



Ministero dello Sviluppo economico

Consultazione pubblica sulle linee di intervento strategiche in materia di proprietà industriale per il triennio 2021-2023

Osservazioni Coldiretti

Si condivide la proposta di definire una strategia italiana sulla proprietà industriale al fine di rispondere alle sfide individuate dalla Commissione europea e rafforzare il percorso di sviluppo del sistema produttivo italiano, valorizzando il contributo dell'innovazione e delle scienze tecnologiche nella creazione di un'economia maggiormente competitiva basata sulla conoscenza.

D'altra parte, la strategia individuata dal Ministero riflette gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede la riforma del sistema della proprietà industriale «per proteggere idee, attività lavorative e processi generati dall'innovazione e assicurare un vantaggio competitivo a coloro che li hanno generati. Questi elementi hanno sempre caratterizzato il sistema produttivo italiano e rappresentano fattori distintivi delle produzioni Made in Italy».

In tale contesto, Coldiretti intende fornire il proprio contributo alla consultazione pubblica formulando le seguenti osservazioni.

1. Esame delle domande di marchi relativi a prodotti agricoli

Con riguardo all'obiettivo 1 diretto a migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale, si rileva la necessità che il Piano nazionale sia orientato a tutelare in dettaglio le indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari attraverso la definizione di strumenti più efficaci per prevenire le controversie derivanti da eventuali conflitti tra marchi ed indicazioni geografiche già registrate, avviando un percorso di più sinergica collaborazione tra gli uffici dell'UIBM e quelli del Mipaaf al fine di verificare, prima della registrazione del marchio, l'assenza di eventuali rischi di evocazione della denominazione di origine registrata. Fondamentale risulta una più efficace attuazione dell'articolo 170, comma 2 del d.lgs. n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) che espressamente prevede l'acquisizione del parere del Mipaaf da parte dell'UIBM



sui marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli di prima trasformazione che utilizzano denominazioni geografiche.

2. Lo sviluppo di nuove tecnologie nel settore agroalimentare

Tra le sfide poste dalla Commissione europea vi è anche quella di avviare momenti di confronto sulla legislazione relativa alle varietà vegetali, sulla direttiva in materia di biotecnologie e sull'impiego di nuove tecnologie per migliorare l'efficacia dei sistemi di proprietà industriale. Si tratta di un tema centrale nella strategia del Green Deal europeo e, in particolare, nella comunicazione dal produttore al consumatore, ai fini della definizione di un sistema agroalimentare più resiliente e sostenibile attraverso il contributo fornito da piante più resistenti alle malattie e alle condizioni ambientali o agli effetti del cambiamento climatico, con migliori caratteristiche agronomiche o nutrizionali, l'impiego ridotto dei fattori di produzione utilizzati in agricoltura (compresi i prodotti fitosanitari) assicurando una selezione vegetale più rapida. I risultati presentati dallo studio pubblicato dalla Commissione europea sullo statuto delle nuove tecniche genomiche riconoscono i benefici dei brevetti e delle licenze nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle nuove tecniche genomiche e dei loro prodotti, considerando anche il rischio che tali strumenti possano rappresentare un ostacolo all'ingresso nel mercato per le piccole e medie imprese, limitando, inoltre l'accesso alle nuove tecnologie e al materiale genetico da parte degli allevatori e degli agricoltori.

La questione dei brevetti richiama l'attenzione alla direttiva (CE) 98/44 *sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche*, la cui applicazione dovrebbe essere esclusa trattandosi di procedimenti essenzialmente biologici dai quali deriva un prodotto non brevettabile. Trova, invece, applicazione il reg. (UE) n. 2100 del 1994 sulla privativa comunitaria in materia di ritrovati vegetali e la Convenzione internazionale UPOV, tenuto conto che tali fonti normative prevedono dei limiti all'esercizio dei diritti del titolare della privativa quando siano giustificati, tra l'altro, dalla necessità di salvaguardare le produzioni agricole o tutelare la concorrenza e il commercio. Allo stesso modo, l'articolo 115 del d.lgs. n. 30 del 2015 prevede che con decreto ministeriale possano essere «concesse, in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali».

In ogni caso, la soluzione deve essere ricercata nella previsione di un quadro normativo chiaro e distinto per le nuove tecniche di selezione vegetale che possano aiutare ad esaltare la distintività del nostro modello agroalimentare, il Made in Italy e i suoi primati di biodiversità, pur sempre nel rispetto del principio



di precauzione, della sostenibilità ambientale, del libero accesso al mercato, della reversibilità e della necessità di fornire una risposta alle attese dei consumatori.

