conforme al disciplinare.

Nulla nel regolamento lascerebbe ritenere che, contrariamente a quanto accade per altri diritti di proprietà intellettuale o per disposizioni di tutela della concorrenza, per la protezione delle denominazioni d'origine i rimedi giurisdizionali non siano sufficienti.

La Repubblica federale di Germania faceva valere, infine, che se, in Germania, l'uso della denominazione "parmesan" per prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano" non è oggetto di procedimenti d'ufficio né di sanzioni penali, ammesso che tale utilizzo integri una violazione dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92, è semplicemente perché essa ha rinunciato a modalità sanzionatorie che gli Stati membri possono, sì, prevedere, ma che allo stato attuale del diritto comunitario non sono tenute ad adottare.

A tale proposito La Corte di giustizia ricorda che la facoltà di cui godono i cittadini di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall'adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 72/85, Commissione/Paesì Bassi).

Secondo la Corte non è in discussione che l'ordinamento giuridico tedesco disponga di strumenti giuridici, come le disposizioni legislative summenzionate, per assicurare una tutela effettiva dei diritti che i singoli traggono dal regolamento n. 2081/92. Non è in discussione neppure che la possibilità di impugnare ogni comportamento idoneo a ledere i diritti derivanti da una DOP non è riservata al solo utilizzatore legittimo della stessa, ma è, al contrario, aperta ai concorrenti, alle associazioni di imprese e alle associazioni di consumatori.

Se ne desume che una normativa siffatta è idonea a garantire la tutela di interessi diversi da quelli dei produttori dei beni protetti da una DOP, segnatamente: gli interessi dei consumatori.

La Repubblica federale di Germania aveva del resto indicato che erano in corso dinanzi ai giudici tedeschi procedimenti relativi all'uso in Germania della denominazione "parmesan", uno dei quali avviato dal Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano.

Per quanto riguarda la censura della Commissione vertente sull'obbligo degli Stati membri di adottare d'ufficio le misure necessarie a perseguire la violazione dell'art. 13, n. 1, del detto regolamento, secondo la Corte occorre considerare quanto segue.

Innanzitutto, un obbligo del genere non deriva dall'art. 10 del regolamento n. 2081/92.

Vero è che, per assicurare l'efficacia delle disposizioni del regolamento n. 2081/92, l'art. 10, n. 1, prevede che gli Stati membri provvedano a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento siano predisposte strutture di controllo. Essi sono dunque tenuti a creare tali strutture.

Tuttavia, l'art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92, disponendo che «qualora constatino che un prodotto agricolo o alimentare recante una denominazione protetta originaria del suo Stato membro non risponde ai requisiti del disciplinare, le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro prendono i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto del presente regolamento (...)», indica che le autorità di controllo designate e/o gli organismi privati di uno Stato membro sono quelli dello Stato membro di provenienza della DOP.

Il fatto che, al n. 3, parli di «produttore o trasformatore soggetto al controllo», al n. 6, del diritto dei produttori all'accesso al sistema di controllo e, al n. 7, dell'obbligo dei produttori di sostenere i costi dei controlli, conferma che l'art. 10 del regolamento n. 2081/92 riguarda obblighi degli Stati membri da cui proviene la DOP.

Tale interpretazione è ulteriormente confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2081/92 dal quale emerge che la domanda di registrazione deve includere il disciplinare, che tale domanda deve essere inviata allo Stato membro sul cui territorio è situata l'area geografica interessata e che il detto disciplinare deve contenere «i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'articolo 10».

Ne consegue, secondo la Corte, che gli organi di controllo cui incombe l'obbligo di assicurare il rispetto del disciplinare delle DOP sono quelli dello Stato membro da cui proviene la DOP medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare nell'uso della DOP «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche.

È vero che l'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 prescrive la protezione delle denominazioni registrate contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili».

Nondimeno la Corte rileva che, da un lato, la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania ha disatteso gli obblighi derivanti dal regolamento n. 2081/92 e, dall'altro, non ha presentato elementi nel senso che misure che permettano di assicurare la sua attuazione (come quelle summenzionate) non siano state adottate o non fossero idonee a tutelare la DOP "Parmigiano Reggiano".

Tutto ciò considerato, La Corte di giustizia ha dichiarato che la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l'impiego nel suo territorio della denominazione "parmesan" nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della DOP "Parmigiano

Reggiano”, sia venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, e, pertanto, ha respinto il ricorso della Commissione.

## II. Sull’obbligo degli Stati membri di tutelare d’ufficio le DOP e le IGP

Molti commentatori si sono interessati alla suddetta sentenza relativamente alla protezione delle denominazioni composte e alla genericità del termine “parmesan”, ma tali profili, pur molto interessanti, esulano dall’oggetto della presente relazione.

Si è osservato (Capelli) che «appare meramente consequenziale l’assoluzione della Germania dall’accusa di non aver vietato ai produttori tedeschi l’utilizzo della denominazione “Parmesan”. Se, infatti, come la stessa sentenza riconosce al punto n. 30, il giudice nazionale tedesco può, una volta analizzato il caso concreto, dichiarare la genericità del termine “Parmesan” all’interno del territorio tedesco, non si vede come la Germania (autorità amministrativa) possa vietare ad un produttore tedesco di utilizzare una denominazione (“Parmesan”) che il giudice tedesco potrebbe consentirgli invece di utilizzare (limitatamente, si intende, al territorio tedesco)». Ne conseguirebbe (sempre secondo Capelli) che le considerazioni svolte dalla Corte di Giustizia ai punti da 58 a 81 circa l’obbligo della Repubblica federale di Germania di perseguire le violazioni dell’art. 13, n. 1, del regolamento n. 2081/92, sarebbero del tutto superflue.

Tuttavia la conclusione della Corte è stata valutata (Germanò) quanto meno «inadeguata a difendere nell’ambito del *globale* mercato unico europeo, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche degli altri Paesi membri», facendo per altro notare come in Italia si difendano *di ufficio* tutte le DOP e IGP europee, avendosi non solo leggi civili, ma anche leggi penali e parapenali a tutela dei prodotti degli altri 26 Stati membri dell’Unione europea. Una soluzione per difendersi in altri Stati che come la Germania non apprestano analoga tutela potrebbe rinvenirsi (sempre secondo Germanò) in disposizioni dell’Accordo sugli Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio o Accordo TRIPs (attraverso «una causa civile intentata dai Consorzi di tutela italiani contro gli operatori economici tedeschi produttori di formaggi commercializzati con la denominazione “parmesan”, chiedendo al giudice tedesco, ai sensi dell’art. 50 dell’Accordo TRIPs, il provvedimento cautelare dell’immediata ed efficace inibizione dei prodotti lesivi del diritto di esclusiva attribuito dal diritto comunitario e internazionale ai titolari delle denominazioni geografiche protette», giacché probabilmente «provvedimenti inibitori ... potrebbero indurre rapidamente i produttori tedeschi di formaggi a pasta dura a comportamenti più virtuosi»).

Ma la Corte avrebbe potuto, secondo diversi autori, giungere a una soluzione diversa.

Si è infatti rilevato (Baratta) come la Corte abbia interpretato restrittivamente l’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92, mentre «detta disposizione, ponendo un obbligo di risultato, avrebbe potuto ragionevolmente intendersi (in linea con la tesi della Commissione) come volta ad imporre altresì agli Stati membri l’adozione di azioni “positive” necessarie a salvaguardare in concreto i prodotti autentici tutelati a livello comunitario. Sul piano interpretativo la Corte avrebbe potuto valorizzare tale obbligo di risultato in funzione del principio di leale collaborazione contemplato dall’art. 10 del Trattato CE, a norma del quale gli Stati membri “adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi [...] determinati dagli atti delle istituzioni”»

Altro autore (Ventura) ha notato, circa l’obbligo di perseguire d’ufficio l’uso illegittimo di una denominazione protetta, che la Corte ha seguito puntualmente le conclusioni dell’Avvocato generale J. Mazák, secondo il quale in base ad un’analisi comparativa delle versioni linguistiche dell’art. 10, n. 4, del regolamento n. 2081/92, l’autorità di controllo obbligata a prendere le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento è «quella dello Stato membro di origine della denominazione protetta» e, anche se dall’art. 10, n. 1, si può desumere che tutti gli Stati membri sono tenuti ad istituire adeguati meccanismi di controllo per contrastare l’usurpazione di una DOP anche al di fuori della zona d’origine, non si può pretendere che le strutture di controllo

debbano sistematicamente agire *ex officio* (punti da 90 a 98 delle conclusioni).

A conclusioni diverse si deve giungere, probabilmente (secondo Ventura), in seguito all'adozione del regolamento (Ce) n. 510/2006, che ha abrogato e sostituito il regolamento n. 2081/92.

Infatti, secondo il 16° considerando premesso a tale regolamento, «Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette sul territorio comunitario dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio costituito di controlli ufficiali, fondato su un sistema di controlli in linea con il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché su un sistema di controlli diretto ad assicurare il rispetto del disciplinare dei prodotti agricoli e alimentari interessati». L'art. 10, sui Controlli ufficiali, dispone ora che:

«1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali.

3. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 o all'articolo 11 e ne aggiorna periodicamente l'elenco».

Ma, al di là della possibile portata innovativa di questa disposizione e del suo campo di applicazione (se cioè il controllo di cui trattasi è limitato o no allo Stato nella cui area geografica si produce il prodotto protetto con la DOP o la IGP), mi pare che essa, nel riferimento al regolamento n. 882/2004, ci suggerisca la soluzione migliore per una più efficace tutela dei prodotti DOP e IGP.

Invero, come è stato osservato (Pisanello), anche se il controllo di cui all'art. 10 non si riferisca alle misure di repressione attivabili *ex officio* dagli Stati membri, la collocazione del reg. 510/06 nell'ambito della legislazione alimentare, se consequenzialmente sviluppata, autorizzerebbe il ricorso a forme di tutela diverse da quelle consuete del diritto industriale. In altri termini la decisione della Corte sul merito «è basata esclusivamente sul dato testuale del regolamento [n. 2081/92] nel testo consolidato prima del reg. 510/06 e senza che siano state prese in considerazione le altre disposizioni della legislazione alimentare, le quali avrebbero offerto spunti interpretativi destinati probabilmente ad approdare a diverse conclusioni» (così Pisanello). «Minor fondatezza tale *decisum* assume se raffrontato al nuovo reg. 510/06 e al regolamento 882/04, che fa parte integrante della legislazione alimentare entrata in vigore negli ultimi anni» (così ancora Pisanello). Non può qui approfondirsi tale linea interpretativa proposta in dottrina (da Pisanello, da cui è tratta la citazione che segue), ma dall'attrazione del reg. 510/06 all'interno della legislazione alimentare ne conseguirebbe l'applicabilità, tra l'altro, del reg. 882/04 e, quindi, «un notevole salto in avanti nella tutela delle DOP-IGP, che si vedrebbero garantite e sul piano civilistico e su quello amministrativo/penale, costringendo alcuni Stati membri ad introdurre disposizioni sanzionatorie *ad hoc* (ex art. 55 reg. 882/04) ovvero riformulare l'approccio alla vigilanza del mercato (in linea con i poteri-doveri di cui all'art. 54 del reg. 882/04)».

Che questa sia la strada sembra confermato dal recente Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità [Bruxelles, 15.10.2008 COM (2008) 641 definitivo], in cui si afferma che «gli Stati membri procedono a controlli amministrativi dell'uso delle denominazioni registrate sui prodotti in commercio, in virtù della legislazione specifica sui vini e sulle bevande alcoliche e nel quadro dei controlli ufficiali prescritti dalla normativa alimentare dell'UE per altri prodotti» (v. il punto 3.1, ove si precisa altresì che «Tali controlli espletati dalle autorità pubbliche sulle indicazioni geografiche distinguono il regime in questione dalla protezione dei marchi. Il marchio è uno strumento di diritto privato. Il proprietario deve difenderlo privatamente ricorrendo, se necessario, alle vie legali»).

Quindi, già allo stato del diritto comunitario vigente, potrebbe ritenersi che sussista una adeguata tutela delle DOP e IGP.

Resta la necessità, per alcuni Autori (De Pasquale, Paone) che sia migliorata la normativa comunitaria, affinché siano predisposti adeguati strumenti di collaborazione

tra le autorità competenti, nonché meccanismi di corresponsabilità e di reciprocità nella tutela di tutte le Dop da parte degli Stati membri.

### **III. Il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori**

Un importante intervento per la realizzazione, in ambito comunitario, della protezione dei consumatori tramite la cooperazione amministrativa, è rappresentato dal reg. (CE) 27 ottobre 2004, n. 2006/2004, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (commentato da Marchio).

Tale regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell'esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori (art. 1).

Non possono certo, in questa sede, analizzarsi le molteplici misure che tale regolamento prevede per migliorare la cooperazione tra le autorità pubbliche responsabili dell'esecuzione della normativa adottata a tutela degli interessi dei consumatori, ma preme rilevare che esse, come è stato osservato (Marchio), rivestono particolare interesse e come l'iniziativa comunitaria nasca «dalla consapevolezza della impossibilità per gli Stati membri di garantire da soli il coordinamento indispensabile per l'attuazione della complessa normativa di tutela e per il buon funzionamento del mercato interno, trovando legittimazione nel principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 del Trattato (considerando n. 18)».

Per altro, ai fini del predetto regolamento, «per “norme sulla protezione degli interessi dei consumatori” si intendono le direttive elencate nell'allegato e recepite nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell'allegato» (art. 3), tra cui non figura il regolamento CE n. 510/2008 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e altre regolamentazioni recanti indicazioni di qualità dei cibi nella UE. Ciò non toglie che la repressione delle infrazioni intracomunitarie anche in tema di succitate indicazioni di qualità non possa essere rafforzata in via mediata da una intensificata cooperazione a livello amministrativo.

### **Bibliografia**

- I commenti alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 febbraio 2008, nella causa C-132/05 (cd. caso Parmesan) sono stati numerosi. Si segnalano di seguito solo alcuni tra i commenti apparsi in lingua italiana
- Baratta R. (2008). in *Giustizia Civile*. 2008, n. 4: pagg. I, 838-840
- Capelli F. (2008). La sentenza *Parmesan* della Corte di giustizia: una decisione sbagliata. Nota alla sentenza in causa n. C-132/2005 del 26 febbraio 2008, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*. 2008, n. 2: pagg. 329-333
- De Pasquale P. (2008). Nessun obbligo per il Governo tedesco di agire d'ufficio contro le imitazioni, in *Guida al Diritto*. 2008, n. 12: pagg. 113-114
- Germanò A. (2008). Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*. 2008, n. 7-8: pagg. 478-482
- Paone V. (2008). in *Foro italiano*. 2008, n. 5: col. IV, 266-267
- Pisanello D. (2008). Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso *Parmesan II*, in *Contratto e impresa / Europa*. 2008, n. 1: pagg. 389-414
- Ventura S. (2008). Il caso *Parmesan* visto dalla Corte di giustizia. Una sentenza deludente - A proposito della DOP «Parmigiano Reggiano» e del suo sinonimo

«Parmesan», in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*. 2008, n. 2: pagg. 323-328

Un precedente sul termine Parmesan è costituito dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 25 giugno 2002, nella causa C-66/00 su cui si segnala, tra gli altri, il seguente commento

Costato L. (2003). Parmigiano e parmesan, in *Rivista di diritto agrario*. 2003, n. 2: pagg. II, 183-187

Sul reg. (CE) 27 ottobre 2004 n. 2006/2004, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») si segnala un primo commento

Marchio A. M. (2006). Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (regolamento CE n. 2006/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 quale strumento necessario per una più efficace esecuzione della normativa che tutela i consumatori), in *Le nuove leggi civili commentate*. 2006, n. 1: pagg. 583-588

## LE PRATICHE ENOLOGICHE E LA TUTELA DELLE INDICAZIONI DI QUALITÀ NELL'ACCORDO UE/USA SUL COMMERCIO DEL VINO ED IN ALTRI TRATTATI DELLA COMUNITÀ. V.O.<sup>641</sup>

Ermenegildo Mario Appiano  
Stefano Dindo

*1. Introduzione; 2. Le pratiche enologiche; 2.1. Pratiche e specifiche enologiche esistenti; 2.1.a. (segue): comparazione con altri accordi conclusi con differenti Stati terzi; 2.2. Pratiche e specifiche enologiche nuove; 2.2.a. (segue): comparazione con altri accordi conclusi con differenti Stati terzi; 3. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche; 3.1. La disciplina internazionale delle denominazioni d'origine sino agli accordi TRIPS; 3.2. La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nell'Unione Europea e negli USA dopo gli accordi TRIPS; 3.3. Le disposizioni in materia di nomi di origine contenuta nell'Accordo UE/USA; 3.4. In conclusione sulla tutela delle denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche; 4. Altre indicazioni di qualità in etichetta; 5. Denominazioni di origine, indicazioni geografiche ed altre indicazioni di qualità negli accordi conclusi con differenti Stati terzi; 6. Considerazioni finali.*

### 1. INTRODUZIONE.

L'Accordo<sup>642</sup> in esame, che non intende pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio<sup>643</sup>, ha per oggetto varie questioni cruciali per gli scambi commerciali di vino tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d'America: le pratiche di cantina, la tutela delle denominazioni d'origine, l'etichettatura, la certificazione del prodotto e le modalità di espletamento per le relative incombenze burocratiche.

Sebbene sia entrato in vigore già il 10 marzo 2006<sup>644</sup>, solo dal 1 aprile 2007<sup>645</sup> l'Accordo UE/USA può dirsi interamente applicabile: sino a quest'ultima data, infatti, ciò non valeva per le sue disposizioni in materia di pratiche di cantina (art.4) nonché di certificazione del vino (art.9). L'entrata in vigore di dette previsioni, infatti, era stata subordinata<sup>646</sup> alla circostanza che gli Stati Uniti d'America avessero provveduto a modificare la propria normativa interna, in modo da riservare ai vini di origine comunitaria l'uso in etichetta dei «termini» indicati nell'Allegato II all'Accordo stesso

<sup>641</sup> Questo scritto costruisce un aggiornamento ed un ampliamento – curato esclusivamente da E. M. APPIANO – di un precedente lavoro, pubblicato su *Contratto e Impresa / Europa*, I, 2007, p.455.

<sup>642</sup> La Comunità Europea ha approvato la conclusione del trattato mediante la decisione del Consiglio n.2006/232/CE del 20 dicembre 2005, *relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino* (da ora semplicemente «l'Accordo UE/USA») in *GUCE* n. L 87 del 24 marzo 2006, p.75. Il testo di tale Accordo è pubblicato in calce alla decisione stessa, *ibidem* p.2

<sup>643</sup> Accordo UE/USA, art.12, comma 1, lettera a).

<sup>644</sup> Informazione sull'entrata in vigore della decisione del Consiglio 2006/232/CE *relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità Europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino*, in *GUCE* n. L 87 del 24 marzo 2006, p.1.

<sup>645</sup> Comunicazione della Commissione 2007/C 176/09, ove si informa che gli Stati Uniti d'America hanno provveduto a modificare lo status giuridico per le menzioni «semigeneriche» (di cui infra nel testo) mediante la «*Tax Relief and Health Care Act of 2006 — Section 422*», promulgata come legge il 20 dicembre 2006.

<sup>646</sup> Accordo UE/USA, art.6, comma 3, nonché art.17, comma 2.

Ad ogni modo, l'Accordo UE/USA è reciprocamente considerato dai contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro sul commercio del vino<sup>647</sup>, avendo essi già individuato – mediante una dichiarazione congiunta<sup>648</sup> – la necessità di instaurare dialoghi futuri sui seguenti punti: le indicazioni geografiche ed i nomi di origine (problema non ancora completamente risolto, come si spiegherà); i vini esclusi dal campo di applicazione dell'Accordo siglato; le pratiche enologiche; la certificazione e l'istituzione di un comitato congiunto sulle questioni vinicole.

Considerato come le parti hanno concepito i loro attuali rapporti, non ci si può allora esimere dall'avvisare preliminarmente che la disciplina portata dall'Accordo UE/USA è dunque caratterizzata da una certa provvisorietà, visto peraltro che i dialoghi futuri verteranno anche su buona parte delle materie su cui si è appena concordato.

Nell'approfondire la materia si procederà anche a comparare – in via sintetica e senza alcuna pretesa di completezza – l'Accordo UE/USA ai più significativi altri trattati internazionali in materia conclusi dalla Comunità con Stati terzi a partire dagli anni '90.

Infine, sebbene l'Accordo UE/USA sia stato stipulato prima della recente riforma<sup>649</sup> dell'organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo e, conseguentemente, abbia come riferimento il quadro normativo comunitario caratterizzante il precedente regime<sup>650</sup>, tenteremo di dare conto anche di detta riforma, per cercare di capire quali implicazioni quest'ultima comporta sulla materia in esame.

Puntiglio forse eccessivo impone tuttavia di precisare ancora che, con riferimento al titolo di questo lavoro, per «indicazioni di qualità» si intendono: le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche tipiche<sup>651</sup>, le menzioni tradizionali complementari e quelle specifiche nonché gli altri termini rilevanti per l'etichettatura del vino<sup>652</sup>.

## 2. IL RICONOSCIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI TECNICHE DI CANTINA.

<sup>647</sup> Accordo UE/USA, art. 1, punto b), nonché art. 10, ove già si prevede la data di avvio dei futuri negoziati, ormai già passata. Si veda altresì la decisione n.2006/232/CE del Consiglio, *cit.*, di approvazione dell'Accordo UE/USA, ove quest'ultimo viene definito «*di prima fase*».

<sup>648</sup> La dichiarazione congiunta (GUCE n.87 del 24 marzo 2006, p.72) è pubblicata insieme all'Accordo.

<sup>649</sup> Regolamento CE del Consiglio n.479/2008 del 29 aprile 2008, *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo* (GUCE L 148 del 6 giugno 2008),

<sup>650</sup> Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, *relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo* (in GUCE L 179 del 14 gennaio 1999, p.1).

