



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE,  
DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E  
DELL'IPPICA  
PQAI IV

**RISPOSTA ALLA PUBBLICA CONSULTAZIONE INDETTA DAL MINISTERO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO SULLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE. MAGGIO 2021**

Il 29 Aprile 2021, il MISE - Direzione generale per la tutela della proprietà intellettuale – UIBM ha lanciato una pubblica consultazione, raccogliendo l'invito della Commissione europea a formulare, da parte degli Stati membri, le loro politiche e strategie nazionali, sulla base del “Piano di azione sulla proprietà intellettuale” che l'Esecutivo dell'Unione ha pubblicato nel novembre 2020. A tal fine, lo stesso MISE ha pubblicato, sul proprio sito internet, le “*Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023*”, quale base per l'elaborazione di un documento strategico a guida dell'azione di governo in un settore di rilevante importanza nazionale.

Lo Scrivente Ministero ringrazia il MISE DG per la tutela della proprietà intellettuale – UIBM, per aver organizzato la pubblica consultazione, per la predisposizione delle Linee di intervento strategiche e per aver dato l'opportunità di intervenire.

Al riguardo, si precisa quanto segue.

**I. Azioni inerenti il quadro legislativo.**

**Il MIPAAF**

1. ritiene appropriato riconsiderare la proposta di direttiva COM(2006) 0168<sup>1</sup>, sulle misure penali, in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ritirata nel 2010.
2. ricorda, inoltre, che, al 31 maggio 2021, è ancora in corso il trilogico, in merito alla revisione dei due Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e 1308/2013, che, fra l'altro, prevederanno una maggiore protezione delle IIGG agricole alimentari e del vino anche nei casi di merci in transito (in analogia a quanto previsto per i marchi dal Regolamento (UE) 2017/1001); un esplicito riferimento alla loro protezione nel commercio elettronico; si sta tentando, infine, di prevedere che la protezione delle IIGG ricomprenda anche la delegazione/assegnazione delle stesse IIGG, come domini di secondo livello, relativamente ai domini di primo livello dei codici internazionali degli Stati membri dell'UE (*country code Top-Level Domains – ccTLDs*) e quello dell'UE (.eu).
3. Fa presente che la Commissione europea ha, inoltre, avviato una nuova procedura di revisione del regolamento (UE) n. 1151/2012 lo scorso 26 novembre 2020, che dovrebbe portare l'Esecutivo dell'Unione

---

<sup>1</sup> La Corte di giustizia, con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03, *Commissione c. Consiglio*, pur ribadendo che, in generale, la Comunità europea non ha competenza in materia penale, ha affermato che ciò «non può tuttavia impedire al legislatore comunitario, allorché l'applicazione di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive da parte delle competenti autorità nazionali costituisce una misura indispensabile di lotta contro violazioni ambientali gravi, di adottare provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri e che esso ritiene necessari a garantire la piena efficacia delle norme che emana in materia di tutela dell'ambiente» (punto 49).

Per la Corte, inoltre, ai fini della corretta individuazione della base giuridica di un atto comunitario, occorre riferirsi allo scopo e al contenuto dell'atto stesso. In questo senso, la decisione quadro impugnata in quell'occasione (2), avendo per scopo e contenuto principali la protezione dell'ambiente, avrebbe dovuto essere fondata sull'art. 175 TCE (primo pilastro) e non sul Titolo VI TUE (terzo pilastro) (punto 51).

a presentare la proposta di nuovo regolamento entro la fine del 2021, per la successiva valutazione del Parlamento europeo e del Consiglio, con novità per quanto riguarda la protezione.

