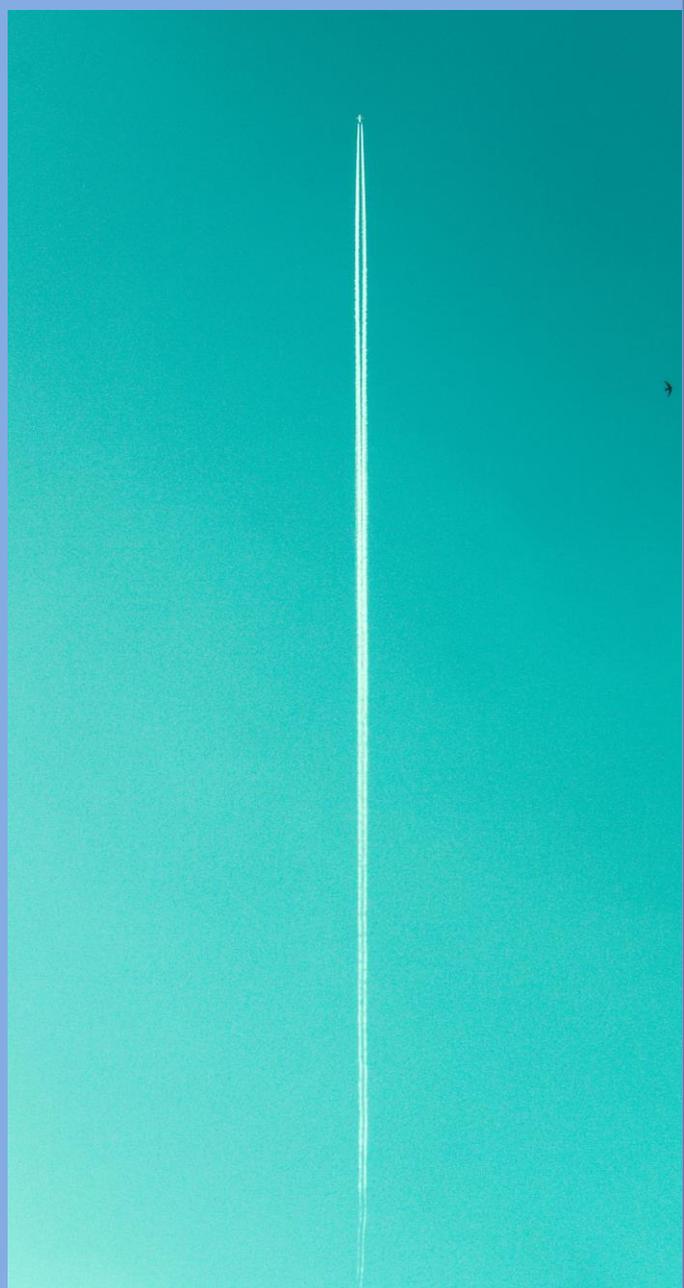


Bird & Bird

# I nuovi confini della tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione Europea

*2 novembre 2023*



# I nuovi confini della tutela delle indicazioni geografiche nell'Unione Europea

## *La tutela dei prodotti artigianali e industriali*

A seguito dell'approvazione del Parlamento europeo, il 9 ottobre 2023 anche il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente approvato il documento dal titolo "*Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio*" (di seguito il "**Regolamento**"). Il Regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **27 ottobre** ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

La proposta di Regolamento era stata pubblicata il 13 aprile 2022 dalla Commissione Europea, in concomitanza con la proposta di revisione del sistema di tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, i vini e le bevande spiritose.

L'obiettivo del nuovo Regolamento è l'estensione ai prodotti non agroalimentari del sistema di protezione a livello europeo delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti alimentari, i vini e le bevande spiritose.

L'interesse è rivolto a prodotti quali il **marmo di Carrara**, la **porcellana di Limoges**, il **vetro di Murano**, **gli orologi svizzeri**, i **coltelli di Solingen** e molti altri ancora, i quali costituiscono parte integrante delle identità locali e che, se adeguatamente valorizzati e tutelati, potranno attrarre il turismo e creare nuovi posti di lavoro sostenendo l'economia del luogo e dell'Unione.