<sup>651</sup> Sul piano giuridico – ai sensi dell'art.34 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.* – le differenze tra un vino che si può fregiare di una «*denominazione di origine*» rispetto ad un vino etichettabile con una «*indicazione geografica*» sono le seguenti. In primo luogo, fermo restando per entrambe è vietata la produzione in luogo diverso rispetto a quello ove sono originari, mentre le qualità e le caratteristiche di un vino appartenente alla prima tipologia sono dovute «*essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico*» ove le uve vengono coltivate e vinificate nonché «*ai fattori naturali e umani*» di tale territorio, la seconda tipologia possiede semplicemente «*qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili alla sua origine geografica*». In secondo luogo, mentre la prima tipologia è ricavabile solo da uve provenienti esclusivamente da tale zona, che siano state generate solo da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*, per la seconda tipologia è sufficiente che le uve da cui il vino è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente dalla zona geografica in questione e possono derivare anche da viti costituenti un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*. Sul piano organolettico, però, ciò forse non si traduce automaticamente in una superiorità qualitativa dei vini a denominazione di origine rispetto a quelli con mera indicazione geografica: tuttavia, ci si deve doverosamente arrestare qui, siccome diversamente si invaderebbero le competenze degli enologi e degli assaggiatori.

<sup>652</sup> Per meglio individuare le menzioni tradizionali e gli altri termini rilevanti per il commercio del vino, rinviamo al paragrafo 5 di questo stesso lavoro.

Le tecniche di cantina rappresentano le modalità con cui viene prodotto il vino, spesso comportanti l'utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui nella bevanda finale (uno per tutti, l'anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall'insieme dei trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere molto labile il collegamento con le caratteristiche dell'uva pigiata, insorge il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato.

La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute sia l'interesse economico del consumatore. Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi (rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove un vino viene prodotto.

Per siffatte ragioni, l'Accordo UE/USA concerne anche le «*pratiche enologiche*» (intendendo per tali «*un processo, un trattamento, una tecnica ovvero un materiale utilizzato per la produzione di vino*»<sup>653</sup>) e le relative specifiche tecniche, partendo dal presupposto<sup>654</sup> che debbano essere ammesse solo le «*buone pratiche enologiche*». In base a quanto concordato dai contraenti, rientrano in quest'ultima categoria tutte le tecniche di cantina che, senza condurre alla realizzazione di un vino capace di generare «*un'impressione erronea*» sul suo carattere e sulla sua composizione, rispondono alla ragionevole esigenza del produttore di accrescere nel proprio vino la serbevolezza<sup>655</sup>, la stabilità o altre qualità. Considerata l'ampiezza di quest'ultimo obiettivo, allora, sembra lecito affermare che – nell'ottica dell'Accordo – l'unico limite alle tecniche di cantina sia quello di non arrivare al punto di fuorviare la sensazione del consumatore sulle qualità organolettiche del prodotto finale, creando un vino in cui non sia più riconoscibile il «*carattere*» conferitogli dalle uve da cui trae origine. Resta tuttavia indeterminato un punto essenziale: in via di principio, quanto deve essere riconoscibile detto «*carattere*»?

Le tecniche di cantina rilevano dunque nell'Accordo sotto il profilo della protezione del solo interesse economico del consumatore (e ovviamente delle conseguenti ripercussioni per i produttori sul piano commerciale), esulando invece quello della tutela della sua salute. Sebbene i due aspetti siano strettamente correlati<sup>656</sup> e – come detto – vengano solitamente contemplati entrambe dalle normative in tema di pratiche di cantina, le parti contraenti dell'Accordo restano comunque libere di adottare i più opportuni provvedimenti per salvaguardare la sicurezza alimentare<sup>657</sup>, anche nei confronti dei vini prodotti applicando le «*buone pratiche enologiche*».

Entrando nel dettaglio, l'Accordo distingue a seconda che sul territorio di una delle parti una «*pratica enologica*» sia nota e già oggetto di regolamentazione ovvero risulti nuova e, come tale, non ancora autorizzata.

<sup>653</sup> Accordo UE/USA, art.2, comma 1, punto a).

<sup>654</sup> Accordo UE/USA: art.4, comma 1, per quanto concerne le «*pratiche e le specifiche esistenti*» al momento dell'Accordo stesso; art.5, comma 3, per quanto concerne quelle «*nuove*». In merito alla distinzione tra tali pratiche, si rinvia a quanto verrà in appresso detto nel testo.

<sup>655</sup> Il termine «*serbevolezza*» corrisponde a «*keeping*» nella versione inglese, a «*conservabilité*» in quella francese, a «*estabilidad*» in quella spagnola.

<sup>656</sup> La correlazione tra la tutela della salute e la protezione dell'interesse del consumatore è chiaramente enunciata ai considerando 48 e 50 del regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, cit. Così anche all'art.30, lettera b, del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, cit.

<sup>657</sup> Accordo UE/USA, art.3, comma 2.

## 2.1. Pratiche e specifiche enologiche esistenti.

Quanto alla prima ipotesi, è introdotto il principio del mutuo riconoscimento delle norme in tema di «*pratiche enologiche*», rispettivamente vigenti sul territorio di ciascun contraente, che risultano espressamente richiamate nell'Allegato I all'Accordo stesso. Le tecniche di cantina, così individuate, vengono reciprocamente considerate come interventi comportanti nel vino modificazioni comunque rispettose del «*carattere*» originariamente conferito al prodotto dalle uve da cui è composto: esplicando tale limitato effetto, dette tecniche rispettano i requisiti per le «*buone pratiche enologiche*»<sup>658</sup>.

Il principio del reciproco riconoscimento vede come suo naturale corollario l'obbligo per ciascuna parte dell'Accordo a non creare ostacolo – invocando le proprie disposizioni interne concernenti le specifiche per le tecniche di cantina – all'importazione, alla commercializzazione ed alla vendita sul proprio territorio di un vino originario del territorio dell'altro contraente, quando il prodotto sia stato ottenuto applicando esclusivamente le «*pratiche enologiche*» contemplate nel citato Allegato I<sup>659</sup>. Come in precedenza spiegato, resta comunque salva la possibilità di bloccare detti flussi commerciali per esigenze ricollegabili alla tutela della salute pubblica.

Opportune due precisazioni, in merito all'ambito di operatività dell'obbligo in questione.

In primo luogo<sup>660</sup>, il vino deve non solo essere «*originario*» del territorio di una parte contraente l'Accordo, nel senso di derivare interamente da uve lì coltivate, ma anche essere stato prodotto in modo pienamente conforme a norme vigenti sul medesimo territorio che siano incluse nell'Allegato I.

In secondo luogo, oltre avere le caratteristiche appena indicate, bisogna altresì che il vino risponda ai requisiti fissati nell'art.3 dell'Accordo stesso, e precisamente: derivare dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche (della specie *vitis vinifera*<sup>661</sup>), pigiate o meno, eventualmente addizionata di una qualsiasi delle componenti delle uve fresche autorizzate dalla parte produttrice in conformità alle pratiche di cantina previste nell'Allegato I; avere un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 7% e non superiore a 22%; non contenere coloranti artificiali,

<sup>658</sup> Accordo UE/USA, art.4, comma 1.

<sup>659</sup> Accordo UE/USA, art.4, comma 2.

<sup>660</sup> Art.4, comma 2, dell'Accordo UE/USA, letto alla luce della definizione di vino «*originario*» contenuta all'art.2, comma 1, lettera c), dello stesso.

<sup>661</sup> Per quanto concerne i vini originari degli USA, l'Allegato I limita l'operatività dell'Accordo ai prodotti ottenuti da uve appartenenti alla specie *vitis vinifera*, fatte salve alcune limitate eccezioni per il vino Kasher ottenuto secondo metodi tradizionali da varietà di uva diverse. Per quanto concerne i vini originari della UE, invece, l'Accordo non contempla una norma analoga, giacché è il regolamento CE n.1493/1999 (incluso nello stesso Allegato I) a prevedere all'art.19 che le varietà di vite idonee alla produzione di vino in Europa appartengano alla specie *vitis vinifera* ovvero ad un incrocio tra le predetta ed altre specie di vite (cosa però esclusa per le uve destinate a produrre vini *v.q.p.r.d.*, ai sensi del comma 2 della norma citata). Precisa poi l'art.2 del regolamento CE n.1622/2000 della Commissione, *che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento CE 1493/1999 e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici* (in GUCE L 194 del 31 luglio 2000, p.1), il divieto di vinificare nella Comunità uve provenienti da varietà unicamente classificate come «*da tavola*».

né aromatizzanti<sup>662</sup>, né aggiunta di acqua oltre a quanto necessario per esigenze tecniche<sup>663</sup>.

Passiamo ora ad illustrare il contenuto del menzionato Allegato I, che in buona sostanza (ma con le avvertenze che si diranno) comporta la reciproca accettazione dell'intera normativa in tema di tecniche di cantina, vigente sul territorio dei due contraenti al momento della conclusione dell'Accordo<sup>664</sup>.

Infatti, gli USA riconoscono i due strumenti legislativi (limitatamente alle loro parti disciplinanti la materia oggetto dell'Accordo) che – al momento della conclusione del trattato – regolamentavano a livello comunitario le «*pratiche enologiche*». Il primo è il regolamento del Consiglio n.1493/1999<sup>665</sup>, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>666</sup>, i cui allegati IV e V (le sole parti del provvedimento ad essere richiamate dall'Accordo<sup>667</sup>) procedevano ad individuare in modo alquanto dettagliato e puntuale i trattamenti enologici autorizzati nella Comunità. I citati allegati al regolamento del Consiglio, tuttavia, non erano esaustivi, giacché mentre essi disciplinavano integralmente solo alcune pratiche di cantina, per altre dettavano semplicemente disposizioni di massima, rinviando poi a loro volta ad un regolamento di attuazione<sup>668</sup> affidato alla Commissione (il n.1622/2000, noto come *Codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici*<sup>669</sup>), e cioè il secondo strumento legislativo contemplato (quasi integralmente<sup>670</sup>) nell'Allegato I all'Accordo.

Ai fini del mutuo riconoscimento in questione, risulta peraltro irrilevante che – in epoca successiva alla stipulazione dell'Accordo – i due regolamenti comunitari,

<sup>662</sup> In base all'Allegato I, gli USA non considerano che contenga aromatizzanti il vino denominato «*retzina*» (originario della Grecia), il quale viene tradizionalmente trattato con resina di pino d'Aleppo.

<sup>663</sup> L'art.42, comma 3, del regolamento CE n.1493/1999 esclude che le pratiche ed i trattamenti enologici autorizzati nella Comunità possano comportare aggiunta di acqua nel vino, a meno che ciò non sia dovuto da esigenze tecniche (ad esempio, sciogliere degli additivi autorizzati).

<sup>664</sup> L'Allegato I individua la data del 14 settembre 2005 quale momento di riferimento.

<sup>665</sup> Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, *cit.*, articoli da 42 a 46.

<sup>666</sup> Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*, in ultimo modificato dal regolamento CE del Consiglio n.2165/2005 del 20 dicembre 2005 (in *GUCE* L 345 del 28 dicembre 2005, p.1, non indicato nell'accordo UE/USA), il quale ha ammesso le seguenti pratiche di cantina: estensione a tutti i mosti ed a tutti i vini ancora in fermentazione della possibilità di procedere a trattamento con carbone per uso enologico, prima ammesso solo per i mosti bianchi e vini bianchi ancora in fermentazione; aggiunta di acido L-ascorbico per la disacidificazione; addizione di sostanze proteiche di origine vegetale per la chiarificazione; aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) per garantire la stabilizzazione microbiologica; aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartrica e proteica dei vini; uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini). Al momento della conclusione dell'Accordo UE/USA, il testo in vigore del citato regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio era quello risultante nella versione consolidata 01999R1493-20060104.

<sup>667</sup> Il regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*, definisce al capo I del suo titolo V i principi sulle pratiche e sui trattamenti enologici autorizzati nella Comunità, rinviando poi per la dettagliata individuazione di questi ultimi a due allegati, il IV ed il V.

<sup>668</sup> Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*, art.43 e art.46, comma 1, lettera b).

<sup>669</sup> Regolamento CE n.1622/2000 della Commissione, *cit.*, in ultimo modificato dal regolamento CE n.643/2006 della Commissione del 27 aprile 2006 (in *GUCE* L 115 del 28 aprile 2006, p.6). Al momento della stipulazione dell'Accordo UE/USA, il testo in vigore di detto regolamento era quello risultante nella versione consolidata 02000R1622-20060505. Il regolamento in questione risulta essere stato modificato anche dal regolamento CE della Commissione n.1428/2004 del 9 agosto 2004 (*ibidem* L 263 del 10 agosto 2004, p.7), che è espressamente citato dall'Accordo UE/USA (anche se lì il regolamento della Commissione n.1428/2004 è impropriamente inteso come una modifica al regolamento del Consiglio n.1493/1999, *cit.*, giacché – in sostanza – il regolamento attuativo produce comunque effetto sulla normativa originata dal regolamento di base stesso).

<sup>670</sup> In questo caso l'Allegato I all'Accordo UE/USA richiama tutti i titoli (fuorché il I) in cui è diviso il testo del regolamento CE della Commissione n.1622/2000, *cit.*, oltre a buona parte dei suoi allegati, e precisamente quelli da IV a XVII.

richiamati nel suo Allegato I, sono stati entrambe abrogati e rispettivamente sostituiti dal regolamento n.479/2008 del Consiglio (portante la riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo<sup>671</sup>) e n.423/2008 della Commissione (comportante la codificazione legislativa del citato *Codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici*<sup>672</sup>).

Ciò in quanto detto Allegato I dell'Accordo UE/USA contempla un rinvio non ricettizio alla legislazione interna delle parti contraenti: a suffragarlo, vale anche la circostanza che, qualora queste ultime intendano variare le pratiche di cantina disciplinate dalle proprie norme oggetto di mutuo riconoscimento, l'Accordo stesso impone di seguire una particolare procedura (su cui si dirà), destinata a concludersi con una modificazione allo stesso suo Allegato I<sup>673</sup>. Cosa peraltro a tutt'oggi non verificatasi.

Comunque, per quanto qui interessa, tali vicende del corpus normativo comunitario al momento paiono anche alquanto irrilevanti.

Nel nuovo regolamento base sull'organizzazione comune di mercato, le pratiche enologiche ricevono una regolamentazione meno puntuale e dettagliata rispetto al passato<sup>674</sup>, siccome la scelta legislativa è stata quella di ribadire solo alcuni previgenti principi, quelli ritenuti politicamente più significativi, delegando più estesamente la Commissione a disciplinare la materia sulla base di appositi prefissati criteri<sup>675</sup>. Tuttavia, sebbene il citato nuovo regolamento sia già in vigore, le sue norme concernenti le pratiche enologiche si applicheranno solo a partire dal 1 agosto 2009, vigendo nel frattempo ancora quelle dell'abbandonato regolamento n.1493/1999 del Consiglio<sup>676</sup>. Ciò consente di capire perché a quest'ultimo ancora oggi faccia riferimento il nuovo menzionato regolamento n.423/2008 della Commissione, emanato per consolidare in un unico testo la normativa comunitaria in materia di pratiche e trattamenti enologici<sup>677</sup>. A ben vedere, però, la codificazione così compiuta dalla Commissione restituisce un quadro giuridico per i trattamenti enologici che sostanzialmente ancora coincide con quello portato dal proprio precedente suo regolamento n.1622/2000, nel testo vigente al momento della conclusione dell'Accordo UE/USA nonché richiamato dal suo Allegato I.

In definitiva, sul piano pratico la natura non ricettizia del rinvio contenuto nell'Allegato I all'Accordo verrà in rilievo solo se, in futuro, la Commissione intenderà disciplinare le tecniche di cantina o i trattamenti enologici in modo diverso rispetto a quanto oggi avviene in base ai regolamenti attualmente in vigore, anche se ormai essi non coincidono più totalmente con quelli richiamati nell'Allegato stesso.

Dal punto di vista dei produttori comunitari, i paletti – fissati in via generale dai menzionati regolamenti comunitari alla libertà di effettuare trattamenti enologici –

<sup>671</sup> Regolamento CE n.479/2008 del Consiglio, *cit.* Merita evidenziare che, contestualmente alla sua adozione, veniva promulgata anche la riforma per il settore delle bevande alcoliche mediante il regolamento CE n.110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, *relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose* (GUCE L 39 del 13 febbraio 2008, p.16). Per un commento a quest'ultimo, ci si permette di rinviare a E. M. APPIANO, *Il nuovo regolamento CE sulle bevande spiritose*, in *Contratto e Impresa / Europa*, I, 2008, p.444.

<sup>672</sup> Regolamento CE n.423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008 (GUCE L 127 del 15 maggio 2008, p.13), come successivamente modificato dal regolamento n.981/2008 della Commissione del 7 ottobre 2008 (*ibidem* L 267 dell'8 ottobre 2008, p.5).

<sup>673</sup> Accordo UE/USA, art.5.

<sup>674</sup> Regolamento CE n.479/2008 del Consiglio, *cit.*, artt. da 26 a 28, nonché allegati V e VI.

<sup>675</sup> Regolamento CE n.479/2008 del Consiglio, *cit.*, art.29.

<sup>676</sup> Regolamento CE n.479/2008 del Consiglio, *cit.*, art.129, comma 2, lettera e).

<sup>677</sup> Regolamento CE n.423/2008 della Commissione, *cit.*, primi tre considerando .

costituiscono un limite massimo, oltre al quale non è loro dato spingersi (se non in via sperimentale<sup>678</sup>). Quando applicate a *vini di qualità prodotti in regioni determinate* (*v.q.p.r.d.*), le pratiche di cantina così autorizzate sono però solitamente sottoposte a condizioni più restrittive<sup>679</sup>, variabili a seconda delle zone geografiche<sup>680</sup>. Lo stesso dicasi per la disciplina delle caratteristiche di tali prodotti – quali, ad esempio, il grado alcolometrico e l'acidità volatile – nonché per le pratiche culturali e le zone di vinificazione<sup>681</sup> (materie, queste ultime due, però non contemplate dall'Accordo, ma intimamente legate all'idea stessa di tutelare le denominazioni d'origine). Infine, agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di inasprire ulteriormente i paletti posti a livello comunitario, al fine di garantire la conservazione delle caratteristiche essenziali di determinate categorie di vini<sup>682</sup>, e precisamente quelli *v.q.p.r.d.*, quelli da tavola designati mediante un'indicazione geografica (*i.g.t.*), quelli spumanti e quelli liquorosi. In Italia ciò avviene mediante la miriade dei noti disciplinari<sup>683</sup>, principalmente adottati mediante decreto ministeriale<sup>684</sup>, che regolano (con maggiore o minore puntiglio, a seconda dei casi) la produzione dei vini *i.g.t.*, *d.o.c.*<sup>685</sup> e *d.o.c.g.*<sup>686</sup> del nostro paese.

A tali più rigorose specifiche (che, vista la loro genesi, rientrano di per sé nell'Allegato I all'Accordo UE/USA, il che spiega perché non sono state specificamente prese in considerazione<sup>687</sup>) deve dunque volontariamente sottostare chi aspiri a commercializzare i propri vini recando sull'etichetta un'indicazione di origine, confidando di rendere così il prodotto più appetibile sul mercato<sup>688</sup>. Ovviamente, ciò comporta spesso il farsi carico di uno sforzo economico non indifferente, a fronte del quale è vitale la tutela delle denominazioni d'origine.

Per effetto dell'Accordo, la Comunità riconosce a sua volta quelle parti della normativa federale americana dal cui insieme si ricava la regolamentazione delle pratiche di cantina. Con riferimento alle disposizioni statunitensi individuate

<sup>678</sup> Regolamento CE n.1622/2000 della Commissione, *cit.*, art.41. Nel concreto, ad esempio, mediante la decisione della Commissione del 25 gennaio 2001 (in *GUCE* n. L 43 del 14 febbraio 2001, p.37), l'Austria aveva ottenuto l'autorizzazione alla sperimentazione dell'impiego: dell'acido ossalico per abbassare il tenore di calcio nei vini; dell'acido metatartarico per la stabilizzazione tartarica; del cloruro d'argento per eliminare difetti di gusto o di odore. Negli Stati Uniti, invece, l'autorizzazione di nuovi trattamenti enologici è disciplinata da 27 *CFR Part 24, Subpart F, Production of wine*, §24.249, *Experimentation with new treating material or process* (su cui infra in generale).

<sup>679</sup> Allegato V al regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*

<sup>680</sup> Le cosiddette "zone vinicole" sono indicate dal regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*, allegato III. L'Italia è divisa tra la zona C I b, la C II e la C III b. Nel regolamento CE 479/2008 del Consiglio, *cit.*, si veda invece l'allegato IX.

<sup>681</sup> Considerando n.59 nonché allegati V e VI al regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*

<sup>682</sup> Considerando n.60 ed art.42, comma 3, del regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.* Tali disposizioni sono riprese dall'art.28 del nuovo regolamento CE 479/2008 del Consiglio, *cit.*

<sup>683</sup> G. CALDANO, A. ROSSI, *Codice denominazioni di origine dei vini*, Editrice Unione Italiana Vini, 2008.

<sup>684</sup> Peculiare quanto alle fonti la disciplina del vino Marsala, contenuta in una legge (28 novembre 1984, n.851, in *GU* 19 dicembre 1984, n.347) oltre che nei collegati disciplinari adottati con decreto ministeriale.

<sup>685</sup> D.O.C., denominazione di origine controllata (trattasi dunque di un vino *v.q.p.r.d.* secondo la terminologia comunitaria, siccome la sigla D.O.C. rappresenta una menzione tradizionale complementare per i vini italiani che rientrano nella tipologia *v.q.p.r.d.* ).

<sup>686</sup> D.O.C.G., denominazione di origine controllata e garantita (trattasi dunque di un vino *v.q.p.r.d.* secondo la terminologia comunitaria siccome anche la sigla D.O.C.G. rappresenta una menzione tradizionale complementare per i vini italiani che rientrano nella tipologia *v.q.p.r.d.* ).

<sup>687</sup> In effetti, l'Allegato I all'Accordo UE/USA non richiama l'allegato VI al regolamento CE n.1493/1999, *cit.*, dedicato ai vini di qualità prodotti in regioni determinate.