4. propone una valutazione, a livello nazionale, dell'attuazione della direttiva 2004/48/CE (IPRED), relativa all'enforcement civile dei diritti di PI, in analogia al monitoraggio che la Commissione europea ha avviato, come indicato nel Piano d'azione, a livello dell'Unione. Tale valutazione potrebbe permettere di verificare se e in che misura l'enforcement civile è utilizzato in Italia, se vi possono essere delle modifiche da apportare, tenendo conto del tempo trascorso sia dall'adozione della direttiva nel 2004 che dal suo recepimento nazionale avvenuto con Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006. Detto esercizio ha, infatti, un legame con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato dall'Italia alla Commissione europea lo scorso 30 aprile. Nel Punto 2a *Riforme*, il Piano fa presente che *“un altro fattore che limita il potenziale di crescita dell'Italia è la relativa lentezza nella realizzazione di alcune riforme strutturali. Nonostante i progressi degli ultimi anni, permangono ritardi eccessivi nella giustizia civile: in media sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado. Le barriere di accesso al mercato restano elevate in diversi settori, in particolare le professioni regolamentate. Tutto ciò ha un impatto negativo sugli investimenti e sulla produttività.”* Ed ancora *“la riforma della giustizia ha l'obiettivo di affrontare i nodi strutturali del processo civile e penale e rivedere l'organizzazione degli uffici giudiziari. Nel campo della giustizia civile si semplifica il rito processuale, in primo grado e in appello, e si implementa definitivamente il processo telematico. Il Piano predispose inoltre interventi volti a ridurre il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione.”* Si manifesta la disponibilità di questo Ministero a partecipare ad iniziative in tal senso che si vorranno intraprendere congiuntamente a tutte le altre Amministrazioni competenti.

5. Per quanto riguarda l'ambito della giustizia penale, lo stesso PNRR indica che *“In materia penale, il Governo intende riformare la fase delle indagini e dell'udienza preliminare; ampliare il ricorso a riti alternativi; rendere più selettivo l'esercizio dell'azione penale e l'accesso al dibattimento; definire termini di durata dei processi.”* Ciò premesso, relativamente alla tutela penale della Proprietà Intellettuale in Italia, sarebbe utile valutare, congiuntamente a tutte le Amministrazioni competenti, gli effetti della legge 28 aprile 2014, n. 67<sup>2</sup>, e dei due decreti legislativi, con riferimento alle deleghe di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge.

In particolare, l'articolo 2 della citata legge, ha affidato la delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tuttavia, lo stesso articolo ha formalmente escluso dalla trasformazione in illeciti amministrativi, alcune materie selezionate in ragione dell'importanza degli interessi tutelati, fra cui proprietà intellettuale e industriale. Allo stesso tempo, l'articolo 1 della citata legge, comma 1, lett. m), ha conferito delega al Governo per *«escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»*.

Il codice penale stabilisce, negli articoli di cui ai Capi IV e V, che le pene detentive per i reati contro i diritti di Proprietà Intellettuale hanno pene detentive inferiori ai 5 anni. Sarebbe, quindi, appropriato valutare, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore delle norme di cui sopra, l'impatto che hanno avuto, congiuntamente a tutte le Amministrazioni competenti, per verificare la possibilità di una evoluzione del quadro normativo, anche in relazione alle riforme della giustizia penale, contenute nel PNRR.

Altro aspetto degno di nota e collegato a quanto sopra rappresentato, è l'articolo 517quater del codice penale che ha introdotto dal 2009 un reato specifico contro la contraffazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche agroalimentari. Anche volendo tener presente il principio di proporzionalità, le pene attualmente previste sono modeste e non svolgono un'azione dissuasiva. Inoltre, l'articolo appare con difetti di coordinamento con altri articoli del codice penale che invece sono applicabili per altre violazioni contro altri diritti di Proprietà Intellettuale.