\*\*\*

## *Background*

Sebbene i vini, le bevande spiritose e i prodotti agro-alimentari godano da diverso tempo di un'ampia tutela quali indicazioni geografiche a livello europeo, non può dirsi lo stesso per i prodotti artigianali e industriali, per i quali non esisteva fino ad oggi alcuna tutela armonizzata.

Dagli studi appositamente commissionati dalla Commissione, era infatti emerso che ben 800 prodotti hanno le caratteristiche per essere tutelati quali indicazioni geografiche.

Solo alcuni Stati membri – sedici per la precisione – da tempo garantiscono una tutela *ad hoc* per tali prodotti a livello nazionale, ma i regimi locali differiscono in termini di protezione e non offrono ai produttori una tutela al di là del territorio nazionale. Altri Stati membri non dispongono invece di alcun regime di protezione specifico a livello nazionale, al più proteggendo questi prodotti contro atti di concorrenza sleale ovvero concedendo il deposito di soli marchi di impresa.

Tale situazione ha costituito chiaramente un freno agli investimenti nel settore, caratterizzato per lo più dalla presenza di piccole e medie imprese, le quali ora potranno beneficiare di una tutela uniforme a livello dell'Unione in termini di lotta alla contraffazione e continuità delle produzioni tradizionali.

A ciò si aggiunga che l'Unione Europea è tenuta a garantire una protezione a livello europeo delle indicazioni geografiche alla luce dei propri impegni a livello internazionale. Nel novembre 2019, l'UE ha infatti aderito

all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, il quale prevede la tutela quali indicazioni geografiche anche di prodotti non agro-alimentari.

In tale contesto, le autorità europee ritengono che un sistema uniforme di tutela dei prodotti artigianali e industriali potrà apportare numerosi vantaggi nell'ambito dell'Unione, tra i quali si annoverano:

- un concreto sostegno alle piccole e medie imprese e, in ultima analisi, alle economie locali;
- l'aumento della competitività nei mercati di nicchia, con un conseguente investimento di risorse e un miglioramento della qualità dell'offerta;
- la valorizzazione dell'*heritage* culturale del settore;
- una maggiore consapevolezza circa l'autenticità dei prodotti da parte dei consumatori;
- l'aumento del turismo.

## *Quali prodotti sono tutelati?*

Il Regolamento si applica ai:

- **“prodotti artigianali”**, intesi quali prodotti realizzati interamente a mano ovvero con l'ausilio di strumenti manuali, digitali o anche mediante mezzi meccanici, quando il contributo manuale risulta essere una componente importante del prodotto finito;
- **“prodotti industriali”**, intendendo per essi i prodotti realizzati in modo standardizzato, tenendo anche conto della produzione in serie e dell'utilizzo di macchine.

In particolare, per beneficiare della protezione quale indicazione geografica, ai sensi dell'Articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento ciascun prodotto deve:

- essere originario di un luogo, di una regione o di un Paese specifico;
- avere una qualità, una reputazione o un'altra caratteristica che sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica;
- avere almeno una fase di produzione che abbia luogo nell'area geografica delimitata.

Si tratta di requisiti cumulativi che ricalcano quelli già richiesti per la registrazione delle indicazioni geografiche in relazione ai prodotti agro-alimentari. A differenza di questi ultimi, tuttavia, non ci sarà alcuna indicazione tra denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette.

## *La tutela accordata*

Anche la tutela concessa alle IG per i prodotti artigianali e industriali risulta essere del tutto analoga a quella già da tempo esistente in campo agro-alimentare.

Si riportano di seguito alcune delle principali previsioni del Regolamento.

### **Il Disciplinare di produzione e il Documento Unico**

Al pari dei prodotti agro-alimentari, anche i gruppi di produttori (o, se del caso, il singolo produttore) saranno tenuti a redigere un Documento Unico ed un Disciplinare.

Ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento, in essi, oltre al nome da proteggere e alla descrizione del prodotto (eventualmente comprensiva delle materie prime utilizzate), dovranno essere indicate, tra le altre, tutte le seguenti informazioni:

- il tipo di prodotto;
- la zona geografica delimitata,
- gli elementi che stabiliscono il legame tra la stessa e una data qualità del prodotto,
- nonché quelli che dimostrano la provenienza del prodotto rispetto alla zona di riferimento;

- i metodi di produzione o di ottenimento del prodotto;
- i dati riguardanti l'imballaggio (quando vengano date motivazioni sufficienti per cui anche tale fase deve avere luogo nella zona geografica indicata);
- qualsiasi regola specifica relativa all'etichettatura del prodotto.

### La procedura di registrazione delle IG

Secondo quanto previsto dall'Articolo 7 del Regolamento la procedura di registrazione si articolerà in due fasi, di cui una nazionale ed una europea.

Quanto alla fase nazionale, i soggetti interessati dovranno presentare all'autorità nazionale competente una domanda di tutela, a cui dovranno essere allegati il Disciplinare, il Documento Unico e tutta l'ulteriore documentazione richiesta dal Regolamento. A seguito dell'esame della domanda, se vi saranno i presupposti, l'autorità ne pubblicherà gli estremi. Da qui partirà un periodo di almeno due mesi durante il quale i soggetti interessati potranno opporsi alla registrazione dell'IG. In assenza di opposizioni o in caso l'opposizione venga superata, la domanda di registrazione sarà definitivamente approvata a livello nazionale.

Nella fase a livello di Unione, sarà la stessa autorità nazionale a dover trasmettere elettronicamente la domanda di tutela fornendo anche una dichiarazione che attesti il rispetto dei requisiti del Regolamento da parte dell'IG oggetto di esame. La domanda sarà poi pubblicata dall'EUIPO in un apposito registro e, entro tre mesi, i soggetti interessati (includendo le autorità nazionali e i Paesi terzi) potranno opporsi alla registrazione. Dopodiché, la domanda di registrazione sarà definitivamente approvata anche a livello dell'Unione.

È previsto anche un *iter* semplificato che non ricomprende la fase a livello nazionale, grazie al quale potrà essere chiesta la registrazione direttamente all'EUIPO. Ad esempio, potranno essere autorizzati alla "registrazione diretta" gli Stati membri che non sono dotati di una protezione nazionale specifica delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali. Simili considerazioni valgono per le IG di Paesi terzi.

L'obiettivo è quello di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di limitare i costi, i quali, se eccessivamente elevati, potrebbero rappresentare un disincentivo alla richiesta di tutela da parte delle piccole e medie imprese. Al fine di favorire il deposito delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, infatti, non sarà chiesta dall'EUIPO alcuna tassa di deposito, mentre la stessa potrà essere richiesta a livello nazionale.

### La tutela contro gli usi illeciti

Il Titolo III del Regolamento è dedicato alla tutela.

L'Articolo 40, paragrafo 1, del Regolamento prevede che le IG non-agricole sono tutelate contro:

- qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto dell'indicazione riguardante prodotti comparabili o che ne sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione;
- qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione del nome protetto;
- l'uso, su confezioni, imballaggi, materiali pubblicitari, o anche in riferimento a informazioni fornite su interfacce *online*, di indicazioni false o ingannevoli circa la provenienza, l'origine, la natura e le caratteristiche essenziali del prodotto;
- qualsiasi altra pratica idonea a indurre in errore i consumatori.