<sup>688</sup> P. CAVIGLIA, *Manuale di diritto vitivinicolo*, 2005.

nell'Allegato I<sup>689</sup>, occorrono comunque due importanti rilievi. Innanzitutto, esse sono contenute in testi normativi di portata molto più ampia ed eterogenea rispetto a quelli comunitari, essendo i primi da un canto non specificamente dedicati al settore vitivinicolo e, dall'altro, incentrati piuttosto su questioni di carattere fiscale. Inoltre, le disposizioni americane – ritagliate da tale precipuo contesto dall'Allegato I – non sono comunque *tout court* applicabili ai rapporti con la Comunità, giacché esse concernono le tecniche di cantina per la produzione non solo di «*vino*» come inteso al menzionato art.3 dell'Accordo UE/USA, ma anche per quella di altre bevande<sup>690</sup> non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo stesso<sup>691</sup>, sebbene definite nella legislazione americana come particolari categorie di «*wine*»<sup>692</sup>. Queste ultime, infatti, sono bevande ottenute dalla fermentazione di frutti diversi dall'uva<sup>693</sup> oppure risultanti dalla miscela di vino d'uva con aromatizzanti o altri prodotti<sup>694</sup>. A ben vedere, allora, beneficia

<sup>689</sup> Come indicato nell'Allegato I, la Comunità riconosce le seguenti norme USA. **A livello legislativo**, sono due le fonti. La prima è **26 USC Part III – Cellar treatment and classification of wine**, limitatamente ai seguenti punti: 26 USC 5381 – *Natural Wine*; 26 USC 5382 – *Cellar treatment of natural wine*; 26 USC 5383 – *Amelioration and sweetening limitations for natural grape wines*; 26 USC 5385 – *Specially sweetened natural wines*; 26 USC 5351 – *Bonded wine cellar*. La seconda è **26 USC Part II – Operations**, limitatamente ai seguenti punti: 26 USC 5361 – *Bonded wine cellar operations*; 26 USC 5363 – *Tax paid wine bottling house operations*; 26 USC 5373 – *Wine spirits*. Entrambe le fonti legislative citate sono contenute nello *United States Code Annotated Currentness (USC), Title 26 – Internal Revenue Code, Subtitle E – Alcohol, Tobacco and Certain Other Excise Taxes, Chapter 51 – Distilled Spirits, Wines and Beer, Subchapter III – Bonded and Taxpaid Wine premises*, entro il quale sono contenute le citate *Part II* e *Part III*. **A livello regolamentare**, sono parimenti due le fonti USA riconosciute dalla Comunità. La prima è **27 CFR Part 24 – Wine**, limitatamente ai seguenti punti: *Subpart B – Definitions*; *Subpart F – Products practices*; *Subpart G – Production of effervescent wine*; *Subpart K – Spirits* (però solamente i seguenti punti: 24.225 – *General*; 24.233 – *Addition of spirits to wine*; 24.233 – *Other use of spirits*; 24.237 – *Spirits added to juice or concentrated fruit juice*); *Subpart L – Storage, treatment and finishing of wine*. La seconda fonte regolamentare USA è: **27 CFR Part 4 – Labeling and advertising of wine**, limitatamente ai seguenti punti: *Subpart B – Definitions*; *Subpart C – Standard of identity of wine* (unicamente però questi punti: 4.21 – *The standards of identity*; 4.22 – *Blends, cellar treatment, alteration of class or type*). Entrambe le citate fonti regolamentari americane sono contenute nel *Code of Federal Regulations Currentness (CFR), Title 27 – Alcohol, Tobacco and Firearms, Chapter I – Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Department of the Treasury – Subchapter A – Alcohol*, entro il quale sono contenute le menzionate *Part 24* e *Part 4*. Nelle seguenti note si riprodurrà la normativa Americana nel testo cui l'Accordo fa richiamo.

<sup>690</sup> In base alle classificazioni contenute a livello legislativo in 26 USC – *Part III, cit.*, esulano dall'ambito di applicazione dell'Accordo UE/USA i seguenti prodotti: *natural fruit wine* e *natural berry wine* (§5381 letto congiuntamente al §5384, quest'ultimo non incluso nell'Allegato I); *special natural wine* (§5386, non incluso); *agricultural wine* (§5387, parimenti non incluso). Per quanto concerne le tecniche di cantina tale classificazione viene ripresa a livello regolamentare in 27 CFR *Part 24, Subpart B, cit.*, §24.10., ove vengono individuate alcune sotto-categorie di tali bevande. Sempre a livello regolamentare ma con riferimento all'etichettatura ed alla pubblicità, in 27 CFR – *Part 4, Subpart B, cit.*, §4.10. vengono definiti gli *standards of identity*. In base a quanto sancito all'art.3 dell'Accordo UE/USA, esulano dal suo campo di applicazione i *wines* così classificati dalla norma americana in ultimo citata: *citrus wine, fruit wine, wine from other agricultural products; aperitif wine, imitation and substandard or other than standard wine* (lettere da *d* alla *h* della norma in questione, corrispondenti alle *class* da 3 a 8).

<sup>691</sup> Nelle dichiarazioni congiunte all'Accordo UE/USA le parti hanno fra l'altro espresso la loro intenzione di procedere in futuro ad avviare dialoghi sui vini esclusi dal campo di applicazione del trattato stesso.

<sup>692</sup> In effetti, nella normativa americana il termine *wine* è assolutamente generico: 27 FRP *Part 24, Subpart B, cit.*, §24.10. Parimenti generico il termine *standard wine*, giacché indica solo un *wine* prodotto in conformità alle specifiche tecniche al caso applicabili: *ibidem*.

<sup>693</sup> *Natural fruit wine* e *natural berry wine* (anche nella versione *specially sweetened* e *special natural*, quest'ultima a sua volta comprensiva degli *heavy-bodied blending wine*, i quali sono descritti in 27 CFR *Part 24, Subpart B, §24.10., cit.*); *agricultural wine*.

<sup>694</sup> *Special natural grape wine* (a cui sono riconducibili i seguenti *standards of identity*: *carbonated grape wine* e *aperitif wine*).

dell'Accordo solo il «*natural grape wine*»<sup>695</sup>, anche nella versione «*specially sweetened*»<sup>696</sup>. Ciò resta ovviamente fermo, anche se mediante la recente riforma della legislazione comunitaria sull'organizzazione comune di mercato si è ammesso che il termine «vino» possa essere usato per indicare anche bevande ottenute dalla fermentazione di frutti diversi dall'uva, purché tale circostanza emerga chiaramente dall'etichettatura<sup>697</sup>.

Alla luce dei principi generali enunciati dalla legislazione americana, le specifiche di tale paese sulle tecniche di cantina sono essenzialmente ispirate alla finalità di regolare la produzione di bevande «*acceptable in good commercial practice*»<sup>698</sup>. Almeno in via di principio l'approccio comunitario pare un poco differente, giacché pone enfasi sulle finalità qualitative attribuite alle specifiche in tema di tecniche di cantina, sancendo che queste ultime «*sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti*»<sup>699</sup>. Ad una lettura più attenta, tuttavia, in passato detta discrasia sfumava un poco, se si abbinava detto principio ispiratore delle norme sulle tecniche di cantina al divieto, contestualmente fatto sul territorio della Comunità, di offrire o avviare al consumo umano vini che non sono di «*qualità sana, leale o mercantile*»<sup>700</sup>, affermato in via generale dal vecchio regolamento di base sulla organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo. In quello nuovo, invece, la cennata discrasia emergere più

<sup>695</sup> **26 USC – Part III, cit., §5381**: il *natural grape wine* è uno dei tre tipi di *natural wine* lì disciplinati, ma è l'unico che rientra nell'Accordo UE/USA, giacché le altre due tipologie (*natural fruit wine* e *natural berry wine*) invece vi esulano, come già detto, non essendo originate da uva. Giova a questo punto ricordare come quest'ultimo venga definito dalla norma appena menzionata: «*Natural wine is the product of the juice or must of sound, ripe grapes or other sound, ripe fruit, made with such cellar treatment as may be authorized under section 5382 and containing not more than 21 percent by weight of total solids. Any wine conforming to such definition except for having become substandard by reason of its condition shall be deemed not to be natural wine, unless the condition is corrected*». In base a quanto stabilito in 27 CFR – Part 4, Subpart B, §4.10., cit., gli *standards of identity* applicabili al *natural grape wine* sono sicuramente: *grape wine* e *sparkling grape wine* (lettere *a* nonché *b* della norma in questione, corrispondenti alle *class 1* e *2*). A loro volta, i due *standards of identity* appena menzionati comprendono varie sotto-definizioni. Qualche dubbio per lo *standard of identity* di *carbonated grape wine* (lettera *c* della citata norma americana), che dovrebbe forse ammettersi, se si nega che l'aggiunta di anidride carbonica rappresenti quella di un colorante o un aromatizzante ai sensi dell'art.3, comma 2, dell'Accordo UE/USA.

<sup>696</sup> **26 USC – Part III, cit., §5385**: «**Definition.--Specially sweetened natural wine** is the product made by adding to natural wine of the winemaker's own production a sufficient quantity of pure dry sugar, or juice or concentrated juice from the same kind of fruit, separately or in combination, to produce a finished product having a total solids content in excess of 17 percent by weight and an alcoholic content of not more than 14 percent by volume, and shall include extra sweet kosher wine and similarly heavily sweetened wines». Gli *standards of identity* applicabili a questo tipo di vino sono parimenti rinvenibili in 27 CFR – Part 4, Subpart B, §4.10., cit., lettere *a* nonché *b*, corrispondenti alle *class 1* e *2*.

<sup>697</sup> Regolamento CE n.479/2008, cit, art.25, comma 2, secondo paragrafo.

<sup>698</sup> **26 USC – Part III, cit., §5382, punto (a)(1)(A)**: «(a) **Proper cellar treatment.** (1) In general. Proper cellar treatment of natural wine constitutes (A) subject to paragraph 2, those practices and procedures in the United States, whether historical or newly developed, of using various methods and materials to stabilize the wine, or the fruit juice from which it is made, so as to produce a finished product acceptable in good commercial practice in accordance with regulations prescribed by the Secretary; and (B) ... omissis ...». Il *paragraph 2* («*Recognition of continuing treatment*»), indicato nel testo appena trascritto, è riportato in nota seguente.

<sup>699</sup> Regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, cit., art.42, comma 2, il cui contenuto è stato traslato nell'art.27, comma 3, del regolamento CE 479/2008, cit., con l'unica differenza che in quest'ultimo il termine «*invecchiamento*» è stato sostituito con «*affinamento*». Ciò coincide con quanto stabilito dall'Accordo UE/USA al menzionato art.2, comma 2, su cui si è già detto in precedenza nel testo.

<sup>700</sup> Regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, cit., art.45, comma 1, lettera b).

chiaramente, giacché tale divieto si resta, ma è ricollegato ad un'ipotesi piuttosto marginale, rappresentata dai sottoprodotti ottenuti mediante la pressatura delle fecce di vino e la rifermentazione della vinaccia<sup>701</sup>. Per contro, viene oggi rafforzata l'attenzione alla tutela della qualità, chiarendo che la Commissione potrà autorizzare solo le tecniche di cantina che permettono di «*preservare le caratteristiche naturali ed essenziali del vino senza causare modifiche sostanziali nella composizione del prodotto*», fermo restando che dovrà parimenti essere adeguatamente tenuto in debito conto la necessità sia di proteggere la salute umana, sia di evitare che «*i consumatori siano indotti in errore rispetto alle loro aspettative e abitudini*»<sup>702</sup>. Nella recente normativa comunitaria, dunque, passano forse in secondo piano gli interessi prettamente mercantili o, quanto meno, la loro tutela viene intesa come una mera conseguenza delle esaminate finalità espressamente attribuite dal legislatore europeo alle tecniche di cantina.

Esaminando più da vicino la normativa americana oggetto di riconoscimento, ci si può interrogare innanzitutto su quale sia la portata di *26 USC Part III*<sup>703</sup>, §5382, paragrafo (a)(2), quando inserito nel contesto dell'Accordo UE/USA. In effetti, sul piano interno americano detta norma ha un significato abbastanza evidente, nel senso che ammette la legittimità delle tecniche di cantina tradizionali nella prassi commerciale di tale paese, anche qualora esse non siano disciplinate a mezzo di un provvedimento legislativo o regolamentare. Se però si legge la medesima norma nell'ambito dell'Accordo, si scontrano forse due interpretazioni antitetiche. In base ad una prima chiave di lettura, infatti, la regola americana manterrebbe tutta la sua valenza, giacché espressamente richiamata nell'Allegato I. Pertanto, grazie a detta disposizione, la Comunità avrebbe accettato di lasciare una porta aperta in favore di tutte quelle tecniche di cantina tradizionali sul territorio statunitense che, proprio per tale ragione storica, non sono mai state regolamentate. A suffragio di ciò potrebbe anche deporre la circostanza che, qualora dovessero insorgere pericoli per la salute pubblica derivanti dall'utilizzo di una tecnica di cantina tradizionale, la Comunità potrebbe comunque intervenire a bloccare la commercializzazione, trattandosi di una questione non coperta dall'Accordo stesso (per effetto del suo art.3, comma 2, come già spiegato). A tale tesi si contrappone una seconda chiave di lettura forse più appropriata, incentrata invece sull'idea che le parti dell'Accordo hanno inteso individuare in modo specifico le «*pratiche enologiche*» oggetto del mutuo riconoscimento, cosa dunque incompatibile all'esistenza di un meccanismo di legittimazione quale quello discendente dalla norma americana in questione. Ciò a maggior ragione, se si considerano i problemi insorti per effetto dell'evoluzione avuta dalla normativa comunitaria in epoca successiva alla conclusione dell'Accordo, come già spiegato.

Tale delicata questione resta comunque aperta. Pare quindi auspicabile che essa venga discussa nel contesto dei futuri colloqui tra le parti contraenti, in modo da risolvere simile dubbio in occasione dei prossimi eventuali accordi sul commercio del vino.

<sup>701</sup> Regolamento CE 479/2008 del Consiglio, *cit.*, allegato VI, punto D.

<sup>702</sup> Regolamento CE 479/2008 del Consiglio, *cit.*, art.30, lettere b), c), d).

<sup>703</sup> **26 USC – Part III, cit., cit., §5382, punto (a)(2): «Recognition of continuing treatment.--For purposes of paragraph (1)(A), where a particular treatment has been used in customary commercial practice in the United States, it shall continue to be recognized as a proper cellar treatment in the absence of regulations prescribed by the Secretary finding such treatment not to be proper cellar treatment within the meaning of this subsection».** Il punto (a)(1)(A) del §5382, qui citato, è riportato in nota precedente.

Procediamo nella disamina di quanto stipulato nell'Accordo. Essenzialmente, le pratiche enologiche americane per il «*natural wine*», riconosciute dalla Comunità, sono quelle indicate – a livello legislativo – innanzitutto nei §5382<sup>704</sup> e 5383<sup>705</sup> di 26 USC

<sup>704</sup> Di particolare interesse in 26 USC – Part III, §5382, cit., innanzitutto il **punto (b)**, dedicato agli «**Specifically authorized treatments**», che così dispone: «*The practices and procedures specifically enumerated in this subsection shall be deemed proper cellar treatment for natural wine: (1) The preparation and use of pure concentrated or unconcentrated juice or must. Concentrated juice or must reduced with water to its original density or to not less than 22 degrees Brix or unconcentrated juice or must reduced with water to not less than 22 degrees Brix shall be deemed to be juice or must, and shall include such amounts of water to clear crushing equipment as regulations prescribed by the Secretary may provide. (2) The addition to natural wine, or to concentrated or unconcentrated juice or must, from one kind of fruit, of wine spirits (whether or not taxpaid) distilled in the United States from the same kind of fruit; except that (A) the wine, juice, or concentrate shall not have an alcoholic content in excess of 24 percent by volume after the addition of wine spirits, and (B) in the case of still wines, wine spirits may be added in any State only to natural wines produced by fermentation in bonded wine cellars located within the same State. (3) Amelioration and sweetening of natural grape wines in accordance with [section 5383](#). (4) Amelioration and sweetening of natural wines from fruits other than grapes in accordance with [section 5384](#). (5) In the case of effervescent wines, such preparations for refermentation and for dosage as may be acceptable in good commercial practice, but only if the alcoholic content of the finished product does not exceed 14 percent by volume. (6) The natural darkening of the sugars or other elements in juice, must, or wine due to storage, concentration, heating processes, or natural oxidation. (7) The blending of natural wines with each other or with heavy-bodied blending wine or with concentrated or unconcentrated juice, whether or not such juice contains wine spirits, if the wines, juice, or wine spirits are from the same kind of fruit. (8) Such use of acids to correct natural deficiencies and stabilize the wine as may be acceptable in good commercial practice. (9) The addition: (A) to natural grape or berry wine of the winemaker's own production, of volatile fruit-flavor concentrate produced from the same kind and variety of grape or berry at a plant qualified under [section 5511](#), or (B) to natural fruit wine (other than grape or berry) of the winemaker's own production, of volatile fruit-flavor concentrate produced from the same kind of fruit at such a plant, so long as (per entrambe i casi A e B: n.d.r.) the proportion of the volatile fruit-flavor concentrate to the wine does not exceed the proportion of the volatile fruit-flavor concentrate to the original juice or must from which it was produced. The transfer of volatile fruit-flavor concentrate from a plant qualified under [section 5511](#) to a bonded wine cellar and its storage and use in such a cellar shall be under such applications and bonds, and under such other requirements, as may be provided in regulations prescribed by the Secretary.*» Meritevole inoltre di segnalazione il **punto (d)** della medesima norma, concernete lo «**Use of juice or must from which volatile fruit flavor has been removed**», così formulato: «*For purposes of this part, juice, concentrated juice, or must processed at a plant qualified under [section 5511](#) may be deemed to be pure juice, concentrated juice, or must even though volatile fruit flavor has been removed if, at a plant qualified under [section 5511](#) or at the bonded wine cellar, there is added to such juice, concentrated juice, or must, or (in the case of a bonded wine cellar) to wine of the winemaker's own production made therefrom, either the identical volatile flavor removed or (1) in the case of natural grape or berry wine of the winemaker's own production, an equivalent quantity of volatile fruit-flavor concentrate produced at such a plant and derived from the same kind and variety of grape or berry, or (2) in the case of natural fruit wine (other than grape or berry wine) of the winemaker's own production, an equivalent quantity of volatile fruit-flavor concentrate produced at such a plant and derived from the same kind of fruit.*»

<sup>705</sup> 26 USC – Part III, §5382, cit., è interamente applicabile, essendo esclusivamente dedicato ai *natural grapes wines*, di cui ne disciplina *amelioration and sweetening*. Nel dettaglio, il suo **paragrafo (a)** si occupa dello «**sweetening of grape wines**», così sancendo: «*Any natural grape wine may be sweetened after fermentation and before tax payment with pure dry sugar or liquid sugar if the total solids content of the finished wine does not exceed 12 percent of the weight of the wine and the alcoholic content of the finished wine after sweetening is not more than 14 percent by volume; except that the use under this subsection of liquid sugar shall be limited so that the resultant volume will not exceed the volume which could result from the maximum authorized use of pure dry sugar only.*» Il **paragrafo (b)** della stessa norma disciplina gli «**high acid wines**» nel seguente modo: «(1)

*Part III*. Come spiegato, esse vanno lette con discernimento giacché bisogna estrapolarle, individuando solo quelle applicabili al prodotto ottenuto da «*juice or must of sound, ripe grapes*» (e cioè «*natural wine*» originato da uva<sup>706</sup> sana e matura, fermo restando che per l'Accordo UE/USA<sup>707</sup> deve inoltre essere generata da piante della specie *vitis vinifera*) ed escludendo quelle concernenti prodotti derivanti da «*other sound, ripe fruit*» («*natural wine*» originato da qualsiasi tipo di frutta diverso dall'uva). Lo stesso dicasi per le specifiche relative allo «*specially sweetened natural wine*», contenute nel §5385 di detto atto<sup>708</sup>. A livello regolamentare, poi, le pratiche enologiche in questione vengono più dettagliatamente individuate<sup>709</sup> nelle *subparts F* e *G* di 27 CFR Part 24<sup>710</sup>, ferma anche qui la medesima avvertenza.

Scorrendo poi come il diritto americano regola nel merito le «*pratiche enologiche*», emerge che in buona sostanza esse sono abbastanza simili a quelle comunitarie, sebbene la disciplina delle prime sia decisamente meno puntuale, specie se confrontata alla meticolosità riservata dal diritto comunitario alle specifiche tecniche per i vini *v.q.p.r.d.*

Esistono comunque alcune differenze<sup>711</sup>.

Alcuni esempi. Negli USA, è innanzitutto ammesso l'uso di acqua durante la pigiatura e la fermentazione<sup>712</sup> nonché per ridurre l'acidità<sup>713</sup>, mentre nella Comunità è

---

*Amelioration. Before, during, and after fermentation, ameliorating materials consisting of pure dry sugar or liquid sugar, water, or a combination of sugar and water, may be added to natural grape wines of a winemaker's own production when such wines are made from juice having a natural fixed acid content of more than five parts per thousand (calculated before fermentation and as tartaric acid). Ameliorating material so added shall not reduce the natural fixed acid content of the juice to less than five parts per thousand, nor exceed 35 percent of the volume of juice (calculated exclusive of pulp) and ameliorating material combined. (2) Sweetening. Any wine produced under this subsection may be sweetened by the producer thereof, after amelioration and fermentation, with pure dry sugar or liquid sugar if the total solids content of the finished wine does not exceed (A) 17 percent by weight if the alcoholic content is more than 14 percent by volume, or (B) 21 percent by weight if the alcoholic content is not more than 14 percent by volume. The use under this paragraph of liquid sugar shall be limited to cases where the resultant volume does not exceed the volume which could result from the maximum authorized use of pure dry sugar only. (3) Wine spirits. Wine spirits may be added (whether or not wine spirits were previously added) to wine produced under this subsection only if the wine contains not more than 14 percent of alcohol by volume derived from fermentation».*

<sup>706</sup> Giova rammentare che deve trattarsi di uva derivante da *vitis vinifera*.

<sup>707</sup> Allegato I, punto a.1, all'Accordo UE/USA.

<sup>708</sup> **26 USC – Part III, §5385, cit., punto (b)**, così dispone in merito al *cellar treatment*: «*Specially sweetened natural wines may be blended with each other, or with natural wine or heavy bodied blending wine in the further production of specially sweetened natural wine only, if the wines so blended are made from the same kind of fruit. Wines produced under this section may be cellar treated under the provisions of section 5382(a) and (c). Wine spirits may not be added to specially sweetened natural wine*». La *section 5382(a)* è stata riportata in una nota precedente, quella (c) invece in appresso.

<sup>709</sup> A livello legislativo, **26 USC – Part III, §5382, cit., punto (c)**, attribuisce infatti il potere regolamentare di imporre restrizioni alle pratiche di cantina autorizzate al precedente punto (b) della medesima norma (riportata in nota precedente): «*Other authorized treatment. The Secretary may by regulations prescribe limitations on the preparation and use of clarifying, stabilizing, preserving, fermenting, and corrective methods or materials, to the extent that such preparation or use is not acceptable in good commercial practice*».

<sup>710</sup> Cit.