6. Infine, fa presente che anche Origin Italia – associazione dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche agroalimentari italiane, ha rappresentato la necessità di apportare talune modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.322 del 30/12/2020 ed, in particolare,

<sup>2</sup> Legge 28 aprile 2014, n. 67, recante "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili."

all'articolo 1, comma 144, lett. b). Detto articolo prevede che, al comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «di associazioni rappresentative di categoria» siano inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo,» e che le parole: «per anno» siano sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021». Si fa presente, al riguardo, che l'articolo 32 dovrebbe essere modificato per includere anche i Consorzi di tutela, di cui all'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, fra i potenziali beneficiari. Ciò detto, al fine di garantire la concreta operatività della disposizione sopra citata, sarebbe necessario allineare il decreto ministeriale di codesto Ministero del 15 Gennaio 2020, recante agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani, in attuazione del citato articolo 32, includendo fra i soggetti beneficiari anche i Consorzi di tutela di cui all'art. 53 legge 24 aprile 1998, n. 128, in modo da garantire ai Consorzi di tutela l'accesso ai fondi previsti dalla legge ed a seguito della modifica del comma 12 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per ricomprendere anche i Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche del vino.

7. Relativamente al *EU Toolbox*, annunciato dalla Commissione nel Piano d'Azione dell'UE e alle iniziative connesse, questo Ministero manifesta la sua disponibilità a partecipare a forme di coordinamento che potranno essere identificate al riguardo.

## **II. Azioni non legislative da includere nel Piano di Azione nazionale.**

In merito alla proprietà intellettuale (PI), EUIPO e l'Osservatorio dell'UE sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno pubblicato molti studi ed indagini (ed i loro relativi aggiornamenti), circa il livello di conoscenza della PI nell'UE, la sua percezione ed il suo contributo all'economia dell'UE, anche con riferimento a particolari categorie di persone, come ad esempio, i giovani. Da tali studi e indagini, emerge la poca conoscenza dei potenziali fruitori di beni e servizi coperti da diritti di PI, nel mercato *offline* e *online*.

Anche nel caso dei titolari/detentori di diritti di PI, gli studi e le indagini condotte, mostrano la necessità di aumentare e favorire la conoscenza dei diritti di PI, delle imprese, specie quelle piccole e medie (PMI). In Italia, il settore agroalimentare italiano è composto, in larga parte, da micro e PMI che dovrebbero tutelare di più e meglio le loro conoscenze (spesso tradizionali), il loro saper fare, e la loro capacità di innovare o di essere incentivati ad innovare, proteggendo adeguatamente i propri diritti immateriali perché opportunamente resi consapevoli del valore.

A parere dello Scrivente, il Piano d'Azione nazionale della PI potrebbe

- assicurare un focus specifico rivolto a come aumentare la consapevolezza delle micro e delle PMI riguardo a come tutelare le loro conoscenze (anche tradizionali) e la loro capacità di innovare mediante la proprietà intellettuale;
- valutare, anche, la possibilità di mettere a disposizione delle micro e delle PMI, progetti e risorse, per facilitare il loro accesso alla tutela dei diritti di PI e all'uso dei titoli acquisiti contro eventuali violazioni;
- aumentare la conoscenza e la riconoscibilità dei diritti di PI, aumentando inoltre, la consapevolezza di tutti gli stakeholders legati alla Proprietà Intellettuale (imprese produttrici, distributori, intermediari, consumatori, autorità nazionali competenti, forze di polizia, autorità giudiziarie, legislatori dell'UE e nazionali).

Il MIPAAF ritiene assai rilevanti:

**1. la sensibilizzazione dell'opinione pubblica (*Public Awareness*)** sia per quanto riguarda i fruitori di beni e servizi, associati ai diritti di proprietà intellettuale *offline* e *online* che, più nello specifico, alle imprese potenzialmente interessate a proteggere i loro diritti immateriali attraverso la registrazione;

**2. l'avvio di iniziative di informazione e di formazione (anche di aggiornamento) delle imprese**, in merito alle modalità di tutela dei diritti di PI acquisiti o in quanto detentrici come nel caso delle indicazioni geografiche. Inoltre, tali iniziative dovrebbero coinvolgere anche le autorità giudiziarie (civili e penali) degli Stati membri, nonché le loro forze di polizia, le autorità nazionali competenti al contrasto e le autorità nazionali di sorveglianza del mercato. Una interessante iniziativa, ad esempio, concerne il Virtual Training Centre e la CEPOL con sede a Budapest. I contenuti sui diritti di PI e sulla loro protezione potrebbero essere