Tale previsione è del tutto speculare all'Articolo 103 del Regolamento 1308/2013, all'Articolo 21 del Regolamento 787/2019 e all'Articolo 13 del Regolamento 1151/2012. **Una volta registrate, le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali godono quindi di una tutela del tutto analoga a quella concessa a prodotti agricoli e alimentari, vini e bevande spiritose.**

Peraltro, a differenza dei suddetti Regolamenti attualmente vigenti in campo agro-alimentare, **il paragrafo 2 dell'Articolo 40 fornisce anche una interpretazione del concetto di evocazione** per cui si ritiene che la stessa si verifichi quando si crea nella mente del consumatore ragionevolmente avveduto un collegamento diretto e chiaro con il prodotto designato dall'indicazione geografica

Infine, l'Articolo 40 prevede una tutela espressa delle IG non-agri anche nei confronti di qualsiasi uso di nomi di dominio contrario alle previsioni in esame nonché nell'ambito del commercio elettronico, a cui, come noto, fanno ormai capo la maggior parte delle transazioni commerciali.

### L'uso dei prodotti artigianali e industriali oggetto di tutela in altri prodotti composti

Ai sensi del successivo Articolo 41, si potrà comunicare che un prodotto contiene, quale parte o componente, un prodotto artigianale o industriale oggetto di tutela solo a condizione che tale uso sia conforme a pratiche commerciali di lealtà e non sfrutti, né svigorisca o danneggi la notorietà dell'indicazione geografica.

Pertanto, ogni riferimento che sfrutti o, addirittura, leda la reputazione dell'IG sarà vietato.

In tali casi, inoltre, l'IG non-agri potrà essere menzionata nella denominazione del prodotto composto solo previa espressa autorizzazione dall'associazione di produttori competente.

## Verifica della conformità al disciplinare di produzione

Gli Articoli 50 e seguenti del Regolamento prevedono due alternative procedure di verifica della conformità dei prodotti artigianali e industriali al relativo Disciplinare.

In particolare, l'Articolo 51 consente ai produttori di auto-dichiarare, all'autorità competente, la conformità del proprio prodotto al Disciplinare tramite la compilazione di un modulo *standard* allegato al Regolamento. Tale dichiarazione andrà presentata anteriormente all'immissione sul mercato del prodotto e successivamente ogni tre anni per dimostrare che il prodotto continua ad essere conforme al Disciplinare.

L'autorità dovrà quantomeno verificare la coerenza e la completezza delle informazioni fornite dal produttore e, in caso di esito positivo dei controlli, rilascerà un certificato di autorizzazione a usare l'indicazione geografica.

L'Articolo 52, invece, prevede, in alternativa, una verifica di conformità svolta in base a dei controlli delle stesse autorità competenti prima e dopo l'immissione sul mercato del prodotto. In caso di esito positivo dei controlli prima dell'immissione del prodotto sul mercato, l'autorità rilascerà sempre un certificato di autorizzazione alla produzione.

Il successivo Articolo 53, dedicato, diversamente, ai prodotti artigianali ed industriali originari di un Paese Terzo, ricalca la sola procedura prevista all'Articolo 52 e non menziona la possibilità di un controllo successivo all'immissione sul mercato del prodotto.

\*\*\*

Il Regolamento – che, a seguito degli emendamenti del Parlamento e del Consiglio, **si applicherà solo dopo due anni dalla sua entrata in vigore** – risponde agli appelli dei produttori e delle relative associazioni di tutela che chiedevano da tempo l'introduzione di un quadro normativo di tutela specifico per i prodotti artigianali e industriali.

Invero, nonostante l'applicabilità delle norme sui marchi, le stesse non consentono a fabbricanti e artigiani di certificare a livello dell'Unione il legame tra la qualità del loro prodotto e l'origine geografica dello stesso, elemento invece centrale nella tutela offerta dalle nuove indicazioni geografiche.

Il nuovo Regolamento sarà quindi uno strumento centrale per poter soddisfare le esigenze di tutela fatte valere dai fabbricanti e dagli artigiani presenti nell'Unione.

# Contatti



*Rita Tardiolo*

Partner

+390230356000  
rita.tardiolo@twobirds.com



*Alessandro Sciarra*

Trademark Attorney

+390669667000  
alessandro.sciarra@twobirds.com



*Francesca Signorini*

Associate

+390230356000  
francesca.signorini@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London  
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai  
• Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.