<sup>711</sup> Si confronti soprattutto il regolamento CE n.1622/2000 della Commissione (e cioè il *Codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici*), *cit.*, con 27 CFR Part 24, *cit.*, *subpart F, Production of wine*, nonché *subpart L, Storage, treatment and finishing of wine*.

<sup>712</sup> 27 CFR Part 24, *Subpart F, Production of wine, cit.*, §24.176, *Crushing and fermentation*.

vietato<sup>714</sup>. A prima vista, l'Accordo stesso sembrerebbe apportare correttivi, giacché esso comprende nel suo ambito di applicazione solo i vini cui non sia stata aggiunta acqua, oltre a quanto necessario «*per esigenze tecniche*»<sup>715</sup>. Tuttavia ciò non è così chiaro. Interpretando l'Accordo, infatti, a queste ultime potrebbe benissimo attribuirsi una portata che non si limita alla concezione comunitaria di impiegare l'acqua quale mero diluente, ma che si estende alla prassi americana di ricorrere a tale mezzo anche per facilitare pigiatura, fermentazione e disacidificazione. Inoltre (e questo pare un argomento forte), le norme statunitensi permissive quanto all'uso dell'acqua rientrano proprio fra quelle espressamente indicate nell'Allegato I, il che porterebbe a concludere che la Comunità abbia consentito tali pratiche sui vini americani importati. Bisogna poi domandarsi – sul piano pratico, se si volesse seguire la meno probabile tesi restrittiva – quanto una violazione dell'Art.3 dell'Accordo sia verificabile mediante un controllo effettuato nel luogo di importazione sul vino ormai pronto al consumo.

Inoltre, negli USA il «taglio» del vino è ampiamente consentito (unico limite è che deve trattarsi di prodotti fatti con il medesimo tipo di frutta<sup>716</sup>), mentre in Europa sussistono limitazioni<sup>717</sup>.

Ancora: negli Stati Uniti è ammessa sia la vinificazione del succo d'uva nonché l'aggiunta ad esso di «*volatile fruit-flavor concentrate*»<sup>718</sup> per ripristinare profumi andati persi durante la trasformazione dell'uva in succo, cose invece vietate in Europa, dove invece si permette nella vinificazione il solo impiego di mosto d'uva, concentrato o meno<sup>719</sup>, purché di origine comunitaria<sup>720</sup>.

Con riferimento poi ai vari prodotti utilizzabili per le pratiche di cantina, merita evidenziare il principio di fondo della normativa americana (espresso a livello regolamentare, così recependo quanto sancito a livello normativo<sup>721</sup>, su cui si è già detto), secondo cui non è permessa l'aggiunta di qualsiasi sostanza estranea al vino che

---

<sup>713</sup> 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, cit., §24.178, Amelioration.

<sup>714</sup> Regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, cit., art.42, comma 3, dove si ammette l'uso di acqua solo per esigenze tecniche, ad esempio quale diluente. Così anche nel regolamento CE del Consiglio n.479/2008, cit., allegato VI, punto A, n.1). L'impiego dell'acqua è regolato negli USA da 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, cit., §24.246, Material authorized for the treatment of wine and juice, punto (a)(2).

<sup>715</sup> Accordo UE/USA, art.3, comma 2.

<sup>716</sup> 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, cit., §24.176, Crushing and fermentation, punto (a): pertanto un "natural grape wine" potrà essere tagliato solo con un altro prodotto analogo.

<sup>717</sup> Regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, cit., art.42, comma 6 (divieto di tagliare vino da tavola bianco con vino da tavola rosso), e art.44, comma 14 (divieto di tagliare vini di origine comunitaria con vini di paesi terzi ovvero vini di paesi terzi fra loro); regolamento CE della Commissione n.1622/2000, cit., considerando n.25 ed art.34 nonché 35. Così anche il regolamento CE del Consiglio n.479/2008, cit., allegato VI, punto C, nonché il regolamento CE della Commissione n.4423/2008, cit., art.38 e 39, oltre al considerando 23 e 24.

<sup>718</sup> 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, cit., §24.176 (Crushing and fermentation), §24.177 (Chaptalization – Brix adjustment) e §24.180 (Use of concentrated and unconcentrated fruit juice).

<sup>719</sup> Regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, cit., art.42, comma 5, nonché allegati IV e V (al punto D si disciplina l'uso del mosto per l'arricchimento del vino. L'art.44, comma 11, di detto regolamento limita però alla sola elaborazione di vini liquorosi l'impiego di mosto d'uva ottenuto da uve parzialmente appassite. Così anche il regolamento del Consiglio n.479/2008, cit., allegato IV (definizione dei prodotti), V (arricchimento) e VI (restrizioni).

<sup>720</sup> Regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, cit., art.42, comma 12. Così pure il regolamento CE del Consiglio n.479/2008, cit., allegato VI, punto B), n.5).

<sup>721</sup> 26 USC – Part III, §5382, punto (a)(1)(A), cit.

ne cambia il carattere, se ciò risulta non conforme alla «*good commercial practice*»<sup>722</sup>. Segue poi un elenco di prodotti considerati ammissibili negli Stati Uniti<sup>723</sup>, che per lunghezza non invidia quello comunitario, sebbene non si sovrapponga perfettamente<sup>724</sup>, talora anche per effetto di differenze terminologiche<sup>725</sup>.

### 2.1.a.) (segue): comparazione con altri accordi conclusi con differenti Stati terzi.

Sul commercio del vino esistono anche altri trattati conclusi dalla Comunità con differenti Stati terzi<sup>726</sup>, tra cui quello con il Canada<sup>727</sup>, la Svizzera<sup>728</sup>, il Messico<sup>729</sup>, la Repubblica Sudafricana (ancora applicato in via provvisoria)<sup>730</sup>, l'Australia<sup>731</sup> ed il

<sup>722</sup> 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, cit., §24.246, Material authorized for the treatment of wine ad juice, punto (a): «Materials used in the process of filtering, clarifying, or purifying wine may remove cloudiness, precipitation, and undesirable odors and flavors, but the addition of any substance foreign to wine which changes the character of the wine, or the abstraction of ingredients which will change its character, to the extent inconsistent with good commercial practice, is not permitted on bonded wine premises». I trattamenti di cantina così autorizzati risultano neutrali rispetto alla classificazione dei prodotti finali, rilevante a fini di etichettatura: 27 CFR Part 4, Subpart C – Standard of identity of wine, §4.22 – Blends, cellar treatment, alteration of class or type.

<sup>723</sup> 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, cit., §24.246, Material authorized for the treatment of wine ad juice.

<sup>724</sup> Ad esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, al contrario della Comunità (si veda l'Allegato IV al regolamento CE del Consiglio n.1493/1998, cit.) gli Stati Uniti consentono con limiti (in 27 CFR Part 24, Subpart F, Production of wine, §24.246, Material authorized for the treatment of wine ad juice, cit.) l'impiego dei seguenti agenti: polyoxyethylene 40 monostearate, dimethylpoly-siloxane, sorbitan monostearate, glyceryl mono-oleate, glyceric diolate, dimethyl dicarbonate, ethyl maltol; ferrous sulfate, fumaric acid, maltol. La Comunità ammette però l'impiego delle seguenti sostanze, invece non contemplate nella menzionata norma regolamentare americana: calcium phitate, dischi di paraffina impregnati di allyl isothiocyanate.

<sup>725</sup> E' il caso delle varie procedure di carbohidrase, catalase e cellulase, non indicate nella normativa comunitaria, fatta eccezione per la beta-glucanase (si vedano le stesse fonti normative di cui alla nota precedente).

<sup>726</sup> Per quanto concerne la Nuova Zelanda, esiste solo una dichiarazione comune sulla cooperazione, che concerne anche il settore vinicolo, «in cui le parti riesamineranno i vantaggi offerti dalla riapertura dei negoziati in vista di un accordo bilaterale in materia di vino e il momento opportuno» (GUCE C 32 del 6 febbraio 2008, p.1).

<sup>727</sup> Decisione del Consiglio del 30 luglio 2003 n.2004/91/CE relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose (in GUCE n. L 35 de 6 febbraio 2004, p.1). Il relativo accordo è pubblicato in calce alla decisione di approvazione ed è entrato in vigore il 1 giugno 2004 (come da comunicazione in *ibidem* n. L 10 del 13 gennaio 2005, p.22).

<sup>728</sup> Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, in GUCE n. L 114 del 30 aprile 2002, p.132. L'allegato 7 (*ibidem*, p.186) a detto accordo disciplina il commercio dei prodotti vitivinicoli, rinviano poi alla sua appendice n.1 per quanto concerne le tecniche di cantina. Si veda poi la decisione del Consiglio e Commissione n.2002/309/CE, EURATOM del 4 aprile 2002 (*ibidem*, p.1) per quanto concerne la conclusione dell'insieme di accordi tra UE e Svizzera (oggetto poi di successive varie modificazioni), di cui fa parte quello citato sui prodotti agricoli. Successivamente è stata elaborata una sua riforma, che la Commissione ha sottoposto al Consiglio per la ratifica mediante la proposta di decisione COM(2008) 509 definitivo – 2008/0163 (AVC), ancora non adottata. Detta riforma interesserà il commercio del vino, in quanto andrà a modificare nel vigente trattato gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 16 nonché le appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 7 e delle appendici 1, 2 e 5 all'allegato 8.

<sup>729</sup> Decisione del Consiglio n.97/361/CE del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordi fra la Comunità Europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, in GUCE n. L 152 dell'11 giugno 1997, p.15. Il relativo accordo è pubblicato in calce alla decisione di approvazione.

<sup>730</sup> Decisione del Consiglio n.2002/53/CE del 21 gennaio 2002 relativa all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica Sudafricana sugli scambi di vino, in GUCE n. L

Cile<sup>732</sup>. Siccome questi ultimi tre paesi rientrano tra i maggiori produttori mondiali<sup>733</sup>, anche in virtù della loro collocazione geografica in zone del pianeta particolarmente vocate per la coltivazione della vite, pare interessante comparare la disciplina sulle tecniche di cantina contenuta nei rispettivi accordi.

In via preliminare, va ricordato che mentre l'accordo con la Repubblica Sudafricana e quello con l'Australia hanno per specifico oggetto gli scambi commerciali di vino, quello con il Cile riveste la forma più ampia di un accordo di associazione, in cui vengono anche regolati tali aspetti. Per quanto qui interessa, ciò comunque non influisce sensibilmente sulla sostanza del loro contenuto, che resta alquanto simile.

Tutti gli accordi in esame disciplinano le tecniche di cantina, differenziando tra pratiche espressamente riconosciute e nuove. Soffermiamoci ora sulle prime.

Contrariamente a quanto avviene nell'Accordo UE/USA, nei trattati con detti tre Stati non si procede al mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni specificamente individuate ma, più semplicemente, ciascun paese autorizza l'importazione ed il commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell'altra parte, conformemente alle pratiche o trattamenti enologici nominalmente individuati in uno specifico allegato. In altre parole, l'allegato a tali accordi non richiama (salvo qualche eccezione in quello UE/Australia<sup>734</sup> attualmente ancora vigente) alcuna norma vigente negli Stati contraenti, ma elenca direttamente le pratiche di cantina considerate ammissibili, senza tuttavia disciplinarle nel dettaglio.

28 del 30 gennaio 2002, p.129. Il relativo accordo (da ora «l'Accordo UE/Sudafrica») è pubblicato in calce alla decisione di approvazione.

<sup>731</sup> Decisione del Consiglio n.94/184/CE concernente *la conclusione di un accordo tra la Comunità Europea e l'Australia sugli scambi di vino*, in *GUCE* n. L 86 del 31 marzo 1994, p.1. Il relativo accordo (da ora «l'Accordo UE/Australia») è pubblicato in calce alla decisione di approvazione.

Successivamente, sono seguite alcune decisioni del Consiglio che hanno ripetutamente consentito di autorizzare in via provvisoria – prorogando sino al 30/06/2004 – la tecnica australiana consistente nell'uso di resine per lo scambio di cationi, utilizzata per favorire la stabilizzazione del vino. Nel frattempo, si sono tenuti i negoziati per addivenire ad un nuovo accordo globale sul commercio del vino, il cui primo progetto è stato siglato dalle due Parti il 5 giugno 2007, al quale è però stato necessario apportarvi ancora alcune modifiche. Di conseguenza, la Commissione ha recentemente adottato – 2008/0197 (ACC) – una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del nuovo trattato (da ora: il «Nuovo Accordo UE/Australia»), al momento non ancora adottata.

<sup>732</sup> Decisione del Consiglio n.2002/979/CE del 18 novembre 2002, *relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile dall'altro*, in *GUCE* n. L 352 del 30 dicembre 2002, p.1. Il relativo accordo è pubblicato in calce alla decisione di approvazione (da ora, «l'Accordo UE/Cile»). Per quanto concerne il commercio del vino, rileva l'Allegato V e le relativi appendici (da ora tale insieme qui inteso come l'Accordo UE/Cile) a tale trattato. L'Allegato in questione è stato poi modificato mediante un accordo di cui alla decisione n.2006/136/CE del Consiglio del 14 febbraio 2006 (in *GUCE* n. L 54 del 24 febbraio 2006, p.23). Le appendici citate, invece, sono state così modificate: la I, II, III e IV mediante un accordo di cui alla decisione n.2006/567/CE della Commissione dell'11 aprile 2006 (il tutto in *GUCE* n. L 231 del 24 agosto 2006, p.1); la VI mediante un accordo di cui alla decisione n.2006/569/CE della Commissione in stessa data (il tutto in *ibidem*, p.139). Invariata dunque l'appendice V, che è quella specificamente dedicata alle «*pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti*».

<sup>733</sup> EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, *WINE - Economy of the sector*, (working paper, febbraio 2006), redatto sulla base dei dati al dicembre 2005, disponibile in: [http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/studies/rep\\_econ2006\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/studies/rep_econ2006_en.pdf)

<sup>734</sup> Allegato I all'Accordo UE/Australia, punto 2, voce n.12: è riconosciuta dall'Australia la tecnica di cantina utilizzata nella Comunità, consistente nell'utilizzazione di anidride solforosa, bisolfito di potassio e metabisolfito di potassio, solo se ciò avvenga alle condizioni stabilite dalla legislazione australiana.

Cosa che lascia una maggiore libertà alle parti di modificare la rispettiva disciplina interna in merito alle pratiche di cantina menzionate negli allegati agli accordi ora in questione, senza con ciò incidere sul meccanismo del riconoscimento, contrariamente al sistema dell'Accordo UE/USA, che pare un poco più rigido sotto questo profilo. Per le modifiche alle pratiche esistenti, infatti, quest'ultimo trattato impone di ricorrere alla procedura fissata per le pratiche nuove al suo art.5, ultimo comma, su cui si dirà.

Siffatta libertà trova tuttavia alcuni limiti. In primo luogo, gli allegati agli accordi con i tre Stati in esame talora affiancano all'indicazione di una tecnica di cantina anche il limite entro cui è consentita. In secondo luogo, tali trattati prevedono anche un protocollo, dedito a fissare requisiti sulla composizione dei vini di ciascuno dei contraenti (aspetto talora strettamente connesso alle problematiche poste dalle tecniche di cantina), di cui l'altro autorizza l'importazione e la commercializzazione sul proprio territorio.

Tuttavia, nel Nuovo Accordo UE/Australia<sup>735</sup> l'impostazione cambia, in quanto vengono sì elencate le pratiche enologiche reciprocamente riconosciute, ma viene specificato che ciò avviene quando queste ultime sono effettuate alle condizioni previste dalla normativa dell'altra parte contraente, espressamente individuata<sup>736</sup>. Coerentemente, il Nuovo Accordo impone anche di seguire una specifica procedura, qualora uno dei contraenti decida di modificare unilateralmente le tecniche di cantina approvate nell'accordo stesso<sup>737</sup>.

Gli allegati in discussione ai tre detti trattati sono suddivisi in due parti. Nella prima, vengono indicate le tecniche di cantina adottate nello Stato terzo ed oggetto di riconoscimento da parte della Comunità; nella seconda, quelle seguite in Europa ed ammesse dall'altro contraente.

Essendo in questa sede impossibile entrare nel dettaglio, resta spazio solo per qualche breve rilievo su quest'ultimo punto.

In primo luogo, le tecniche reciprocamente autorizzate sono sostanzialmente le stesse, salva qualche piccola differenza che va però scomparendo con il tempo. In effetti, tra le tecniche di cantina praticate in Cile e Sudafrica (come pure negli Stati Uniti) ma non nella Comunità rientrava l'uso di legno – sotto forma di doghe, lastre e trucioli – per la fermentazione e l'invecchiamento del vino<sup>738</sup> in sostituzione dell'impiego di botti e barriques, decisamente più oneroso. Tale discrasia ha poi indotto la Comunità ad autorizzare a sua volta sul proprio territorio detta pratica<sup>739</sup>.

<sup>735</sup> Si rammenta che il Nuovo Accordo UE/Australia non è attualmente in vigore, non essendo stato ancora ratificato.

<sup>736</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, allegato I.

<sup>737</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, art.6, comma 1.

<sup>738</sup> Accordo UE/Cile, appendice V, punto 1.32; Accordo UE/Sudafrica, allegato I, punto 1.28.

<sup>739</sup> Il regolamento CE n.2165/2005 del Consiglio, *cit.* (si veda il punto n.2, lettera c, del relativo allegato), ha infatti modificato il regolamento Ce del Consiglio n.1493/1999, *cit.*, così ammettendosi «l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini». Di conseguenza, per tenere conto che detta pratica enologica è stata così legittimata all'interno della Comunità, la Commissione ha a sua volta modificato il proprio regolamento CE n.1622/2000, *cit.*, e cioè emanando il regolamento CE n.1507/2006 (in *GUCE* n. L 280 del 12 ottobre 2006, p.9). Nel fare ciò, però, la Commissione ha anche adottato alcune regole in tema di etichettatura dei vini prodotti ricorrendo a detta tecnica di cantina, in modo da renderli riconoscibili ed evitare il rischio che il consumatore venga tratto in inganno, credendo invece di acquistare un vino elaborato in botti di quercia (considerando n.3 al menzionato regolamento CE n.1507/2006). Si veda ora l'analogo art.22 del regolamento CE della Commissione n.423/2008, *cit.*

In secondo luogo, tra le differenze in questione rientra anche il fatto che in alcuni casi è la Comunità a porre limiti quantitativi all'introduzione di additivi contemplati dalle pratiche di cantina degli altri contraenti (ciò avviene soprattutto nei confronti del Cile), in altri casi vale l'opposto (prevalentemente da parte dell'Australia nell'accordo ora vigente).

In terzo luogo, le pratiche comunitarie riconosciute dai tre Stati terzi coincidono con quelle autorizzate sul piano interno europeo, giacché quanto indicato negli allegati ai rispettivi trattati esaurisce in pratica la materia disciplinata dal citato regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio.

A ben vedere, allora, le maggiori differenze si riscontrano nei protocolli allegati ai tre trattati, ove si regolano (il più dettagliato è quello concernente le relazioni con il Sudafrica<sup>740</sup>) i titoli alcolometrici, l'acidità volatile e totale, i tenori di minerali, i residui di anidride solforosa.

Quanto all'individuazione dell'ambito di applicazione dei tre trattati in comparazione, la tecnica legislativa è differente rispetto a quella dell'Accordo UE/USA, ma grosso modo la sostanza non cambia. Mentre quest'ultimo definisce autonomamente i prodotti cui si riferisce, fissandone i requisiti<sup>741</sup>, nei primi tre casi invece si ricorre ad un rinvio<sup>742</sup>, dichiarando applicabili gli accordi in questione ai vini rientranti nel «codice 22.04»<sup>743</sup> definito dalla *Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci*<sup>744</sup>.

Detto «codice» concerne infatti solo i vini generati da uva. Il protocollo allegato all'accordo UE/Sudafrica<sup>745</sup> impegna poi le parti – ma in pratica lo Stato terzo – a non consentire l'importazione e la commercializzazione di vini ricavati da determinate varietà diverse dalla *vitis vinifera*, e cioè quelle che la Comunità aveva già vietato al suo interno, a mezzo del citato art.19 del regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio.

Devono comunque essere vini «originari» dello Stato contraente, nozione identica a quello dell'Accordo UE/USA (grazie al relativo protocollo<sup>746</sup>, il Sudafrica gode tuttavia di una deroga sul punto, giacché viene esteso l'ambito di applicazione del trattato ai vini lì prodotti seppure ottenuti solo per l'85% da uve coltivate sul proprio territorio).

Infine, esiste una regola comune a tutti gli accordi oggetto di comparazione, compreso quello con gli Stati Uniti d'America: sono le norme del paese di destinazione

<sup>740</sup> Accordo UE/Sudafrica, *cit.*, in *GUCE* L 28 del 30 gennaio 2002, p.99.

<sup>741</sup> Accordo UE/USA, art.3.

<sup>742</sup> Si veda anche il Nuovo Accordo UE/Australia, art.2.

<sup>743</sup> Il codice 22.04 della Convenzione indica: ««vins de raisins frai, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du n.20.09»».

<sup>744</sup> *Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci*, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983 (*GUCE* n. C 120 del 4 maggio 1984, p.2) ed entrata in vigore dal 1 gennaio 1988. La Comunità ha aderito mediante decisione n.87/369/CEE del Consiglio del 7 aprile 1987 (*ibidem*, n. L 198 del 20 luglio 1987, p.1). Sullo stato delle ratifiche al 1 luglio 2006: Unione internazionale delle dogane, documento n.NG0116F1a. Sul piano interno della Comunità, si veda anche il regolamento CEE n.2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla *nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune* (*ibidem* n. L 256 del 7 settembre 1987, p.1), in ultimo modificato dal regolamento CE n.254/2000 del Consiglio del 31 gennaio 2000 (*ibidem* n. L 28 del 3 febbraio 2000, p.16) ed il testo consolidato 1987/2658-01.01.2000.

<sup>745</sup> Protocollo all'Accordo UE/Sudafrica, punto III.

<sup>746</sup> Protocollo all'Accordo UE/Sudafrica, punto II.

a regolare gli aspetti, relativi all'importazione o alla commercializzazione dei vini, che non risultano disciplinati dai trattati stessi<sup>747</sup>.

Per contro, essendo attualmente in corso negoziati con l'Argentina, la Comunità ha attualmente autorizzato in via provvisoria la commercializzazione sul proprio territorio dei vini prodotti in tale paese seguendo regole di cantina non contemplate a livello comunitario<sup>748</sup>, così come in precedenza era accaduto per quelli americani.