resi disponibili anche nelle lingue ufficiali dell'UE, per favorire la loro divulgazione e per aumentare livello di conoscenza e di consapevolezza al riguardo, anche da platea più ampia delle autorità competenti degli Stati membri. Rafforzare i network già esistenti come ad esempio, *European Intellectual Property Prosecutors Network* (EIPPN). Nel quadro delle iniziative di informazione e di formazione, lo scambio di *best practises* potrebbe essere importante come anche il ruolo attivo che gli Stati membri possono svolgere, congiuntamente alla Commissione, all'EU IPO ed all'Osservatorio dell'UE sulle violazioni dei diritti di Proprietà Intellettuale. Si rimanda alla successive Parte III, per quanto riguarda le indicazioni geografiche.

**3. un focus circa la sensibilizzazione dei giovani** sia quali fruitori di beni e servizi, coperti da diritti di PI nel mercato *offline* ed *online* che in vista del loro ingresso nel mondo delle imprese come imprenditori o lavoratori. Si ricorda il rapporto tra i giovani e la PI di EU IPO. A tal proposito, si fa riferimento alle conclusioni del Consiglio «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione», pubblicate nel 2018. Sarà necessario sviluppare contenuti specializzati per studenti ed insegnanti, valutare e utilizzare tali risorse in combinazione con altre iniziative di sensibilizzazione alla PI nelle scuole e nelle Università dell'UE, organizzando una formazione specifica per gli insegnanti e rafforzando la rete dei Ministeri dell'Istruzione, delle Autorità dell'UE e degli Stati membri competenti in PI.

**4. la promozione del nuovo Portale della protezione della PI – IP Portal** – (che ha integrato i precedenti strumenti di Enforcement Database (EDB), ACIST e ACRIS dal 2019). Il Piano d'Azione, al riguardo, dovrebbe prevedere attività di sensibilizzazione, di informazione e di formazione presso i titolari/detentori di tutti diritti di PI registrati e protetti nell'UE, in merito al nuovo ed unico strumento per la protezione, evidenziando le sue novità ed i suoi vantaggi, a partire da un punto di accesso unico, capace di coprire tutte le fasi dal deposito alla protezione dei diritti. Poiché ora l'uso del portale è limitato ai titolari di marchi, di disegni e di modelli, la DG AGRI ha promosso la realizzazione del portale *GI view*<sup>3</sup>, dove gli Stati membri sono impegnati ad inserire le informazioni relative alle singole IG registrate nell'UE, anche collaborando nel caso italiano con i Consorzi di tutela, riconosciuti e contestualmente incaricati, ai sensi delle leggi n. 526/1999 e n. 238/2016, a svolgere rilevanti funzioni pubbliche, fra cui la tutela giuridica delle denominazioni registrate. In base alle indicazioni fornite dalla Commissione europea e da EU IPO, il portale *GI view* permetterà la consultazione delle informazioni pertinenti ciascuna IIG degli Stati membri, registrata nell'UE e, forse soprattutto, fornire le informazioni – incluse anche le fotografie delle IG vere – consultabili da parte delle autorità doganali nazionali, dalle forze di polizia e della autorità nazionali di sorveglianza del mercato per le loro attività istituzionali, essendo *GI view* connesso con l'altro portale IP Enforcement Portal.

Il Piano d'Azione nazionale, a tal proposito, potrebbe promuovere:

1. iniziative di divulgazione presso i titolari/detentori di diritti di PI, per favorire la conoscenza e l'uso del portale;
2. l'adesione delle autorità nazionali competenti alla tutela in Italia, da quelle doganali a quelle sul mercato.
3. l'aggiornamento degli studi e delle indagini, inerenti la percezione della Proprietà Intellettuale presso l'opinione pubblica in generale e presso loro categorie, distinte per età e per interessi (consumatori, produttori, titolari/detentori di diritti, ecc.). Gli aggiornamenti degli studi e delle indagini sono fondamentali per analizzare i trend nel corso del tempo ed adeguare, di conseguenza ed ove necessario, le risposte legislative e non legislative;
4. **un focus**, ulteriormente rafforzato, per permettere agli internauti (consumatori di beni e servizi coperti da diritti di PI) di avere a disposizione informazioni **per identificare meglio siti web leciti rispetto a quelli illeciti**, sia per quanto riguarda i domini (di primo, di secondo e terzo livello) che per quanto riguarda i loro contenuti e i beni – tangibili ed intangibili venduti. Un punto di riferimento nell'UE potrebbe essere l'iniziativa “*agorateka*” di EU IPO. A tal proposito, sarebbe necessario
  - estendere l'iniziativa in questione a tutti i diritti di PI e, per quanto di competenza, alle Indicazioni Geografiche;
  - incoraggiare tutti gli Stati membri, gli stakeholders e gli intermediari ad aderire, fornendo informazioni.Sarebbe appropriato che vi fosse una maggiore integrazione fra “*agorateka*” e portali degli Stati membri ed attività di pubblicizzazione, per favorire la sua consultazione nel quadro delle attività di sensibilizzazione nonché, nel caso delle violazioni penalmente rilevanti, il coinvolgimento di Europol.

<sup>3</sup> <https://www.tmdn.org/giview>.

**5. Riguardo ancora ad internet**, che siano affrontati ed identificate soluzioni,

- relativamente all'assegnazione di nuovi domini (*Domain Name System – DNS*), di primo livello (ovvero i *generic Top-Level Domains*, gTLDs) e dei successivi livelli – inclusi i ccTLDs –, in merito alla protezione di tutti i diritti di PI, proprio a partire dalla procedura di delegazione/assegnazione dei domini. Come è noto, ICANN sta discutendo le modalità delle nuove delegazioni dei gTLDs che si appresta ad avviare nei prossimi mesi. In tal caso, non sarà accordata nessuna protezione ai diritti di PI diversi dai marchi. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, si rimanda alla Parte III.

6. a parte le iniziative legislative, il Piano d'Azione dovrebbe riguardare gli intermediari ed il loro ruolo sia *online* che *offline*, mediante la loro individuazione, la loro maggiore responsabilizzazione in merito alla protezione dei diritti di PI e la condivisione di efficaci attività volte a contrastare la contraffazione e la pirateria. Gli intermediari stanno assumendo un ruolo sempre più importante per la protezione dei diritti di PI e nel contrasto alle violazioni nelle filiere di produzione e di vendita fino al consumatore finale.

7. a parte gli Accordi a livello multilaterale, regionale e bilaterale dell'UE, l'acquisizione di dati e di informazioni è una dei fattori chiave per avere contezza della situazione e per poter esaminare attività e iniziative da adottare. Al riguardo, l'iniziativa dell'indagine sulla protezione dei diritti di PI nei Paesi terzi attivata dalla Commissione europea come i suoi periodici aggiornamenti è molto importante per valutare i trend e gli sviluppi nel tempo. Inoltre, i titolari/detentori di diritti di PI potranno beneficiare degli sviluppi di integrazione dello strumento ex ACRIS nell'*IP Portal*.

8. Sempre nel contesto internazionale, le attività di cooperazione sono molto importanti sia per fornire assistenza tecnica che per favorire convergenze di approcci dei Paesi terzi interessati rispetto al contesto dell'UE. Tali attività dovrebbe essere ulteriormente estese prevedendo la collaborazione degli Stati membri.

9. il monitoraggio degli effetti delle iniziative legislative e non legislative che lo stesso Piano prevederà. Ove necessario, sarà rilevante stabilire degli indicatori, in grado di mostrare l'efficacia delle stesse iniziative.

### **III. Attività da svolgere specificamente sulle Indicazioni Geografiche (IIGG) registrate nell'UE.**

Le indicazioni geografiche sono uno dei diritti di PI riconosciuti, registrati e protetti nell'UE.