In definitiva. Rispetto ai concorrenti di Stati terzi, per i produttori europei il collo di bottiglia risiede verosimilmente nella più restrittiva e dettagliata normativa interna – comunitaria e nazionale – concernente soprattutto i vini *v.q.p.r.d.*, anche se ciò non è sempre vero, giacché questi ultimi beneficiano talora di deroghe verso l'alto rispetto a tetti generalmente imposti (come nel caso dell'acidità volatile<sup>749</sup> e del tenore di anidride solforosa<sup>750</sup>). Tale eventuale scompensamento, tuttavia, dovrebbe comunque essere ampiamente compensato dai benefici discendenti dal mutuo riconoscimento, e cioè dall'eliminazione degli ostacoli alle esportazioni della Comunità verso gli Stati terzi, cui i nostri produttori andrebbero invece incontro in mancanza dei trattati internazionali, che in via di massima evitano l'applicazione delle norme sulle tecniche di cantina vigenti nel paese di importazione.

Per valutare correttamente la portata complessiva di detto beneficio, poi, è bene non dimenticare l'attuale andamento degli scambi commerciali di vino, che vede le esportazioni comunitarie prevalere marcatamente rispetto alle importazioni in Europa dei vini prodotti in Stati terzi<sup>751</sup>. Forse il rovescio della medaglia è rappresentato dalle ripercussioni a carico dei piccoli produttori comunitari che servono solo il mercato interno, cui accadrà più spesso di confrontarsi con nuovi concorrenti, spesso di dimensioni ben maggiori.

## 2.2.) Pratiche e specifiche enologiche nuove.

Evolvendo con il tempo la ricerca scientifica e la tecnologia applicata alle pratiche di cantina, è normale che ne emergano nuove, per forza di cose non comprese negli elenchi compilati al momento della stipulazione dei trattati internazionali<sup>752</sup>.

L'Accordo UE/USA affronta la situazione prevedendo una particolare procedura.

La parte che intende modificare le proprie norme interne indicate dall'Allegato I, al fine di autorizzare sul proprio territorio una nuova pratica enologica ovvero variare la disciplina di una già esistente, è tenuta ad avvisare pubblicamente l'altro contraente in via preventiva, concedendogli altresì un termine ragionevole per presentare osservazioni

<sup>747</sup> Accordo UE/USA, art.13, comma 2; Accordo UE/Australia, art.3; Nuovo Accordo UE/Australia, art.4; Accordo UE/Cile, art.4; Accordo UE/Sudafrica, art.4.

<sup>748</sup> Regolamento CE n.527/2003 del Consiglio del 17 marzo 2003 (in *GUCE* n. L78 del 25 marzo 2003, p.1), in ultimo modificato dal regolamento CE n.519/2007 del Consiglio del 7 maggio 2007 (*ibidem*, n. L 123 del 12 maggio 2007), il quale ha fissato come termine ultimo – se non interverranno altre proroghe – il 31 dicembre 2008 quale scadenza dell'autorizzazione provvisoria alla commercializzazione sul territorio comunitario dei vini argentini prodotti secondo tecniche di cantina non ammesse dal regolamento CE n.1493/1999 del Consiglio, *cit.*

<sup>749</sup> Regolamento CE n.1622/2000 della Commissione, *cit.*, allegato XIII.

<sup>750</sup> Regolamento CE n.1622/2000 della Commissione, *cit.*, allegato XII.

<sup>751</sup> EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, *WINE - Economy of the sector*, *cit.*

<sup>752</sup> Negli USA le pratiche enologiche sperimentali sono regolate da 27 CFR Part 24 – *Wine, Subpart L – Storage, treatment and finishing of wine*, *cit.*, §24.249, *Experimentation with new treating material or process*.

e per il loro eventuale esame. Se la nuova pratica enologica viene poi effettivamente autorizzata, vi sono 60 giorni da tale momento per eseguire una nuova notifica.

Entro 90 giorni successivi alla ricezione di quest'ultima comunicazione, all'altro Stato contraente è concesso opporsi, qualora ritenga che la tecnica in questione non costituisca una «buona pratica enologica» (come definita al citato art.4 dell'Accordo UE/USA) ovvero conduca a risultati che esulano dall'ambito di applicazione del trattato (come definiti al suo menzionato art.3, comma 1).

In tale ipotesi, scatta il meccanismo di gestione e cooperazione previsto dall'art.11 dell'Accordo UE/USA, che in realtà è rappresentato dalla semplice azione di alcuni «punti di contatto» ove va discusso il caso controverso.

Ad ogni modo, solo in presenza del consenso da parte di entrambe gli Stati contraenti (vuoi perché manchi la tempestiva opposizione, vuoi per effetto di un accordo successivamente raggiunto grazie a detto meccanismo) sarà possibile estendere il mutuo riconoscimento a nuove tecniche di cantina ovvero a modificazioni di quelle già reciprocamente autorizzate. Quanto così concordato assume allora lo status di «pratiche enologiche comunicate dall'altra parte», per gli effetti di cui al citato art.4, comma 2 dell'Accordo. Inoltre, in tali circostanze, potrebbe rendersi necessario un adeguamento dell'Allegato I<sup>753</sup>, specie qualora l'autorizzazione a livello interno avvenga non tanto variando il contenuto delle regole richiamate da detto Allegato I, quanto introducendo allo scopo nuovi provvedimenti normativi.

Si è però osservato in precedenza come sia sfuggente la definizione di «buone pratiche enologiche», presa nella sua astrattezza. Ciò potrebbe verosimilmente creare difficoltà, al momento di stabilire se una nuova tecnica di cantina abbia i requisiti per il reciproco riconoscimento, e cioè comporti un intervento sul prodotto che non ne alteri il «carattere» originariamente conferitogli dalle uve di cui è composto.

Per capire allora quando – in concreto – sia rispettato tale limite, potrebbe forse essere d'aiuto esaminare la nuova pratica alla luce di quelle già autorizzate. In effetti, sul prodotto in lavorazione queste ultime esplicano effetti considerati accettabili dagli Stati contraenti. Viste nel loro insieme e considerato il loro numero, allora, le pratiche già autorizzate consentono forse di effettuare una sorta di mappatura delle alterazioni attualmente giudicate non contrarie al concetto di «buona pratica enologica», sì da delineare il confine oltre il quale non sarebbe ora lecito spingersi. Confine comunque labile, giacché in futuro gli Stati contraenti potrebbero benissimo concordemente decidere di riconoscere la legittimità di nuove pratiche suscettibili di incidere alquanto sul «carattere» del vino (... in un certo senso annacquandolo!), spostando così in avanti il confine in precedenza di fatto tracciato. Il tutto, però, salvando la forma giacché, così operando sul piano giuridico, siffatti interventi risponderebbero sempre al concetto astratto di «buona pratica enologica», che formalmente rimarrebbe immutato.

A sedare detti timori può forse concorrere il constatare che la Comunità pare avere assunto un approccio più rigoroso nell'individuare proprio le finalità ed i limiti per le tecniche di cantina, ora maggiormente focalizzate nel garantire i profili qualitativi

---

<sup>753</sup> La necessità di adeguare il contenuto dell'Allegato I insorge – ai sensi dell'art.5, comma 4, dell'Accordo UE/USA – nella misura necessaria per tenere conto di ogni pratica enologica nuova o modifica di pratica esistente concordata fra le parti (mediante silenzio-assenso, ai sensi dell'art.5, comma 3, dell'Accordo ovvero di accordo trovato ricorrendo ai meccanismi di cui all'art.11 dello stesso). L'entrata in vigore delle modifiche in questione è regolata dall'art.11, comma 5, dell'Accordo. Esse acquistano generalmente efficacia il primo giorno del mese successivo della risposta scritta, con cui uno dei contraenti conferma il proprio consenso a che l'altro proceda a variare il contenuto di uno degli allegati all'Accordo (tra cui quello sulle tecniche di cantina). Ovvero, la decorrenza dell'efficacia di una modifica può essere concordata tra le parti per il caso specifico.

del prodotto finale più che il suo aspetto mercantile, come emergerebbe dalla citata recente riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo.

### 2.2.a.) (segue): comparazione con altri accordi conclusi con differenti Stati terzi.

Tornando ai tre altri trattati oggetto di comparazione (rispettivamente quello con l'Australia, il Cile ed il Sudafrica), tutti quanti contemplano l'ipotesi in cui una parte contraente intenda introdurre pratiche non rientranti tra quelle reciprocamente riconosciute<sup>754</sup>.

In tali circostanze, detti accordi fissano i parametri cui le parti stesse dovranno attenersi per valutare se una nuova pratica enologica sia riconoscibile, cosa implicante il riscontrare i seguenti requisiti. In primo luogo, l'adeguata tutela delle salute umana e degli interessi economici del consumatore (il che conferma quanto i due aspetti siano intimamente legate tra loro). In secondo luogo, il rispetto delle «*buone pratiche enologiche*», ritenute integrate quando la tecnica di cantina «*non comporti un cambiamento inaccettabile nella composizione del prodotto trattato o un deterioramento delle sue caratteristiche organolettiche*». Più rigoroso pare il nuovo accordo con l'Australia, ove si sancisce che – pur tenendo conto delle peculiarità climatiche e geologiche di ogni territorio – il ricorso alle pratiche enologiche avvenga in modo restrittivo e sia giustificato da ragionevoli esigenze tecniche, in modo tale da tutelare l'autenticità del prodotto finale, e cioè salvaguardare la corrispondenza tra le caratteristiche tipiche del vino e le uve da cui è ottenuto<sup>755</sup>.

Sulla base di tali presupposti, i tre accordi in esame prevedono un meccanismo che, solo nella parte iniziale, è identico a quello concordato dalla Comunità con gli Stati Uniti. In effetti, la parte desiderosa di introdurre una nuova pratica deve notificare all'altra la propria intenzione, trasmettendo un fascicolo con le informazioni del caso (descrizione della nuova tecnica di cantina e relativa documentazione tecnica)<sup>756</sup>, cui segue un più ampio termine (12 mesi<sup>757</sup>) a disposizione dell'altro contraente per definire la propria posizione.

Dopo l'adempimento di detta comunicazione, iniziano però le differenze.

Né l'accordo con l'Australia né quello con il Sudafrica paiono prevedere una sorta di silenzio-assenso, giacché sembra sempre necessaria la presenza di un formale atto di assenso<sup>758</sup> alla nuova pratica.

Qualora poi insorgano controversie sull'esistenza dei presupposti per la riconoscibilità della nuova pratica, le soluzioni sono eterogenee, ma tendono ormai a confluire verso meccanismi di natura arbitrale con efficacia vincolante.

Il vigente accordo con l'Australia prevede innanzitutto la facoltà per le parti di ottenere un parere non vincolante dallo *Office International de la Vigne et du Vin*<sup>759</sup>

<sup>754</sup> Accordo UE/Australia, art.5; Accordo UE/Cile, art.18; Accordo UE/Sudafrica, art.6.

<sup>755</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, art.7,

<sup>756</sup> Accordo UE/Australia, art.5, comma 2; Accordo UE/Cile, art.19 e 23, comma 2; Accordo UE/Sudafrica, art.6, comma 2.

<sup>757</sup> Nel nuovo Accordo UE/Australe è invece previsto che il termine sia «*ragionevole*».

<sup>758</sup> Accordo UE/Australia, art.5, comma 3; Accordo UE/Sudafrica, art.6, comma 3: in entrambe i trattati è espressamente detto che entro dodici mesi dalla notificazione della richiesta per una nuova pratica enologica le parti «*decidono*» di comune accordo se ammetterla e, eventualmente, sotto quali condizioni.

<sup>759</sup> L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. È stata istituita dall'Accordo internazionale di Parigi del 3 aprile 2001 come derivazione diretta dell'Ufficio internazionale del vino, istituito dall'Accordo internazionale del 29 novembre 1924 e diventato poi Ufficio internazionale della vigna e del vino con una decisione del 4 settembre 1958. Al 3 aprile 2006 l'OIV conta 43 Paesi membri,

(OIV), cosa implicante la proroga del citato termine annuale sino al momento in cui pervenga il responso. Ciò nonostante, le parti restano sempre libere di rifiutare il riconoscimento alla nuova pratica, non solo adducendo motivi riconducibili all'esigenza di tutela della salute umana e dell'interesse economico del consumatore, ma – almeno formalmente – anche arroccandosi nel negare la mancanza dei requisiti idonei ad integrare la qualità di «*buona pratica enologica*»<sup>760</sup>. Lo stesso meccanismo vale anche nell'ipotesi in cui, con riferimento a tecniche di cantina già riconosciute, una parte intenda rendere meno restrittive le relative disposizioni ovvero voglia al contrario vietarla o imporgli restrizioni per ragioni diverse da quelle sanitarie<sup>761</sup>.

Per contro, il Nuovo Accordo UE/Australia (oltre a riconoscere un'autorizzazione temporanea di importazione per i vini prodotti ricorrendo alla pratica controversa<sup>762</sup>) introduce, qualora il parere resa dall'OIV non sia risolutivo<sup>763</sup>, un meccanismo arbitrale per la risoluzione del conflitto, che pronuncerà in modo definitivo e vincolante<sup>764</sup>. La decisione è affidata ad un collegio di tre membri, di cui uno scelto da ciascuna delle parti, tra soggetti riconosciuti come esperti di enologia con fama internazionale. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente e deve avere qualifiche giuridiche, a nominarlo provvede il presidente o un membro (in ordine di anzianità) della Corte internazionale di giustizia. Il regolamento procedurale dell'arbitrato è lasciato alla discrezionalità del collegio giudicante, il quale tuttavia può tenere conto delle Regole opzionali di arbitraggio nelle dispute tra due Stati adottate dalla Corte permanente di arbitrato. Un meccanismo simile è stato introdotto anche per la risoluzione di tutte le altre controversie eventualmente scaturenti dal nuovo accordo: tuttavia, per poterlo attivare, in questo caso è necessario il consenso di entrambe le parti, cosa invece non richiesta per l'arbitrato in materia di tecniche di cantina<sup>765</sup>.

Anche nell'accordo con il Sudafrica, la definizione delle medesime controversie<sup>766</sup> è affidata ad un meccanismo arbitrale ad hoc<sup>767</sup>, dal quale scaturirà comunque una decisione con valore vincolante<sup>768</sup>. Quanto all'individuazione dell'organismo cui è demandata la soluzione della controversia, due sono le ipotesi: o le parti lo individuano di comune accordo<sup>769</sup>; ovvero ciascuna parte designerà il proprio arbitro, lasciando poi ai soggetti così nominati il compito di designare il terzo arbitro, sì da costituire un collegio che decide a maggioranza<sup>770</sup>.

Quest'ultima filosofia ispira altresì l'accordo con il Cile, dove tuttavia il meccanismo arbitrale appare più definito ed articolato, anche perché qui il commercio del vino rientra nell'ambito di un più vasto accordo di associazione con la Comunità. Viene infatti prevista una specifica procedura di arbitrato sulle pratiche e i trattamenti enologici<sup>771</sup>, cui è demandato il compito di pronunciarsi su tutte le controversie – ma

---

ai quali vanno aggiunti in via temporanea gli ex Paesi membri dell'Ufficio in qualità di osservatori. Sei Stati membri dell'Unione europea non hanno aderito all'OIV: Regno Unito, Polonia, Danimarca, Lituania, Lettonia ed Estonia.

<sup>760</sup> Accordo UE/Australia, art.5, comma 5.

<sup>761</sup> Accordo UE/Australia, art.5, comma 6.

<sup>762</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, art.8.

<sup>763</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, art.9, comma 2.

<sup>764</sup> Nuovo Accordo U/Australia, art.10.

<sup>765</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, art.38.

<sup>766</sup> Accordo UE/Sudafrica, art.5, comma 4 e comma 7.

<sup>767</sup> Accordo UE/Sudafrica, art.23.

<sup>768</sup> Accordo UE/Sudafrica, art.23, commi 2, 3 e 7.

<sup>769</sup> Accordo UE/Sudafrica, art.23, comma 1.

<sup>770</sup> Accordo UE/Sudafrica, art.23, commi 4 e 5.

<sup>771</sup> Accordo UE/Cile, art.23.

limitatamente ad esse sole – relative all'interpretazione e all'applicazione delle norme dell'accordo concernenti le pratiche di cantina e le specifiche dei prodotti (e cioè le disposizioni previste dal titolo II dell'allegato V all'accordo associativo stesso). Con una decisione, definitiva e pubblica<sup>772</sup>, un panel di tre arbitri valuta se una nuova pratica risponde ai citati parametri per essere riconoscibile.

Peculiari le modalità per la designazione dei giudicanti, giacché essi vengono di volta in volta estratti da un elenco di quindici arbitri enologici<sup>773</sup>, in precedenza predisposto dal Comitato di associazione ed aggiornato ogni tre anni. Un terzo degli iscritti nell'elenco non possiede la cittadinanza di nessuna delle parti contraenti l'accordo. Dieci componenti sono esperti di pratiche enologiche, operano a titolo personale e sono indipendenti. E' infine richiesta competenza, in tema di leggi o pratica del commercio internazionale ovvero sulla risoluzione delle relative controversie, a chi sia selezionabile per fungere da presidente del collegio arbitrale. Da detto elenco, ciascuna delle parti seleziona alcuni nominativi, proponendoli quale proprio arbitro. Si procede poi ad estrazione a sorte, a cura del presidente del Comitato di associazione, traendo: il presidente del panel dall'elenco delle persone designabili per tale incarico; gli altri due componenti il collegio, invece, uno da ciascuna delle due liste rispettivamente presentate dalle parti.

A tutte le altre controversie concernenti il commercio del vino, diverse da quelle appena illustrate, si applica invece la procedura di risoluzione delle controversie prevista nella parte IV dell'accordo di associazione UE/Cile<sup>774</sup>.

### 3. LE DENOMINAZIONI D'ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE.

Con il mutuo riconoscimento delle pratiche enologiche, secondo le modalità trattate nel paragrafo 2, gli USA hanno indubbiamente ottenuto dall'Unione Europea un'importante apertura su uno dei temi che, da tempo, erano motivo del loro contenzioso.

Quasi specularmente, nella parte dell'Accordo che incide sulla tutela dei nomi geografici, sono gli USA ad aver fatto talune concessioni ai paesi dell'Unione Europea. Difatti, il riconoscimento europeo delle pratiche USA è subordinato all'esecuzione degli obblighi contemplati nel trattato ed inerenti la disciplina delle denominazioni d'origine, così come dispone l'art.17, comma 2, dell'Accordo<sup>775</sup>.

Onde valutare la portata delle novità introdotte dall'Accordo, è indispensabile esaminare, seppur brevemente, il quadro di riferimento: la disciplina applicabile in materia di denominazioni d'origine<sup>776</sup> prima della conclusione dell'Accordo, nelle relazioni tra USA e Unione Europea; le problematiche all'epoca aperte, originatesi

<sup>772</sup> Accordo UE/Cile, art.23, commi 4 e 5.

<sup>773</sup> Accordo UE/Cile, art.23, commi 2 e 3.

<sup>774</sup> Accordo UE/Cile, sul vino, art.33.

<sup>775</sup> L'art. 17.2 dell'Accordo UE/USA dispone che gli articoli 4 e 9, inerenti il riconoscimento delle pratiche enologiche e le modalità di importazione del vino dagli USA all'UE, si sarebbero applicati solamente «a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento, da parte della Comunità, della notifica scritta» dell'attuazione degli impegni inerenti talune denominazioni. Come detto nel testo alle pagine iniziali, ciò è avvenuto il 20 dicembre 2006.

<sup>776</sup> Sulle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche, in generale: SORDELLI, *Denominazioni di origine ed indicazioni geografiche*, in *Enc. Dir.*, Agg. 1997; BETROLINO, *Denominazione di origine e indicazione geografica*, in *Dig. Pubbl.*, XI, Torino 1996, p.684 ss.; CARLI, *Indicazioni di provenienza e denominazioni di origine*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1989, XVI; GOLDONI, *Denominazione d'origine*, in *Dig. Civ. V*, Torino, 1989, p.190 e ss; SORDELLI, *Indicazioni geografiche e denominazioni di origine nella disciplina comunitaria*, in *Dir. ind.*, 1994, p.837; SORDELLI, *Denominazioni di origine e indicazioni di provenienza (diritto nazionale e comunitario)*, in *Nov. Dig., App. II*, Torino, 1980, p.1050.

anche da differenti valutazioni e interpretazioni sulla portata degli accordi internazionali applicabili.

### **3.1. La disciplina internazionale delle denominazioni d'origine sino alla stipulazione degli accordi TRIPS.**

Già la convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 sulla proprietà industriale<sup>777</sup>, menziona esplicitamente le indicazioni di provenienza, come segno oggetto di tutela, così riconoscendo che anche le denominazioni d'origine potevano costituire l'oggetto di proprietà industriale, in quanto estrinsecazione dell'attività e della creatività dell'uomo, ovvero della collettività, che opera in un determinato territorio.

Nello specifico la convenzione si limitava, però, ad introdurre l'obbligo per i firmatari di sanzionare l'utilizzazione diretta o indiretta di un'indicazione falsa relativa alla provenienza di un prodotto, senza peraltro fornire ulteriori specificazioni in ordine a cosa dovesse intendersi per "provenienza" e, quindi, senza introdurre alcun collegamento tra un prodotto ed uno specifico territorio.

Questo primo approccio fu reso, poi, più incisivo per effetto della conclusione dell'Arrangement di Madrid avvenuto il 14 aprile 1891 nonché dei successivi aggiornamenti, tra cui da ultimo quello contenuto nel protocollo di Lisbona del 31 ottobre 1958.

Qui troviamo una specifica definizione delle denominazioni di origine oggetto di tutela, che sono «*costituite da denominazioni geografiche di uno stato, regione o località e intese a designare un prodotto ivi originario, con qualità e caratteri collegati esclusivamente ed essenzialmente ad un centro geografico (o per particolarità delle relative condizioni naturali, dei relativi metodi di produzione, fabbricazione o per le forme di specializzazione industriale o artigianale, o per l'esistenza nella zona di particolari condizioni)*»<sup>778</sup>.

Rinveniamo anche l'istituzione di un meccanismo di registrazione internazionale delle denominazioni, simile a quello relativo ai marchi. Ai sensi dell'art.1 di detto trattato, infatti, la registrazione di una indicazione geografica in uno dei paesi sottoscrittori determina automaticamente l'estensione della protezione agli altri Stati membri, salvo un meccanismo di opposizione.

Quale corollario, l'art.6 stabilisce poi che, se un'indicazione è protetta in uno Stato membro, gli altri paesi non possono considerare quell'indicazione generica, mentre l'art.3 precisa che ciascuno Stato membro debba proibire le imitazioni, con apposite leggi nazionali, vietando anche l'uso di termini quali "tipo" o "stile" ecc.

Senonché, mentre l'accordo di Parigi fu, a suo tempo, sottoscritto dagli USA, questi ultimi non hanno mai aderito né all'accordo di Madrid, né a quello di Lisbona<sup>779</sup>, ritenuti troppo poco flessibili e sbilanciati a favore di una disciplina forgiata principalmente sull'impostazione europea al tema della tutela delle denominazioni d'origine, piuttosto che su quella accolta nei paesi extra europei, guidati dagli Stati Uniti.

<sup>777</sup> Art.10 della convenzione, la quale ha subito numerosi aggiornamenti, sino a pervenire alla revisione di Stoccolma del 14 luglio 1967. La convenzione è stata ratificata nonché resa esecutiva in Italia con legge 424/1976.

<sup>778</sup> Art.2.1 protocollo di Lisbona

<sup>779</sup> Il protocollo di Lisbona risulta sottoscritto solamente da 17 paesi, tra cui Spagna, Italia e Francia. Per un'esposizione della posizione americana, comprensiva anche di riflessioni sull'accordo TRIPS e dell'approccio degli USA alla tematica delle denominazioni d'origine: P. ZYLBERG, *Geographical Indications v. Trademarks: The Lisbon Agreement. A Violation of TRIPS?*; in *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*, 11 (2002/2003).

Prima di introdurre la disciplina di un successivo accordo internazionale, quello dei TRIPS, cui invece gli Stati Uniti hanno aderito, è allora opportuno sin d'ora dar conto della profonda differenza di impostazione sul tema che – da sempre – si è potuta registrare tra i due citati gruppi di paesi. Cosa che sta alla base delle difficoltà da sempre incontrare nel trovare un accordo per una tutela delle denominazioni d'origine condivisa di tutti gli Stati.

In campo vinicolo, nei paesi europei per denominazioni di origine dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata, utilizzata per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani<sup>780</sup>.

Nella nozione si valorizza dunque il collegamento tra territorio, prodotto e attività dell'uomo. Elementi strettamente legati tra loro, in modo tale che ad un determinato prodotto vengono abbinate non solo le sue qualità intrinseche, ma anche quelle connesse al fatto che esso proviene da una certa zona, nella quale si sono sviluppati con il tempo fattori umani tali da legittimare il riconoscimento di un'attività creativa in relazione alla fase di produzione, la quale finisce per incidere sulla qualità stessa del bene finale.

Dal canto loro, gli USA hanno invece sempre respinto l'idea del riconoscimento del binomio prodotto/territorio, ritenendo invece più giusto che fosse valorizzato l'elemento della reputazione – e cioè la percezione – da parte del pubblico dei consumatori, di ciò che un certo prodotto è. Secondo siffatta antitetica impostazione, pertanto, è rilevante non il nome geografico, ma la percezione che ne hanno i consumatori. Di conseguenza, se i consumatori non abbinano ad un determinato nome geografico né un territorio, né una tipologia di prodotto, viene meno la ragione stessa della protezione della sua provenienza, proprio perché quest'ultima risulta di per sé irrilevante nella scelta dell'acquirente<sup>781</sup>.

Tale concezione si giustifica anche sul piano politico. Negli USA, infatti, tradizioni, metodi di lavorazione e cultura del territorio di provenienza sono stati trasferiti ed importati dagli emigranti, i quali per decenni hanno utilizzato tecniche e nomi originariamente indicanti i luoghi geografici di loro provenienza, quando i prodotti europei originali non erano neppure venduti negli USA<sup>782</sup>.

Da un punto di vista americano, questa situazione avrebbe determinato – con riferimento a taluni prodotti – la «generalizzazione» delle relative indicazioni geografiche: esse avrebbero cioè perso il loro originario significato e starebbero ad indicare il prodotto in quanto tale. Ad esempio, le parole «Champagne» e «Chianti» non starebbero ad indicare solamente vini rispettivamente provenienti dalla note regioni francese ed italiana del Chianti, ma anche una determinata tipologia di prodotto indipendentemente dal loro luogo di origine<sup>783</sup>.

Dal punto di vista americano, pertanto, anche le indicazioni geografiche di provenienza e la loro relativa tutela dovrebbe essere soggette ai principi della

<sup>780</sup> Art.1 legge 164/1992. La legislazione italiana è in linea con quella europea, che ha regolato la materia dapprima con il regolamento CE 24/1962 (*GUCE*, del 20 aprile 1962, n.30) e poi con il regolamento 1493/99 (*ibidem* n. L 179 del 14 luglio 1999) ed in quello applicativo 753/02 (*ibidem* n. L 118 del 4 maggio 2002).

<sup>781</sup> In generale: A. CONRAD, *The Protection of Geographical Indications in the Trips Agreement*, in 86 *Trademark Rep.* 11,35 (1996); S. GOLDBERG, *Who will raise the white flag? The battle between the United States and the European Union over the protection of geographical indications*, in 22 *U. Pa. J. Int'l Econ.*, p.107 e seg. (2001).

<sup>782</sup> Si veda sul punto P. CAVIGLIA, *Manuale di diritto vitivinicolo*, cit., pag. 144 e 145.

<sup>783</sup> L. A. LINDQUIST, *Champagne or Champagne? An Examination of U.S. Failure to Comply with the Geographical Provisions of the TRIPS Agreement*, in 27 *Ga. J. INT'L & COMP. L.* 309, 312 (1999).

legislazione in materia di marchi. Ciò implica il preventivo riconoscimento che un determinato segno gode dei requisiti necessari per pervenire alla sua registrazione, ivi inclusi, in primo luogo, quelli inerenti la sua originalità e il suo carattere distintivo.

Si aggiungano, nel contesto sin qui tratteggiato, le problematiche di tipo economico. Un sistema basato sulle denominazioni d'origine, che dia accesso alla loro protezione semplicemente tramite il loro riconoscimento, compiuto una volta per tutte secondo procedure concordate tra Stati, raggiunge il risultato che di quella tutela possano fruire – senza spese e senza necessità di adempimenti burocratici – tutti i produttori attivi nel territorio di provenienza e rispettosi delle modalità di produzione sancite per quel determinato prodotto.

Un sistema siffatto, dunque, ben si adatta anche alle dimensioni delle imprese dei produttori europei, che sono generalmente imprenditori agricoli di piccole o medie dimensioni, e come tali non dotate di un'organizzazione commerciale e amministrativa, più diffusa invece in altri tipi di imprese di maggiori dimensioni. Non così per gli imprenditori americani del settore (ma anche di altri paesi extra europei), titolari di aziende le cui dimensioni sono solitamente notevoli e per i quali comunque, la gestione nazionale ed internazionale dei propri marchi, con i relativi costi e adempimenti, costituisce semplicemente l'esplicazione di uno dei momenti della loro organizzazione imprenditoriale.

Richiamato, dunque, il contesto generale sin qui descritto, esaminiamo ora il risultato cui si è pervenuti mediante la sottoscrizione degli accordi TRIPS (*Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*) intervenuta a Marrakesh il 15.4.1994, nell'ambito dell'Uruguay Round del *General Agreements on Trade and Tariffs* (GATT), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche – sono stati inseriti negli accordi inerenti l'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti, inclusi gli USA.

Con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche, i TRIPS recepiscono in verità molto più l'impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri paesi. Tuttavia, come vedremo, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo.

A prescindere da ciò, l'aspetto positivo dei TRIPS è sicuramente costituito dal fatto che paesi come gli USA, (ma anche l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, ecc.) per la prima volta hanno esplicitamente accettato il concetto di protezione delle indicazioni geografiche, li definite come «*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 altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*» (art.22).

Rispetto a quella classica di impostazione europea, in detta definizione scompare sì ogni riferimento al fattore umano e alla civiltà del luogo di origine, ma è comunque ben chiara la necessaria interrelazione tra prodotto e territorio. La disciplina specifica inerente le indicazioni geografiche per i vini è contenuta, poi, nell'art.23. Esso prevede l'obbligo per ciascuno Stato membro di approntare «*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, 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*». Quale corollario di tale impegno, la norma vieta la registrazione di un marchio

per vini che contenga o consista in un'indicazione geografica, quando apposto a prodotti la cui origine non corrisponde alle indicazioni.

Il successivo articolo 24 contempla, però, deroghe ed eccezioni molto rilevanti. Esso fa infatti salva la possibilità di continuare in uno Stato l'utilizzo di indicazioni geografiche in realtà appartenenti ad un altro paese, se sul territorio del primo ciò sia di fatto avvenuto in modo continuato per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 ovvero in buona fede prima di tale data.

Analoga deroga scatta quando un marchio, uguale all'indicazione geografica, sia stato chiesto o registrato in buona fede o quando i diritti su simile marchio siano stati acquistati con l'uso in buona fede, prima della data di applicazione delle disposizioni di cui agli accordi TRIPS nello Stato membro in questione ovvero prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo paese d'origine.

L'art.24.6 dei TRIPS, infine, contiene una disposizione molto importante, per comprendere il motivo per il quale – di fatto – essi si sono rivelati assai poco incisivi nel tutelare nei confronti degli Stati Uniti talune tra le denominazioni di origine europea più prestigiose. Viene infatti sancito che il sistema di protezione per le denominazioni d'origine introdotto dai TRIPS stessi non si applica «*ad una indicazione geografica di qualsiasi altro membro per prodotti o servizi per i quali la pertinente indicazione sia identica al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti o servizi nel territorio di detto membro*». L'art. 23.4 stabilisce inoltre che «*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*».

Cosa è accaduto poi?

Semplicemente che i negoziati, inerenti la creazione di questo sistema multilaterale di notifica, si sono arenati giacché le proposte avanzate dai paesi europei non sono state accettate dagli altri Stati, capeggiati dagli USA, e viceversa.

Riassumendo. Attualmente gli accordi TRIPS sono sì in vigore ed applicabili a tutti i paesi che aderiscono all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO), ma il sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche non è mai stato attivato. Pertanto nei vari paesi l'applicazione del trattato ai casi concreti avviene attraverso l'interpretazione ad esso data dai giudici nazionali, facendo riferimento al contesto normativo specifico del loro paese.

Ciò premesso, esaminiamo allora come – dopo l'accordo TRIPS – sono di fatto protette le indicazioni geografiche nella UE e negli USA<sup>784</sup>.

### **3.2. La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nell'Unione Europea e negli USA dopo gli accordi TRIPS.**

Per quanto concerne il settore vitivinicolo, il sistema europeo di protezione per le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche di provenienza si fonda essenzialmente sui seguenti principi.

In primo luogo, la tutela è incentrata con riferimento ad un territorio determinato, inteso come località geografica, da cui proviene un certo prodotto; in

<sup>784</sup> Per un commento nell'ottica americana sugli accordi TRIPS, nella parte inerente le indicazioni geografiche: ZYBLENG, *cit.*; GOLDBERY, CONRAD, *cit.* Per un panorama sull'adeguamento della legislazione italiana con d.l. 19 marzo 1996, n.198, agli accordi TRIPS (ivi inclusa la disciplina delle indicazioni geografiche) se ne veda il relativo *Commentario* a cura di P. AUTERI, in *NGCC*, 1998, pag.71 nonché di M. LIBERTINI, pag. 161; inoltre, si rinvia a G. FLORIDIA, *Relazione illustrativa redatta per incarico della commissione ministeriale*, in *Proprietà Intellettuale*, 5/1996, pag. 426.

secondo luogo, il riconoscimento di una determinata denominazione d'origine – effettuato all'esito di un apposito procedimento amministrativo che coinvolge lo Stato interessato e la Commissione<sup>785</sup> – presuppone l'esistenza di un apposito disciplinare di produzione, finalizzato a garantire una certa qualità<sup>786</sup>.

Ottenuto detto riconoscimento per una data denominazione d'origine, il diritto ad utilizzarla spetta solamente a chi produce nel rispetto del disciplinare<sup>787</sup>.

*Il sistema è, dunque, sostanzialmente efficace. All'interno dell'Unione Europea, nessuno può commercializzare un vino utilizzando la denominazione d'origine o l'indicazione geografica corrispondente ad un determinato territorio della Comunità, se il vino non proviene proprio da lì<sup>788</sup>. Parimenti, ai produttori extra-comunitari non è consentito importare e commercializzare, all'interno dell'Unione Europea, vini contraddistinti con nomi geografici di territori della Comunità, ma è loro permesso di indicare in etichetta le relative denominazioni di origine stranere<sup>789</sup>.*

*In passato – ma è quanto conta per capire le ragioni dell'Accordo UE/USA – la tutela delle denominazioni di origine, sia comunitarie che straniere, era incentrata sulla norma che obbligava gli Stati membri<sup>790</sup>*

<sup>785</sup> Regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*, artt. da 35 a 41: dopo un esame preliminare da parte dello Stato membro interessato, se l'esito è favorevole la domanda di protezione per una denominazione di origine è trasmessa alla Commissione, la quale – se ne ritiene soddisfatte le condizioni – procede al riconoscimento, cui gli interessati possono eventualmente opporsi: in tale ipotesi, la Commissione decide poi secondo la procedura di cui al successivo art.113.

<sup>786</sup> Adesso, regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*, titolo III, capo IV.

<sup>787</sup> Art.45 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>788</sup> Art.48 del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.* Adesso art.62 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>789</sup> Allegato VII, punto A.2.d, al regolamento del Consiglio n.1493/1999, *cit.*, nonché art.36 del regolamento della Commissione n.753/2002, *cit.*

<sup>790</sup> All'attuazione degli accordi TRIPS, l'Italia ha provveduto all'adeguamento della propria legislazione interna, anche con riferimento alla disciplina delle indicazioni geografiche, mediante il decreto legislativo 19 marzo 1996, n.198<sup>790</sup> (GU n. 88, *Suppl. Ord.* n.64 dell'11 aprile 1996), ove è contemplata una definizione di indicazione geografica che accoglie il collegamento tra prodotto, territorio, fattori umani naturali e tradizione ad essa connessi. La norma italiana consente l'applicazione della disciplina prevista per gli atti di concorrenza sleale, al fine di colpire le ipotesi di uso ingannevole di indicazioni geografiche ovvero di designazioni o presentazioni del prodotto, e cioè quando ciò avvenga in modo da indicare o suggerire che un vino proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine. Sancisce infatti il suo art.31, comma 2: «Fermo il disposto dell'art. 2598, n.2 del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare al pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica». Detta protezione copre tutto il campo delle indicazioni geografiche qualificate, siano esse espressamente riconosciute, o solo qualificate su un piano fattuale (M. LIBERTINI, *cit.*, pag. 162)<sup>790</sup>. Tale protezione è dunque incentrata sulla disciplina della concorrenza sleale, di cui all'art. 2598 c.c., la quale indica tre fattispecie di illeciti concorrenziali, accomunate dalla potenzialità a creare confusione nel pubblico dei consumatori circa i prodotti di un determinato imprenditore. Si tratta, per la precisione, di: utilizzo di nomi e segni distintivi; imitazione servile; qualsiasi altro atto idoneo a creare equivoco sul mercato. La norma si prefigge il risultato di impedire qualsiasi comportamento che possa incidere sulle scelte dei consumatori, tanto da indurli ad imputare un determinato prodotto o attività ad un imprenditore diverso da quello effettivo (AUTERI, *La concorrenza sleale, Trattato. Rescigno*, 18, p. 375; GHIDINI, *Della concorrenza sleale, Comm. Schlesinger*, sub art.2598, p.110). Ne discende che il divieto di atti confusori può trovare applicazione solamente quando ricorra in concreto una possibilità di confusione (VANZETTI-DI CATALDO, *Manuale di diritto industriale*, Milano 2003, p. 38), accertata attribuendo rilevanza alla probabile impressione suscitata dalla somiglianza dei prodotti nel consumatore

*ad adottare sul loro territorio «tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio» l'uso abusivo delle denominazioni di origine<sup>791</sup>. Mentre veniva però previsto un apposito elenco delle denominazioni di origine comunitarie<sup>792</sup>, cosa che ne rendeva immediata la protezione, per la tutela di quelle straniere – viste le lacune presenti negli accordi TRIPS – non risultava indifferente la conclusione di appositi trattati in materia tra la Comunità e gli Stati terzi cui esse riferiscono<sup>793</sup>. Con l'entrata in vigore della riforma sull'organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo<sup>794</sup>, invece, considerati i numerosi trattati internazionali oramai stipulati in materia di denominazioni di origine (ivi compreso l'Accordo UE/USA), sul territorio della Comunità il riconoscimento delle indicazioni estere – e conseguentemente la relativa tutela – viene adesso sostanzialmente sottoposta alla stessa procedura sancita per quelle interne, salve comunque eventuali diverse previsioni contenute proprio in detti trattati<sup>795</sup>.*

Per quanto concerne invece gli USA, va subito detto che la loro esperienza è significativa per comprendere come in realtà l'accordo TRIPS non tutela efficacemente le indicazioni geografiche.

L'art. 22.2, lettera a), di siffatto trattato accorda infatti protezione, ove l'uso della designazione di un prodotto suggerisce che quest'ultimo risulta originario di un'area geografica diversa, *«in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto»*.

Ciò può essere inteso, e di fatto così avviene negli USA, nel senso che la protezione in questione viene accordata solamente se qualità, notorietà o altre caratteristiche del prodotto *«siano essenzialmente attribuibili alla sua origine*

medio – cioè dotato di ordinaria attenzione e diligenza – sulla scorta di un esame sintetico (Cass., 21 novembre 1998, n. 11795; GHIDINI, *ivi*, p. 117ss., secondo il quale ciò che conta è appunto l'impressione generale che suscita il prodotto o l'attività, nel suo complesso), anche perché generalmente si ritiene che il consumatore non sia in grado di operare, al momento della scelta, una riflessione attenta ed un esame ponderato dei segni e dei prodotti, ma si determini in base ad un'impressione complessiva (App. Genova, 4 luglio 1990; App. Napoli, 14 aprile 1989). Ciò comporta, tra l'altro, che qualora il prodotto o l'attività imitate non siano, tra i consumatori, noti o comunque conosciuti, non possa ricorrere attività confusoria nel comportamento di chi li imiti, non sussistendo in radice quella possibilità confusoria che la norma mira invece ad evitare. Questo aspetto può assumere, evidentemente, notevole rilevanza, se l'indicazione geografica oggetto di protezione non è conosciuta dai consumatori o, comunque, gli stessi non percepiscono il collegamento tra territorio e prodotto tipico dell'indicazione geografica.

<sup>791</sup> Art.50, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.* Così pure il considerando 21 al regolamento della Commissione n.753/2002, *cit.*

<sup>792</sup> Art.54 del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.* Adesso l'art.46 del regolamento CE del Consiglio 479/2008, *cit.* prevede l'istituzione di un apposito registro elettronico per le denominazioni di origine protette nella Comunità. L'elenco più recente delle denominazioni di origine europee è quello pubblicato in GUCE C 106 del 10 maggio 2007, p.1.

<sup>793</sup> In effetti, l'art.50, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.*, obbligava gli Stati membri ad adottare sul loro territorio *«tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio»* l'uso abusivo delle denominazioni di origine. Con riferimento alla tutela delle denominazioni ricollegabili a Stati terzi, ciò consentiva allora di richiamare l'intero meccanismo previsto dagli accordi TRIPS e, dunque, anche quelle sue parti che ne ostacolano la piena efficacia. In buona sostanza, dunque, per la Comunità la tutela di dette denominazioni si traduceva in quanto venisse concordato mediante appositi accordi internazionali in materia.

<sup>794</sup> Art.34, comma 3, art.36 e art.82, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>795</sup> Art.82, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

*geografica*». La tutela scatta cioè sussistendo due condizioni: se il consumatore medio americano abbina effettivamente il nome geografico, che contraddistingue un determinato prodotto, al territorio geografico richiamato dal nome stesso; se la sua scelta d'acquisto risulta effettivamente influenzata dall'effettiva provenienza di quel determinato prodotto.

Tuttavia, non funzionando il sistema multilaterale di registrazione delle indicazioni geografiche (perché mai entrato in vigore, come spiegato), il punto diviene come stabilire se una data indicazione geografica, di cui si chiede protezione, abbia veramente le caratteristiche di cui all'art.22 dell'accordo TRIPS interpretato nei termini sopra indicati.

In ultima analisi, la decisione spetta all'autorità giudiziaria competente a dirimere la controversia che vedesse opposto, da un canto, chi intende ottenere tutela sulla base del trattato TRIPS in ordine ad un uso illegittimo di un'indicazione geografica e, dall'altro chi invece utilizza tale indicazione negli USA. Il fulcro di una simile lite risiede allora nel dimostrare l'esistenza del presupposto richiesto per la tutela, e cioè che il pubblico dei consumatori attribuisce la qualità del vino oggetto di controversia essenzialmente alla sua origine geografica.

Tale prova risulta però oltremodo difficile, se non talora impossibile, tenuto anche conto di un fatto oggettivo: in realtà, solo una parte assai ridotta dei consumatori risidenti nei paesi extra comunitari conosce i luoghi geografici europei cui le indicazioni si riferiscono.

Ciò conduce facilmente a dare risposta negativa alle due domande cruciali che, per diritto americano, condizionano la possibilità di proteggere un'indicazione geografica: il tipico consumatore americano associa l'indicazione geografica al territorio che essa indica?<sup>796</sup> Ed, in caso affermativo, l'associazione tra vino e territorio risulta effettivamente rilevante al fine di determinare le scelte di acquisto? In altre parole: è vero o meno che il consumatore americano si determina ad acquistare un certo vino (ad esempio, un «Franciacorta») per il semplice fatto che, in primo luogo, lo riconosce come proveniente da quel territorio lombardo da cui trae il nome e, in secondo luogo, come dotato – proprio per effetto di tale origine – di peculiari caratteristiche qualitative, determinanti al momento della scelta di acquisto?

Due precedenti giudiziari sono forse utili a comprendere meglio i principi in esame.

Il caso *Institute National des Appellations d'Origine* (da ora: *Institute*) v. *Vintner International and Co.*<sup>797</sup> aveva per oggetto il ricorso contro il rilascio di un marchio nominato «*Chably with twist*» a tale impresa americana, intentato dall'*Institute* perché tale marchio conteneva la parola «*Chably*» corrispondente alla denominazione d'origine controllata «*Chably*», noto vino francese. In un contesto processuale in cui non vi era stata raggiunta la prova circa la sussistenza di abbinamento tra quel nome geografico e il prodotto, la Corte respinse le domande, ritenendo che non costituissero un ostacolo alla registrazione la circostanza che il marchio controverso contenesse un'indicazione geografica «*minore, oscura, remota e non connessa con i beni*», comunque non conosciuta dal consumatore medio americano.