Secondo il recente «*Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs)*», pubblicato dalla Commissione europea il 20 aprile 2020, il valore delle vendite è pari a 74,76 miliardi di €. Lo studio è stato condotto sulle 3.207 IIGG registrate e protette nell'UE alla fine del 2017. Poiché nel frattempo il numero delle indicazioni geografiche è aumentato il relativo valore economico è ulteriormente incrementato.

L'Italia è uno degli Stati membri leader in merito a tale diritto: può vantare il maggior numero di indicazioni geografiche registrate ed avere il secondo valore economico delle sue IIGG nell'UE.

Non sempre, le indicazioni geografiche sono ritenute uno dei diritti di PI nell'UE e, pertanto, da proteggere.

Anche in base agli studi, rispettivamente del 2008 attivato dalla Commissione europea «*Evaluation of the CAP policy on protected designations of origin (PDO) and protected geographical indications (PGI)*» e del 2016 e 2017 di EUIPO «*Infringement of protected Geographical Indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the European Union*» e «*Protection and control of Geographical Indications for agricultural products in the EU Member States*», il Piano d'Azione dovrebbe prevedere un focus particolare sulle Indicazioni Geografiche, volto a definire una serie di attività in grado di migliorare la loro conoscenza, la loro riconoscibilità e la loro percezione da parte dei produttori, dei distributori, degli intermediari, dei consumatori, delle autorità di polizia – incluse quelle doganali – e giudiziarie, come parte della Proprietà Intellettuale e come parte del patrimonio culturale ed enogastronomico dell'UE<sup>4</sup>.

Il Ministero non può che condividere quanto Janusz Wojciechowski, Commissario europeo per l'Agricoltura, ha dichiarato, per la presentazione dello studio sul valore economico delle indicazioni geografiche: «*Le indicazioni geografiche europee rispecchiano la ricchezza e la diversità dei prodotti che il nostro settore agricolo ha da offrire. I benefici per i produttori sono chiari. Possono vendere a un prezzo più elevato a consumatori che cercano prodotti regionali genuini. Le indicazioni geografiche sono un elemento fondamentale dei nostri accordi commerciali. Proteggendo i prodotti in tutto il mondo, ne impediamo l'uso fraudolento dei nomi e preserviamo la buona reputazione dei prodotti agroalimentari e delle bevande europei. Le indicazioni geografiche tutelano il valore locale a livello mondiale.*»

<sup>4</sup> Considerando 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Anche la Presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato l'importanza delle indicazioni geografiche nel suo discorso a settembre del 2019 al Parlamento europeo, affermando che “*look at ways to strengthen the system of geographical indications*”.

Come già in parte indicato nella Parte II, si ritiene necessario che il Piano d'Azione comprenda un focus sulla protezione delle IIGG nell'attuale sistema dei nomi a dominio (*Domain Name System – DNS*) e delle delegazioni delle indicazioni geografiche, come domini generici di primo livello gTLDs. Dalle ultime notizie, ICANN intende avviare la nuova procedura privata che, in ogni caso ed anche dopo la conclusione della revisione in corso, non è e non sarà in grado di proteggere *a priori* le IIGG. Come lo stesso documento della Commissione alla base della pubblica consultazione afferma (“*there is lack of global fair play*”), desideriamo aggiungere che tale situazione è ancora più evidente e grave, nel caso dell'attuale sistema di delegazione/assegnazione dei nuovi domini generici.

Il MIPAAF pensa che sia necessario che le regole cogenti siano definite da parte delle autorità pubbliche – e che quindi non siano clausole contrattuali come è attualmente – prima di avviare le procedure di delegazione/assegnazione dei nuovi domini generici di primo livello (ed a seguire di quelli di secondo e terzo livello), in un processo trasparente ed inclusivo, che fino ad oggi non è esistito. Il sistema di delegazione/assegnazione – già usato nel 2012 – attualmente in fase di revisione è un meccanismo privato sovranazionale, deregolamentato e pregiudiziale, orientato solo ad ottenere il pagamento della *fee* per la richiesta di delegazione/assegnazione ad ICANN e l'accaparramento dei nuovi domini generici di primo livello, da parte di soggetti che non detengono diritti di PI connessi a tale richiesta o, peggio, che, già ora, cercano di sfruttarne la reputazione non avendo nessun legame con le zone di produzione delle IIGG. In tal modo, prevarrebbero solo entità private con grandi disponibilità finanziarie (di cui non sempre è conosciuta l'origine), impedendo che gli Stati membri originari delle IIGG e/o i legittimi produttori o i loro gruppi possano ottenere la non delegazione/assegnazione, in quanto termini non generici oppure siano gli unici a poter presentare la domanda di delegazione/assegnazione.