Come si vede, dunque, il fulcro della motivazione risiede nella circostanza che il termine «*Chably*», pur costituendo un'indicazione geografica, non poteva trarre in

<sup>796</sup> Ad esempio: il tipico consumatore americano associa l'indicazione geografica «*Franciacorta*» o «*Valpolicella*» o «*Chianti*» o «*Barolo*» a quei territori dello stato italiano che hanno, appunto, quel nome? Conosce, addirittura, questo consumatore che i termini *Franciacorta*, *Valpolicella*, *Chianti*, *Barolo*, sono indicazioni geografiche e non, piuttosto, nomi di fantasia?

<sup>797</sup> 958 F. 2d 1574 Fed. Civ. 1992

inganno il pubblico sull'origine geografica del prodotto. Ciò proprio perché la parola «Chably» non era identificata dal consumatore americano come indicazione geografica e tanto meno il relativo prodotto risultava abbinato a quel territorio.

Invece, nel processo intentato sempre dall'Institute Nationale des Appellations d'Origine contro chi voleva commercializzare un liquore chiamato «cognac» e non distillato in Francia, la Corte accolse la domanda, sul presupposto che il consumatore americano era ben consapevole come il cognac rappresentasse un liquore prodotto nella omonima regione della Francia<sup>798</sup>. Ancora una volta, l'elemento decisivo, ai fini della decisione, fu quello della reputazione di cui una certa denominazione godeva sul mercato<sup>799</sup>.

Non solo. Anche dell'art.24, punto 5, dell'accordo TRIPS viene data una differente interpretazione negli USA, leggendola nel senso che sono i diritti connessi alla registrazione del marchio a prevalere, quando insorge un conflitto tra marchio registrato in buona fede ed indicazione geografica analoga<sup>800</sup>. Dal punto di vista europeo, invece, il criterio per risolvere tale conflitto (ed in verità questa sembra essere l'interpretazione corretta) è costituito dall'elemento temporale del riconoscimento. Prevale cioè il diritto che per primo ottiene il riconoscimento, se quello connesso al marchio (mediante la sua registrazione in buona fede) ovvero quello derivanti dall'indicazione geografica (a partire dalla sua data di protezione nel paese di origine).

La norma che ha dato adito a maggiore divergenza interpretativa è tuttavia l'art. 24.6 dell'accordo TRIPS, il quale esclude dal suo campo di applicazione le indicazioni geografiche identiche al termine correntemente usato come denominazione comune per tali prodotti nel territorio americano.

Anche facendo riferimento a tale norma, infatti, gli USA hanno elaborato, nell'ambito del *Code of Federal Regulations* (CFR)<sup>801</sup> – e precisamente nel titolo 27, Parte IV, dedicata all'etichettatura ed alla pubblicità di prodotti vinicoli – una classificazione dei segni di rilevanza geografica (corrispondenti in sostanza alle denominazioni), suddividendoli in «generici», «semi-generici» e «non-generici». A seconda della classe attribuita, varia notevolmente il livello di tutela ottenibile per la corrispondente denominazione geografica. Siffatto potere di classificazione è attribuito all'agenzia del Ministero del Tesoro, competente in materia di etichettatura e pubblicità dei prodotti vinicoli: trattasi del *Alcohol, Tobacco Tax and Trade Bureau*<sup>802</sup> (TTB).

<sup>798</sup> Il caso è citato da P. CAVIGLIA, *cit.*, pag. 145.

<sup>799</sup> J. CHEN, *A Sober Second Look and appellations of Origin: How the United States Will Crash France's Wine and Cheese Party*, in 5 *Minnesota Journal of Global Trade* 29 (1996). L'autore parla di «*legal and cultural hostility in the US to the concept of the appellations of origin*», suggerendo che la battaglia inerente le denominazione d'origine dovrebbe essere combattuta negli USA da esperti di marketing, piuttosto che sul piano giuridico. D'altro canto, in materia di concorrenza sleale si è già osservato (vedasi nota precedente) che qualora il prodotto o le attività imitate non siano, tra i consumatori, noti, ma bensì sconosciuti, non possa ricorrere attività confusoria.

<sup>800</sup> S. GOLDBERG, *cit.*, pag. 148

<sup>801</sup> *Cit.*

<sup>802</sup> Notizie sul TTB sono rinvenibili nel sito [www.ttb.gov](http://www.ttb.gov).

In particolare, 27 CFR Part IV, §4.24<sup>803</sup>, stabilisce che un nome, designante una categoria o tipo di vino, è considerato «generico» solo se vi è un riconoscimento in tal senso da parte del TTB. Lo stesso vale per i nomi con significato geografico definiti «semi-generici». Quanto alla disciplina, sussiste la possibilità di utilizzare i nomi geografici semi-generici, per contraddistinguere anche vini non provenienti dal territorio indicato dal nome geografico, alle seguenti condizioni: il nome geografico deve risultare posto in diretta correlazione con una differente denominazione d'origine (ad esempio, Chianti della California), che indichi il vero luogo di produzione ed il vino deve essere conforme agli standard qualitativi stabiliti dallo stesso CFR o, in assenza di standard, equivalenti al «*trade understanding of such class or type*».

Per contro, le indicazioni geografiche non classificate dal TTB come generiche o semi-generiche, possono essere utilizzate solamente per distinguere vini prodotti nel determinato territorio richiamato dalla denominazione stessa. Tuttavia, per tale ipotesi sussiste una condizione, gravida di conseguenze: tale nome geografico «*shall not be deemed to be the distinctive designation of a wine*»<sup>804</sup>.

Il quadro normativo appena illustrato si completa con le regole, sempre contenute in 27 CFR, relative alla procedura per ottenere da TTB il riconoscimento circa la capacità distintiva delle denominazioni geografiche<sup>805</sup>. Tale procedimento si

---

<sup>803</sup> 27 CFR – Part IV, Labeling and Advertising of Wine, Subpart C, Standards of Identity of Wine, §4.24, Generic, semi-generic, and non-generic designations of geographic significance, sancisce: «(a) (1) A name of geographic significance which is also the designation of a class or type of wine, shall be deemed to have become generic only if so found by the Administrator. (2) Examples of generic names, originally having geographic significance, which are designations for a class or type of wine are: Vermouth, Sake. (b) (1) A name of geographic significance, which is also the designation of a class or type of wine, shall be deemed to have become semi-generic only if so found by the Administrator. Semi-generic designations may be used to designate wines of an origin other than that indicated by such name only if there appears in direct conjunction therewith an appropriate appellation of origin disclosing the true place of origin of the wine, and if the wine so designated conforms to the standard of identity, if any wine contained in the regulations in this part or, if there be no such standard, to the trade understanding of such class or type. See § 24.257 (c) of this chapter for exceptions to the Administrator's authority to remove names from paragraph (b) (2) of this section. (2) Examples of semi-generic which are also type designations for grape wines are Angelica, Burgundy, Claret, Chablis, Champagne, Chianti, Malaga, Marsala, Moselle, Port, Rhine Wine (syn. Hock), Sauterne, Haut Sauterne, Sherry, Tokay. (c) (1) A name of geographic significance, which has not been found by the Administrator to be generic or semi-generic may be used only to designate wines of the origin indicated by such name, but such name shall not be deemed to be the distinctive designation of a wine unless the Administrator finds that it is known to the consumer and to the trade as the designation of a specific wine of a particular place or region, distinguishable from all other wines. (2) Examples of non-generic names which are not distinctive designations of specific grape wines are: American, California, Lake Erie, Napa Valley, New York State, French, Spanish, Additional examples of foreign non-generic names are listed in subpart C of part 12 of this chapter. (3) Examples of non-generic names which are also distinctive designations of specific grape wines are: Bordeaux Blanc, Bordeaux Rouge, Graves, Medoc, Saint-Julien, Chateau Yquem, Chateau Margaux, Chateau Lafite, Pommard, Chambertin, Montrachet, Rhone, Liebfraumilch, Rudesheimer, Forster, Deidesheimer, Schloss Johannisberger, Lagrima and Lacryma Christi. A list of foreign distinctive designations, and determined by Administrator, appears in subpart D of part 12 of this chapter».

<sup>804</sup> Le indicazioni geografiche italiane, classificate dal TTB come nomi non-generici distintivi di un tipo di vino, sono le seguenti ai sensi di 27 CFR – Part IV, cit., §12.31: Asti Spumante, Barbaresco, Barbera d'Alba, Barbera d'Asti, Bardolino, Barolo, Brunello di Montalcino, Dolcetto d'Alba, Frascati, Gattinara, Lacryma Christi, Nebbiolo d'Alba, Orvieto, Soave, Valpolicella, Vino Nobile di Montepulciano.

<sup>805</sup> 27 CFR – Part IV, cit., §12.3, Procedure for recognition of foreign distinctive designations, così formulato: «(a) **Procedure.** Under the provisions of 27 CFR 70.701 (c), the Administrator may approve petitions requesting TTB recognition of names of geographic significance which are the distinctive designations of specific wines under § 4.24 (c) of this chapter. (b) **Format.** A petition shall be in the form of a letterhead application requesting that TTB recognize the distinctive wine designation listed in their petition. The petition should present evidence to support a finding that the geographic designation is

instaura con la presentazione di una specifica domanda, corredata di ogni elemento utile a provare che quella determinata designazione sia effettivamente conosciuta dal consumatore «*as designation of a specific wine of the particular place or region distinguishable from all other wines*».

Confrontiamo ora la disciplina appena descritta con le disposizioni contenute negli artt.23 e 24 degli accordi TRIPS.

Nulla quaestio, per quanto concerne la disciplina inerente i nomi «generici», atteso che l'art.24.6 degli accordi stessi esclude espressamente la loro applicazione alle indicazioni geografiche identiche al termine correntemente usato per i vini negli USA. Resta ovviamente salva la possibilità di verificare se la classificazione operata dal TTB corrisponda effettivamente alla realtà e non costituisca, piuttosto, lo strumento indiretto per vanificare il trattato TRIPS, come si verificherebbe ove tale autorità riconoscesse come «generico» un nome di significato geografico che nei fatti invece non lo sia.

Esaminando però la categoria dei nomi cosiddetti “semi-generici”, ben possono comprendersi le rimostranze dei paesi europei. Nell'articolo 24 TRIPS citato non sembra rinvenirsi alcun appiglio utile a giustificare l'istituzione da parte americana di questa particolare «classe» di mezzo. Secondo il diritto statunitense, nella predetta ricadono i nomi aventi due caratteristiche, in quanto capaci di evocare nel contempo sia un abbinamento tra vino e zona di provenienza, sia una tipologia di prodotto però completamente scollegata dal territorio richiamato dal nome stesso.

Sulla base di siffatta criticabile interpretazione, grazie al ricorso al concetto di nomi «semi-generici» (comprendenti denominazioni prestigiose per l'Italia, quali Chianti e Marsala), gli USA giustificano la produzione e commercializzazione sul proprio territorio di vini contrassegnati con nomi che, da un punto di vista europeo, sono sicuramente indicazioni geografiche. Come già spiegato, negli Stati Uniti ciò è consentito, purché il nome «semi-generico» venga accompagnato anche da altra denominazione di provenienza, corrispondente al luogo effettivo di produzione, giustificando la situazione con il fatto che, grazie a tale abbinamento, il consumatore americano non viene tratto in inganno. In altre parole, acquistando il «Chianti della California», egli sa che trattasi di un vino di tipologia «Chianti», non prodotto in Italia ma sulle sponde dell'Oceano Pacifico.

Si è visto poi che anche all'interno dei nomi di significato geografico, né «generici» né «semi-generici», il CFR opera comunque una distinzione, differenziando tra i nomi «non-generici» «*which are not distinguished designation of specific grape wines*» e quelli che, invece, hanno effettivamente questa capacità distintiva, in quanto riconosciuta come tale dal TTB (essendo stato dimostrato che ad una certa indicazione geografica il consumatore ed il mercato americano abbinano effettivamente il vino ed il territorio da cui il medesimo proviene).

Perché questa differenza e quali le conseguenze derivanti dalla circostanza che un certo nome geografico «non-generico» venga o meno classificato come «distintivo» di un vino specifico?

Il presupposto del riconoscimento è che il consumatore associ il vino esclusivamente al territorio geografico richiamato dal nome, ritenendo tale dato importante per determinarsi all'acquisto. In tal caso la denominazione viene classificata dal TTB come indicazione «non-generica» ed anche «distintiva» di un certo tipo di vino, e la protezione attribuita a quel nome equivale sostanzialmente a quella di cui esso godrebbe, se esso fosse registrato come marchio.

---

*known to the U.S. consumer as trade as the designation of a specific wine of a particular place of region, distinguishable from all other wines. All background material and supporting data submitted will be made part of the application and will be considered in the review process.*

Il riconoscimento ufficiale, da parte del TTB, di un nome come «non-generico distintivo» ha allora due conseguenze importanti. In primo luogo, facilita la difesa giudiziaria della denominazione d'origine cui è attribuita tale qualifica, perché consente di provare la sua specifica capacità sia distintiva sia di determinare la scelta del consumatore, attraverso la certificazione del soggetto preposto a tale accertamento. Ciò è essenziale, perché quello che conta, da un punto di vista americano, non è tanto la provenienza di un determinato vino, quanto la sua reputazione. In secondo luogo, allontana considerevolmente il rischio che simili indicazioni geografiche possano degenerare nel tempo a nomi «generici», per effetto dell'uso da parte di chi non ne sia legittimato. E' infatti improbabile che si possano creare, senza reazione degli aventi diritto, situazioni di fatto che possano comportare il passaggio dalla non genericità del segno alla sua genericità. Il riconoscimento del carattere distintivo in capo alla denominazione, poi, incide anche nella lotta contro l'impiego di termini simili all'indicazione geografica ovvero che la comprendono. Anche per gli accordi TRIPS, infatti, le indicazioni geografiche protette hanno come loro presupposto che *«una determinata qualità, notorietà o caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica»* e anche per gli accordi TRIPS lo scopo a cui mira la protezione è, tra l'altro, quello di impedire un uso dei segni che possa ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto.

Diversa la protezione fornita ai nomi geografici che, pur ritenuti “non-generici”, sia stato negato dal TTB il formale riconoscimento di capacità distintiva per uno specifico vino.

Innanzitutto, il rischio di veder degradato il termine da «non-generico» a «generico» è sicuramente più alto. Minore appare, pure, il livello di tutela in sede giudiziaria, soprattutto contro eventuali termini che riportano siffatta indicazione geografica leggermente modificata o che la incorporino all'interno di altre parole. Discutendosi infatti sulla capacità dei termini controversi a confondere il consumatore, il giudizio risente facilmente della valutazione espressa dal TTB, secondo cui il nome corrispondente alla denominazione da difendere è comunque debolmente percepito dal mercato americano. Ciò nonostante, è bene ribadire che 27 CFR citato riserva i nomi «non-generici» solamente per designare vini la cui origine corrisponde effettivamente alle zone indicate da tali nomi.

### **3.3. Le disposizioni in materia di nomi di origine contenuta nell'Accordo UE/USA.**

Completato il quadro normativo di riferimento, passiamo ora alle rilevanti novità introdotte in materia di nomi di origine dall'Accordo UE/USA, che migliorano in modo apprezzabile la tutela delle denominazioni d'origine, anche se nei limiti evidenziati in proseguito.

La relativa disciplina è contenuta negli artt.6 e 7 dell'Accordo e negli Allegati lì richiamati.

Nell'Accordo non si fa riferimento, anche nella terminologia adottata, alle indicazioni geografiche, ma – in modo volutamente neutro – alle obbligazioni assunte dalle parti per la modifica dello stato giuridico di *«termini»* (si veda l'art.6) ovvero di *«nomi di origine»* (art.7). Inoltre, l'art.12, comma 4, dell'Accordo chiarisce nello specifico che *«gli articoli 6 e 7 non possono essere interpretati di per sé, come una definizione della proprietà intellettuale o come fonti di un obbligo per le parti di conferire o riconoscere diritti di proprietà intellettuale. Di conseguenza, i nomi elencati nell'allegato IV non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa statunitense e i nomi elencati nell'allegato V non sono necessariamente considerati, né è escluso che possano*

*essere considerati, indicazioni geografiche ai sensi della normativa comunitaria. Inoltre, i termini elencati nell'allegato II non sono considerati, né è escluso che possano essere considerati in futuro, indicazioni geografiche della Comunità ai sensi della normativa statunitense».* I contraenti hanno così voluto precisare che l'Accordo non incide sul dibattito inerente le indicazioni geografiche e le modalità della loro individuazione, ai sensi degli artt.22, 23 e 24 degli accordi TRIPS.

In tal modo viene diplomaticamente salvaguardata la forma, in considerazione delle discussioni ancora in corso in sede di accordi TRIPS, dove – come detto – non sono ancora state definite le questioni concernenti la creazione del sistema di notificazione per l'individuazione delle indicazioni geografiche<sup>806</sup>.

Inoltre, anche per non scontrarsi con altri problemi di principio, la tecnica normativa seguita dall'Accordo è – nella sostanza – di operare all'interno del sistema creato dal citato *Code of Federal Regulation*.

Dunque si è in presenza di un certo pragmatismo. Entriamo ora nel merito.

Mediante l'accordo, gli USA si sono obbligati a modificare lo status giuridico di taluni «*termini*» (che, in realtà, rappresentano per gli europei importanti indicazioni geografiche), in modo da produrre un effetto equivalente a quello che si avrebbe trasferendo tali «*termini*» dalla menzionata classe dei «nomi di significato geografico semi-generico»<sup>807</sup> ai «nomi di significato geografico non-generico»<sup>808</sup>.

Inoltre, gli Stati Uniti si sono obbligati a stabilire convenzionalmente che una altra serie di «nomi» (anch'essi corrispondenti a denominazioni molto significative per i produttori europei) potranno essere utilizzati soltanto per designare vini originati nelle zone indicate da tali nomi: in pratica, anche per questi ultimi viene applicata la disciplina americana sancita per i «nomi di significato geografico non-generici», e ciò al di là della loro formale classificazione.

Trattasi dei nomi indicati nell'Allegato IV, parte a) e parte b), dell'Accordo. La prima contiene l'elenco di tutte le denominazioni di origine controllata e delle indicazioni geografiche tipiche dei vari paesi, inclusa l'Italia; la seconda i nomi degli Stati membri, cui esse corrispondono<sup>809</sup>.

La protezione così attribuita, tuttavia, sarà quella più affievolita sancita per i nomi «non-generici ma non distintivi», già descritta. Tuttavia, l'ultimo comma dell'art.7 dell'Accordo, precisa che resta comunque valida ed operante la classificazione, in precedenza operata dal TTB, dei nomi di origine ritenuti «non-generici e distintivi», e cioè «*riconosciuti come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo di una particolare regione della Comunità*». La relativa disciplina, pertanto, non subisce affievolimento alcuno rispetto alla posizione precedente. Ciò però neppure va nel senso di un ampliamento dei nomi geografici, che possano fruire della maggior tutela prevista per le indicazioni geografiche così classificate.

In sintesi, allora, per i paesi europei il risultato finale consiste nell'aver ottenuto che ai nomi geografici, corrispondenti a denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche europee, viene – in via di massima, salvo ciò quanto indicato all'art.7, ultimo comma, dell'Accordo – attribuita negli USA la tutela prevista per i «nomi non-generici ma non distintivi». Inoltre, tale protezione (soggetta tuttavia alle limitazioni che

<sup>806</sup> Cfr. *supra*.

<sup>807</sup> 27 CFR, Part IV, §4.24(c)(2).

<sup>808</sup> 27 CFR, Part IV, §4.24(c)(3).

<sup>809</sup> Nella parte a), sono indicati in tutto 452 nomi geografici italiani; nella parte b), compaiono invece i nomi dei 25 Stati membri dell'Unione europea.

si diranno) viene di fatto estesa anche a quelle denominazioni invece considerate negli USA come nomi «semi-generici». Il tutto pur non intervenendo, almeno formalmente, sulla nozione di indicazione geografica di cui agli accordi TRIPS o sulle modalità del loro riconoscimento reciproco.

Dall'impegno degli Stati Uniti a riservare ai soli vini originari della Comunità Europea l'uso in etichetta dei nomi «semi-generici» in questione, discende ovviamente il relativo diritto per i produttori europei, da esercitarsi nel rispetto delle altre norme americane in materia. A lato, sussiste anche lo specifico impegno degli Stati Uniti ad adottare tutte le misure idonee a garantire che vengano immessi sul mercato interno solo i vini etichettati in conformità con le disposizioni dell'Accordo, prevedendo il ritiro dalla commercializzazione per quelli che invece se discostano.

Sussiste, però, una deroga importante e significativa.

Detta regola, infatti, non si applica a chi abbia utilizzato talune di queste indicazioni prima del 10 marzo 2006, sempre che l'indicazione in questione apparisse in etichetta debitamente autorizzata, con rilascio del corrispondente COLA<sup>810</sup> da parte del TTB prima della data indicata. L'Accordo, quindi, non muta lo status quo, non incidendo cioè sui diritti (ritenuti dunque quesiti) di chi, prima della sua stipulazione, aveva ottenuto il benessere all'utilizzo dei nomi considerati allora «semi-generici» ed ora riservati ovvero elevati di rango. Di conseguenza i produttori americani, che in passato commercializzavano il proprio vino utilizzando i nomi in questione, potranno continuare a farlo anche in futuro. Ciò spiega anche la ragione per cui alle denominazioni comunitarie oggetto dell'Accordo non è attribuita la tutela piena riconducibile ai nomi «non-generici e distintivi». Difatti, se così fosse invece stato, la parte americana non avrebbe potuto salvaguardare i diritti acquisiti dai propri produttori, perché altrimenti si sarebbe dovuto ammettere che la classificazione inerente i nomi «semi-generici» di provenienza europea adottata in passato non era legittima, cosa implicante una diretta incidenza negativa sui diritti ormai consolidati.

Accanto agli obblighi per gli USA in materia di nomi di origine, l'Accordo ne di speculari anche a carico della Comunità Europea. In particolare, quest'ultima è a sua volta tenuta a riconoscere, a vantaggio dei produttori americani, i «*nomi significativi sotto il profilo della viticoltura*» (strana terminologia, utilizzata verosimilmente per ragioni di coerenza, siccome gli USA non potevano ricorrere al concetto di denominazioni!), riportati nell'Allegato V all'Accordo. Discende pertanto anche per la Comunità il dovere di disporre, affinché simili nomi vengano utilizzati soltanto per designare vini la cui origine è indicata in tali nomi<sup>811</sup>.

Agli obblighi in materia di denominazioni d'origine discendenti dall'Accordo, la Comunità ha poi adempiuto mediante l'adozione di un apposito regolamento ad opera della Commissione<sup>812</sup>.

---

<sup>810</sup> L'art.2, lettera b), dell'Accordo UE/USA definisce così il «COLA»: «*un certificato di approvazione dell'etichetta (Certificate of Label Approval) o un certificato di esenzione dell'approvazione dell'etichetta (Certificate of Exemption from Label Approval) rilasciato dal governo degli Stati Uniti in esito all'accettazione di una domanda di certificato di approvazione, o di esenzione di tale certificato, per un'etichetta o una bottiglia, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari federali statunitensi, comprendente l'insieme delle etichette che possono essere saldamente apposte su una bottiglia di vino*)».

La procedura per ottenere il «COLA» è disciplinata da 27 CFR, Part V.

<sup>811</sup> Nell'Allegato V compaiono in tutto 713 nomi.

<sup>812</sup> Regolamento CE n.1416/2006 della Commissione del 26 settembre 2006, recante modalità di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti

### 3.4. In conclusione sulla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

In sostanza è positivo il giudizio sui progressi messi a segno dall'Accordo UE/USA in materia. La possibilità che i nomi «semi-generici» (comprendenti per l'Italia importanti indicazioni, quali le ricordate Chianti e Marsala) vengano utilizzati negli USA da nuovi imprenditori, che non li abbiano legittimamente utilizzati prima del 10 marzo 2006, è stata sostanzialmente eliminata, anche se chi aveva prima acquisito il diritto di utilizzare in etichetta tali termini continuerà a poterlo fare.

Inoltre, le denominazioni di origine controllate e le indicazioni geografiche europee sono state riconosciute quali nomi «non-generici» (anche se «non distintivi») negli USA, così come indicate negli Allegati all'Accordo.

Ciò rafforza il grado di tutela di questi nomi, allontanando la possibilità che gli stessi diventino nel tempo «semi-generici» o peggio «generici». Inoltre, è fatto obbligo agli USA di tenere un comportamento attivo, affinché i nomi in questione vengano utilizzati solamente per vini originari dai territori di produzione, con conseguente dovere di non approvare etichette suscettibili di risultare ingannevoli sotto questo profilo.

Tuttavia, la tutela per le denominazioni e le indicazioni geografiche, nell'ampiezza normalmente riconosciuta dalla Comunità (cui corrisponde l'idea di nomi geografici utilizzati per designare un prodotto le cui qualità sono inscindibilmente abbinate all'ambiente geografico d'origine), resta circoscritta – anche dopo la conclusione dell'Accordo – solamente a quelle poche che, all'esito di apposita istruttoria, erano state in precedenza riconosciute dal TTB come denominazioni distintive di un vino specifico di un particolare luogo distinguibile da tutti gli altri.

#### 4) ALTRE INDICAZIONI DI QUALITÀ IN ETICHETTA.

Come noto, a seconda della tipologia di vino contenuto in una bottiglia, oltre all'eventuale indicazione geografica la relativa etichetta porta anche altre diciture, obbligatorie o facoltative a seconda dei casi<sup>813</sup>. Nell'ottica comunitaria, oltre ai termini che consentono di designare la tipologia di vino<sup>814</sup> («vino da tavola», «i.g.t.»<sup>815</sup>, «v.q.p.r.d.»<sup>816</sup>), «v.s.q.p.r.d.»<sup>817</sup>, «v.l.q.p.r.d.»<sup>818</sup>, etcc...) e concorrono a formare la denominazione del prodotto, dette indicazioni concernono fra l'altro: le menzioni specifiche tradizionali<sup>819</sup> (per l'Italia: «d.o.c.», «d.o.c.g.», «vino dolce naturale»); le menzioni tradizionali complementari<sup>820</sup>, che richiamano un metodo di produzione, di

---

*d'America sul commercio del vino riguardo alla protezione dei nomi di origine statunitensi nella Comunità (GUCE L 267 del 27 settembre 2006, p.22).*

<sup>813</sup> Art.59 e 60 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.* In passato, disponeva il regolamento CE della Consiglio n.1493/1999, *cit.*, titolo V, capo II nonché allegati VI e VII.

<sup>814</sup> Art.59, comma 1, lettera a), del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>815</sup> Indicazione geografica tipica: art.28 del regolamento CE della Commissione n.753/2002.

<sup>816</sup> Vino di qualità prodotto in regione determinata.

<sup>817</sup> Vino spumante di qualità prodotto in regione determinata.

<sup>818</sup> Vino liquoroso di qualità prodotto in regione determinata.

<sup>819</sup> Art.29 e 38 del regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*

<sup>820</sup> Art.23 del regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.* Adesso anche gli art.54 e 60 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.* Le menzioni tradizionali continuano ad essere riservate ai soli vini *i.g.t.* ovvero *v.q.p.r.d.*: art.60, comma 1, lettera d) del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

elaborazione e di invecchiamento oppure una qualità, il colore o il tipo di luogo o un evento connesso alla storia del vino imbottigliato (come: «*amarone*», «*ambra*», «*brunello*», «*est! est! est!*», «*governo all'uso toscano*», «*lacrima Christi*», «*passito*», «*riserva*», «*superiore*», «*vino novello*»); l'annata della vendemmia<sup>821</sup>; la varietà di vite da cui deriva l'uva usata per l'elaborazione del vino<sup>822</sup>; il tenore zuccherino<sup>823</sup>; il titolo alcolometrico e la presenza di solfiti<sup>824</sup>.

All'interno dell'Unione Europea, anche le predette menzioni tradizionali godono di tutela contro le usurpazioni, la cui portata in passato veniva individuata con modalità alquanto analoghe a quella concessa per le denominazioni di origine e discendeva da un regolamento esecutivo emanato dalla Commissione<sup>825</sup>, fatta eccezione per alcune significative differenze: mentre è vietato tradurre le seconde in una lingua diversa<sup>826</sup>, le prime sono protette solo nella versione linguistica in cui tradizionalmente sono espresse<sup>827</sup> e può accedere che il loro uso venga consentito per più vini, anche se non appartenenti alla medesima zona geografica<sup>828</sup>.

Adesso invece il legislatore – intervenendo però con un provvedimento di livello superiore, e cioè mediante un regolamento del Consiglio che sostituisce quello da cui all'epoca la Commissione aveva tratto i propri poteri normativi<sup>829</sup> – si limita a dire che le menzioni tradizionali «*sono protette contro l'uso illegale*» e non diventano termini generici<sup>830</sup>. Di conseguenza, insorge verosimilmente il problema di capire se e come le rilevanti norme, contenute nel precedente ma ancora oggi vigente regolamento della Commissione, vadano adeguate a quanto successivamente sancito dal Consiglio. In altre parole, si tratta di chiarire se ciò implichi solo l'aumento del rango legislativo cui viene riconosciuta la tutela per le menzioni tradizionali ovvero se vi siano ripercussioni anche sull'estensione della protezione stessa. La prima ipotesi sembra forse più accreditabile,

<sup>821</sup> L'indicazione facoltativa dell'annata nonché quella della varietà di vite è ora consentita anche per i vini da tavola, in virtù dell'art.60, comma 1, del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>822</sup> Si veda nota precedente.

<sup>823</sup> Art.60, comma 1, lettera c), del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.* Si veda anche l'art.16 del regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*

<sup>824</sup> Art.59, comma 1, lettera c), del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.* Si veda anche l'art.3, comma 2 e 3, del regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*

<sup>825</sup> Art.24 del regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*, in virtù del quale la tutela delle menzioni tradizionali è estesa contro qualsiasi loro usurpazione, imitazione, evocazione o altra indicazione e prassi abusiva.

<sup>826</sup> Art.48, primo trattino, del regolamento CE del Consiglio 1493/1999, *cit.* Adesso si veda l'art.45, comma 2, lettera b) del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>827</sup> Art.24, comma 4, secondo paragrafo, nonché allegato III del regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*

<sup>828</sup> Valgano come esempio le seguenti menzioni tradizionali: «*superiore*» (espresso in italiano) è consentita per tutti i vini italiani a denominazione di origine; «*soleras*» (espresso in italiano) per il *v.l.q.p.r.d.* italiano che si può fregiare della DOC Marsala, mentre «*solera*» (espresso in portoghese) per il *v.l.q.p.r.d.* portoghese che si può fregiare della DO Madeira; «*château*» (espresso nella lingua francese) per tutti i vini francesi e lussemburghesi a denominazione di origine nonché quelli soli italiani che si possono fregiare della DOC della regione Valle d'Aosta; «*ruby*» (espresso in inglese) per il *v.l.q.p.r.d.* portoghese che si può fregiare della DO Porto.

<sup>829</sup> Va puntualizzato che il regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*, è un provvedimento attuativo del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.*: quest'ultimo nulla diceva in merito alla tutela delle menzioni tradizionali. Come noto, tale regolamento di base è poi stato abrogato e sostituito dal regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*, il quale – contrariamente al passato – al suo art.55 disciplina ora le modalità di tutela delle menzioni tradizionali.

<sup>830</sup> Art.55 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*, il cui testo va comparato con il precedente art.45, ove è descritta la protezione accordata alle denominazioni di origine ed alle indicazioni geografiche. Si veda anche il considerando n.38.

visto quanto pattuito in materia nell'Accordo UE/Cile (che, qualora si propendesse per la seconda ipotesi, rischierebbe di venire violato) nonché in quelli UE/Australia (che, in tali circostanze, risulterebbero contraddittori, soprattutto il nuovo trattato), come si dirà in appresso.

Nell'accordo UE/USA, invece, l'ottica è semplicemente quella di evitare che la presenza in etichetta di dette indicazioni (definite «*informazioni facoltative*» o «*supplementari*») non si trasformi in un ostacolo agli scambi, a condizione però che esse non contengano informazioni false o ingannevoli per i consumatori, in particolare in relazione al carattere, alla composizione ed all'origine del prodotto<sup>831</sup>. Fermo siffatto principio, la materia è regolata da un apposito Protocollo sull'etichettatura. Per quanto concerne gli impegni assunti dagli Stati Uniti, le «*informazioni supplementari*» – consentite sull'etichetta dei vini comunitari importati – vengono innanzitutto individuate richiamando la normativa americana (27 CFR, Part 4, Subpart D, §4.38, letter f<sup>832</sup>). Solo le informazioni rientranti in tale definizione sono dunque ammissibili, ma a due condizioni. Innanzitutto, deve trattarsi di indicazioni rese conformemente alla legislazione comunitaria espressamente individuata<sup>833</sup>. Il suo rispetto, tuttavia, non costituisce di per sé titolo per inserire legittimamente in etichetta le informazioni in questione. Nonostante ciò, scatta infatti la seconda condizione, volta: da un canto, ad evitare il superamento dei divieti o degli obblighi posti dalla regolamentazione statunitense in materia di etichettatura; dall'altro, a controllare il contenuto delle informazioni facoltative stesse, imponendo che esse «*siano veritiere, precise, specifiche e non siano denigratorie né fuorvianti*».

Ad ogni modo, le parti contraenti si sono impegnate a non imporre l'obbligo di indicare sull'etichetta i processi, i trattamenti o le tecniche usate nella vinificazione<sup>834</sup>.

Da quanto sopra, si intuisce che la materia non può dirsi compiutamente disciplinata nell'Accordo, ma necessita di ulteriore trattazione. In effetti, ciò emerge proprio dalle dichiarazioni congiunte delle parti<sup>835</sup>, le quali annunciano di voler coltivare dialoghi futuri proprio sul tema delle menzioni tradizionali, ma già chiarendo che – di comune accordo – esse non devono costituire né creare una nuova forma di proprietà intellettuale.

## **5) DENOMINAZIONI DI ORIGINE, INDICAZIONI GEOGRAFICHE ED ALTRE INDICAZIONI DI QUALITÀ NEGLI ACCORDI CONCLUSI CON DIFFERENTI STATI TERZI.**

<sup>831</sup> Accordo UE/USA, art.8, commi 1 e 2.

<sup>832</sup> 27 CFR, Part 4, Subpart D, §4.38, letter f), «*Additional information on labels*»: «*Labels may contain information other than the mandatory label information required by §§4.30 through 4.39, if such information complies with the requirements of such sections and does not conflict with, nor in any manner qualify statements required by this part. In addition, information which is truthful, accurate, and specific, and which is neither disparaging nor misleading may appear on wine labels*». Le norme così citate trattano i seguenti temi: § 4.30 General.; § 4.32 Mandatory label information; § 4.32a Voluntary disclosure of major food allergens; § 4.32b Petitions for exemption from major food allergen labeling; § 4.33 Brand names; § 4.34 Class and type; § 4.35 Name and address; § 4.36 Alcoholic content; § 4.37 Net contents; § 4.38 General requirements; § 4.38a Bottle cartons, booklets and leaflets; § 4.39 Prohibited practices.

<sup>833</sup> La legislazione comunitaria rilevante è quella portata dal titolo V, capo II e dagli allegati VII e VIII del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.*, nonché dal regolamento CE della Commissione n.753/2002, *cit.*, come vigenti al momento della stipulazione dell'Accordo.

<sup>834</sup> Accordo UE/USA, art.8, comma 3.

<sup>835</sup> Allegate in calce all'Accordo UE/USA (GUCE L 87/2006, p.72).

Tornando all'esercizio di comparazione già svolto in precedenza, si può osservare che la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche è oggetto di disciplina nei citati accordi conclusi dalla Comunità rispettivamente con l'Australia, il Cile e la Repubblica Sudafricana.

In detti tre casi, la tecnica legislativa utilizzata è sostanzialmente la medesima: mediante un apposito allegato, vengono individuate le denominazioni e le indicazioni geografiche appartenenti a ciascun contraente, al quale l'altro si impegna a riservarne l'uso sul proprio territorio<sup>836</sup>, sancendo altresì che il loro impiego può avvenire unicamente in conformità alla legislazione della parte cui esse attengono. Lo stesso dicasi per i riferimenti ai nomi degli Stati stessi, che non possono essere usati sull'etichetta di un vino non prodotto sul loro rispettivo territorio.

Con riferimento all'estensione della protezione così accordata, i tre accordi in esame specificano che l'usurpazione dell'indicazione geografica sussiste anche qualora in etichetta venga indicata la vera origine del vino nonché qualora l'indicazione stessa è utilizzata in una traduzione ovvero accompagnata da espressioni quali «*stile*», «*genere*», «*tipo*», «*imitazione*», «*metodo*» o altre espressioni analoghe<sup>837</sup>.

Ancora, tutti i detti tre accordi disciplinano il caso delle eventuali indicazioni geografiche omonime, stabilendo che sono protette entrambe nonché (fatta eccezione per il Cile) impegnandosi ad individuare soluzioni pratiche al fine di assicurare un trattamento equo ai produttori interessati nonché evitare ai consumatori di cadere in errore<sup>838</sup>. Regole particolari vigono per l'ipotesi in cui l'omonimia sussista con un'indicazione ricollegabile ad uno Stato terzo<sup>839</sup>, che nel nuovo accordo UE/Australia sono dette essere l'art.23, paragrafo 3, dell'Accordo TRIPS<sup>840</sup>.

Nei soli accordi UE/Australia<sup>841</sup> e UE/Sudafrica<sup>842</sup> viene poi specificato che nessuna loro disposizione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altro contraente che, seppure elencata nei rilevanti allegati ai relativi trattati, non è mai stata protetta ovvero ha perso tutela nel paese di origine o, infine, è lì caduta in disuso.

Rispetto all'Accordo UE/USA, i trattati con i tre Stati in esame portano dunque una disciplina molto più lineare e compiuta, siccome gli obblighi di protezione così istituiti paiono non sottoposti a particolari condizioni, limiti o modalità riconducibili alle categorie giuridiche sussistenti nella legge nazionale.

Per quanto concerne invece la protezione delle menzioni tradizionali, essa è rinvenibile solo negli Accordi UE/Cile<sup>843</sup> e UE/Australia<sup>844</sup>, ove la tutela accordata è formulata in termini che ricordano quanto sancito a livello interno per la Comunità dal citato regolamento CE della Commissione n.753/2002<sup>845</sup>. Tuttavia, mentre nel primo caso gli impegni sono reciproci, nel secondo sono solo le menzioni tradizionali

<sup>836</sup> Accordo UE/Australia, art.7 ed allegato II; Accordo UE/Cile, art.6 ed appendice II; Accordo UE/Sudafrica, art.7 ed 8 nonché allegato II.

<sup>837</sup> Accordo UE/Australia, art.6, comma 2; Nuovo Accordo UE/Australia, art.13, comma 3; Accordo UE/Cile, art.5, comma 3; Accordo UE/Sudafrica, art.7, comma 3.

<sup>838</sup> Accordo UE/Australia, art.6, comma 5, lettera a); Accordo UE/Cile, art.5, comma 4, lettera a); Accordo UE/Sudafrica, art.7, comma 4, lettera a).

<sup>839</sup> Accordo UE/Australia, art.6, comma 5, lettera b); Accordo UE/Cile, art.5, comma 4, lettera b); Accordo UE/Sudafrica, art.7, comma 4, lettera b).

<sup>840</sup> Nuovo Accordo UE/Australia, art.13, comma 6.

<sup>841</sup> Accordo UE/Australia, art.6, comma 7; Nuovo Accordo UE/Australia, art.13, comma 9.

<sup>842</sup> Accordo UE/Sudafrica, art.7, comma 7.

<sup>843</sup> Accordo UE/Cile, art.8.

<sup>844</sup> Accordo UE/Australia, art.6, comma 7 ed allegato II; Nuovo Accordo UE/Australia, art.16 ed allegato III.

<sup>845</sup> Art.24 del regolamento CE della Commissione 753/2002, *cit.*

comunitarie ad essere protette. Soprattutto nel Nuovo Accordo UE/Australia, la disciplina pattizia risulta più incisiva e articolata rispetto a quello ancora in vigore, essendosi ora convenuto anche sulle modalità di tutela ed essendo state riconosciute come riservate anche le denominazioni di vendita nonché i nomi indicanti le categorie di vini. Ecco la ragione per cui si è poco prima sostenuto che la tutela delle menzioni tradizionali all'interno della Comunità non dovrebbe mutare, per effetto della recente riforma dell'organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo.

Infine, sempre negli accordi con detti ultimi due Stati, sussistono previsioni volte a regolare i rapporti tra indicazione geografiche, menzioni di qualità complementari e marchi<sup>846</sup>.

## 6. CONSIDERAZIONI FINALI.

A ben vedere, nonostante alcune sue spiccate peculiarità, l'Accordo UE/USA rappresenta una maglia di una più ampia rete di relazioni internazionali – ove il grande assente è però la Cina – intessuta dalla Comunità, al fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le principali fondamentali problematiche per il commercio del vino: le pratiche di cantina, la tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche e l'etichettatura.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che a livello internazionale è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei produttori ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso divergono sensibilmente. A riprova, basti pensare alle citate gravi difficoltà riscontrate negli Stati Uniti per ottenere l'applicazione concreta delle norme previste dall'accordo TRIPS per la tutela delle indicazioni geografiche.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente realizzato un obiettivo – tutt'oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme, a causa delle varie deroghe e riserve spesso pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia. Un approccio dunque pragmatico (che consente peraltro di tutelare allo stesso modo denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche, evitando alla radice l'insorgere di eventuali dubbi in materia, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a considerarle in parte diverse, siccome le seconde vengono intese in un'accezione un poco più lassa rispetto a quella contenuta negli accordi TRIPS<sup>847</sup>), il cui risultato verosimilmente contribuisce ad influenzare anche la stessa evoluzione del diritto comunitario interno in materia vitivinicola: in effetti, è difficile pensare che quest'ultimo possa svilupparsi autonomamente rispetto agli impegni assunti sul piano internazionale.

<sup>846</sup> Accordo UE/Australia, art.13, Nuovo Accordo UE/Australia, art.13, comma 5 (rapporto tra marchi e denominazioni d'origine) nonché art.16, commi 7 e 8 (rapporto tra marchi e menzioni tradizionali); Accordo UE/Cile, art.7 e 10.

<sup>847</sup> In effetti, come in precedenza illustrato, nell'accordo TRIPS (art.22) la tutela viene concessa a «*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 altra caratteristica del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica*». Tale nozione, che sottolinea l'essenzialità del ruolo svolto dal territorio nel determinare le caratteristiche organolettiche del prodotto, mentre è sicuramente conforme a quella comunitaria di «*denominazione di origine*», sfuma forse in quella di «*indicazione geografica*», siccome quest'ultima va ad indicare un vino che possiede semplicemente «*qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili alla sua origine geografica*» (art.34 del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*).

Coerentemente con tale strategia, la Commissione ha attualmente proposto al Consiglio di autorizzare l'ingresso della Comunità nell'OIV<sup>848</sup>, i cui principali compiti sono l'indicare ai suoi membri le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo nonché il contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti in materia, unitamente all'elaborare nuovi criteri internazionali atti a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già nella recente riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicola, l'OIV ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto il ruolo ora attribuito alle proprie raccomandazioni sulle pratiche di cantina.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione nell'esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di cantina<sup>849</sup>.

In secondo luogo, l'importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del prodotto, come sono quelli analizzati in questo lavoro<sup>850</sup>.

*ERMENEGILDO MARIO APPIANO*<sup>851</sup>

*STEFANO DINDO*<sup>852</sup>

---

<sup>848</sup> Raccomandazione della Commissione al Consiglio *di autorizzare la Commissione ad avviare e a condurre negoziati con l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) in merito alle condizioni e alle modalità di adesione della Comunità europea all'OIV*: COM(2008) 577 definitivo

<sup>849</sup> Art.30, comma 1, lettera a), del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.* In passato, l'OIV veniva in rilievo essenzialmente per sopperire all'eventuale carenza di disciplina comunitaria sui metodi d'analisi: art.46, comma 3, lettera a) del regolamento CE del Consiglio n.1493/1999, *cit.*

<sup>850</sup> Art.82, comma 2, del regolamento CE del Consiglio n.479/2008, *cit.*

<sup>851</sup> Avvocato in Torino, dottore di ricerca in diritto della Comunità Europea.

<sup>852</sup> Avvocato in Verona.