È difficile ipotizzare l'entità dell'impatto negativo di tale delegazione/assegnazione a danno delle indicazioni geografiche, dei suoi legittimi produttori, degli Stati originari e dell'UE, nel caso in cui, ad esempio, vi fosse delegazione/assegnazione di .prosecco, .asiago, .gorgonzola, .barolo, .grappa, .chianti, .marsala, .parmigiano; oppure .champagne, .feta, .cava, .tokay. .cognac e tanti altri termini registrati come indicazioni geografiche.

Nel caso delle IIGG italiane sono già note le indesiderate attenzioni di soggetti, ideologicamente contrari alla protezione internazionale *offline* delle IIGG, o perché dotati di notevoli risorse finanziarie, di impossessarsi dei domini di primo livello corrispondenti alle IIGG italiane (di cui sono stati forniti alcuni esempi), registrate, sfruttandone, a loro vantaggio, la reputazione anche come *generic Top-Level Domains*.

È necessario far presente che è in corso da tempo una intensa iniziativa da parte, ad esempio, del *Consortium of common food names* (<http://www.commonfoodnames.com>), volta a giustificare l'esistenza di una presunta genericità globale, sulla base, probabilmente, della erronea convinzione che se un termine è presuntivamente generico in una giurisdizione, automaticamente lo è anche in tutto il mondo. Anche nel caso della prossima riapertura del meccanismo di delegazione/assegnazione dei nuovi domini generici di primo livello, le indicazioni fin qui emerse sembrano verosimilmente voler applicare tale approccio.

Nell'ambito della Proprietà Intellettuale, al contrario, è applicato il principio della territorialità dei diritti acquisiti ed, in ogni caso, è inaccettabile l'estensione di una presunta e tutta ancora da dimostrare genericità in una giurisdizione a qualunque altro Paese terzo, non essendo intervenute sentenze delle autorità giudiziarie degli USA in proposito. Non esiste una genericità globale neanche nel mondo *online*.

D'altro canto, appare una contraddizione che le indicazioni geografiche possano rientrare nella procedura di delegazione/assegnazione dei nuovi domini generici di primo livello. I 4 regolamenti in vigore nell'UE impediscono che le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate possano diventare generiche.

La reputazione delle IIGG è dovuta solo grazie all'impegno e alla operosità dei legittimi produttori dell'Italia e di altri Stati, del Governo italiano in cooperazione con altri Governi e delle Istituzioni dell'UE, aventi gli stessi diritti e interessi da difendere.

Il MIPAAF esprime le sue crescenti preoccupazioni circa la effettiva ed efficace protezione delle IIGG nel DNS, stante l'attuale contesto sovranazionale, deregolamentato e pregiudiziale, e ritiene che il Piano d'Azione

dovrebbe prevedere concrete iniziative legislative e non legislative nell'UE e al di fuori dell'Unione, orientate alla difesa, di sensibilizzazione e di promozione di tutti i diritti di PI registrati e protetti nell'UE, con particolare attenzione alle indicazioni geografiche, anche nel mondo *online* sia per quanto riguarda la delegazione/assegnazione di nuovi domini generici di primo livello che in relazione al commercio elettronico.

Al riguardo, si ricorda il documento «*Protection of geographical indications and Country Names in the Domain Name System*», presentato dalla Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Moldavia, Romania, Spagna e Svizzera ([SCT/31/8 REV.8](#)) del 18 marzo 2014 al Comitato permanente Marchi, Design e Indicazioni Geografiche dell'OMPI contenente la richiesta di uno studio mirante, fra l'altro, a verificare se le misure disponibili per la protezione delle indicazioni geografiche nel caso dei nomi a dominio erano efficaci e come il sistema vigente poteva essere migliorato. Inoltre, il documento proponeva che le indicazioni geografiche fossero escluse a priori dalla procedura di delegazione/assegnazione, in quanto non sono termini generici oggetto della procedura di ICANN.

Lo Studio SCT/39/7 (con il suo allegato) è stato pubblicato dall'OMPI, il 12 marzo 2018 ed ha incontrato forti resistenze da parte di alcuni Stati non europei membri dell'Organizzazione; ha confermato tutte le preoccupazioni dei co-patrocinatori (fra cui l'Italia), evidenziando delle grandi lacune e pericoli della procedura di delegazione/assegnazione, basata su contratti e clausole e non su solidi Accordi o Trattati multilaterali, non in grado di proteggere le indicazioni geografiche e gli altri diritti di PI.

Per concludere, non si comprendono le ragioni per cui i domini di primo livello – o di secondo – debbano essere esclusivamente un contesto favorevole a speculatori a danno delle indicazioni geografiche mentre altri diritti di PI – specie i marchi – non siano oggetto di tali attenzioni. Cosa succederebbe se fosse chiesta la delegazione/assegnazione come dominio di primo livello di marchi registrati, come ad esempio, .sony, .cocacola, .boeing, ma non da parte del proprio titolare? In tal caso, le clausole contrattuali permetterebbero al titolare di poter sollevare la questione. Nel caso delle indicazioni geografiche, non sarebbe ingiustificatamente possibile *a priori*.

Infine, le iniziative non legislative potrebbero comprendere

- l'aumento della consapevolezza (*Public awareness*). tale aspetto è molto importante. Nel caso delle IIGG, il Piano d'Azione dovrebbe prevedere iniziative di sensibilizzazione dedicate a tutti i diritti di PI che includano stabilmente le indicazioni geografiche, in quanto uno dei diritti riconosciuti e protetti nell'UE. Si sottolinea la necessità di avere iniziative di sensibilizzazione sia rivolte all'opinione pubblica che, più nello specifico, a particolari categorie di *stakeholders*, distinti per interessi e per età: i produttori, i loro gruppi (In Italia chiamati Consorzi di tutela), gli intermediari, i distributori ed i consumatori, forze di polizia, autorità competenti amministrative e giudiziarie degli Stati membri. Tali iniziative dovrebbero essere preparate e svolte in cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, essendo la maggior parte dei produttori di IIGG, micro, piccole e medie imprese, è appropriato prevedere iniziative di sensibilizzazione, volte a facilitare la conoscenza dei diritti di PI e di come essi possano essere uno strumento di protezione e di sviluppo rilevante, per affrontare le sfide del mercato sia nell'UE che al di fuori.

- la promozione e l'assistenza tecnica nel settore delle indicazioni geografiche, a favore di Paesi terzi, per diffondere il sistema delle IIGG vigente nell'UE, i suoi vantaggi ed i suoi benefici affinché il “*patrimonio culturale, enogastronomico e locale sia preservato e certificato come autentico nel mondo*”<sup>5</sup>. Riteniamo che sia una legittima aspettativa per tutte le IIGG originarie degli Stati membri dell'UE e per tutti i prodotti di Paesi terzi che rispettano i requisiti, per poter registrare i loro nomi come indicazioni geografiche e per poterle proteggere nel mondo *offline* e *online*. Tali iniziative dovrebbero essere preparate e svolte in cooperazione con gli Stati membri.

---

<sup>5</sup> Si ricorda la Presidente della Commissione von der Leyen quando ha affermato: “... *look at ways to strengthen the system of geographical indications*”... “*that our cultural, gastronomic and local heritage is preserved and certified across the world*”.