3. Valorizzazione dell'origine territoriale dei prodotti agroalimentari

Nella prospettiva di rafforzare la tutela del *made in Italy* agroalimentare, occorre prevedere misure idonee a valorizzare l'origine territoriale dei prodotti agricoli e alimentari rispetto all'origine doganale dei prodotti industriali riconoscendo rilevanza alla disciplina sulle false e fallaci indicazioni di provenienza per i rischi connessi alla diffusione di fenomeni distorsivi della concorrenza che pregiudicano gli interessi di imprese e consumatori. L'applicazione del criterio di ultima trasformazione sostanziale ed economicamente giustificata, secondo il c.d. Codice doganale, è destinata a ridurre notevolmente il valore degli ingredienti impiegati, affidando all'origine doganale l'indicazione della effettiva provenienza di un prodotto quando il consumatore presta normalmente precisa attenzione alla provenienza dei suoi ingredienti. Occorre, tuttavia, ribadire che l'origine doganale è una norma di natura fiscale che risulta estesa per comoda prassi anche alla marcatura di origine dei prodotti alimentari, ma la giurisprudenza, in una serie di decisioni, ha già introdotto una diversa valenza in funzione della provenienza territoriale, così caratterizzando la qualità e l'appetibilità commerciale del prodotto alimentare.

4. Quadro rafforzato di tutele per il *made in Italy* agroalimentare

In questo senso, occorre procedere ad una maggiore valorizzazione del *made in Italy*, per evitare che resti una formula vuota priva di effettiva tutela. Occorre individuare gli strumenti necessari ad assicurare che il *made in Italy* esprima un ampio patrimonio di valori e conoscenze liberamente fruibile quale bene comune immateriale e atipico la cui tutela si associa allo sfruttamento economico della notorietà coincidente con lo spazio del territorio nazionale. Il rischio che si pongano ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria dei prodotti può essere superato tenuto conto che si riferisce non già a qualità e requisiti tecnici ma corrisponde all'avviamento espresso dall'identità e dalla reputazione del territorio.

D'altra parte, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea¹ e della stessa Corte di cassazione penale² ha ricondotto la figura del *made in* nell'ambito delle indicazioni geografiche semplici che non implicano alcun rapporto tra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica ma esprimono il collegamento dell'impresa che ha realizzato il prodotto con il Paese in cui è ubicata.

¹ Cfr. Corte di giustizia CE 10 novembre 1992, in causa C-3/91, *Exportur c. Lor SA e Confiserie du tech*, in Racc. 1992, I-05529;

² Cass. Sez. III Pen. 15 marzo 2007, n. 27250.



Il *made in*, dunque, può trovare tutela nella disciplina della concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c., trattandosi di condotte dirette a sfruttare rinomanza e pregi da parte di chi, senza gli sforzi richiesti da ingenti investimenti sostenuti dall'impresa, opera in modo sleale.

L'art. 2598 n. 3 c.c. ha trovato, in effetti, applicazione, in quanto mezzo idoneo a ripristinare condizioni di correttezza professionale, in una vicenda relativa all'uso decettivo del marchio di fatto *Mad in Italy* costruito con un gioco di parole idoneo a richiamare la più nota espressione *made in Italy* per indicare occhiali prodotti in Cina³.

5. Recupero di una disposizione sulle false indicazioni di provenienza

Il legislatore, nel tentativo di fornire una risposta ad un orientamento *incerto* del giudice, ha proposto l'introduzione di una norma molto chiara per i beni che, fabbricati all'estero, recassero marchi di aziende italiane: l'art. 17, comma 4, lett. a) della l. n. 99 del 2009, nel modificare il secondo periodo del comma 49 dell'art. 4 della l. n. 350 del 2003 sulle false indicazioni, aveva, infatti, disposto l'obbligo di indicare in modo preciso e in caratteri evidenti il paese o il luogo di fabbricazione del prodotto o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine estera. Se non che, il comma 4 dell'art. 17 della legge citata, dopo due mesi dalla sua entrata in vigore, è stato espressamente abrogato dall'art. 16, comma 8, d.l. n. 135 del 2009, convertito con l. n. 166 del 2009, confermando che prima della previsione normativa di cui alla l. n. 99 del 2009 non sussisteva alcun obbligo di indicare il luogo di fabbricazione per gli oggetti prodotti all'estero, quand'anche sugli stessi fossero apposti marchi di aziende italiane che potevano, quindi, essere liberamente usati senza alcun'altra specificazione⁴.

6. Coordinamento delle disposizioni penali in materia di frode e contraffazione dei prodotti agroalimentari

Il settore dei diritti della proprietà industriale rappresenta, oggi, un *asset* strategico fondamentale per assicurare capacità competitiva alle imprese che si trovano a dover comunicare la propria forza identitaria in un mercato virtuale, dai confini incerti, resi ancor più labili dall'impiego di penetranti canali di promozione e distribuzione dei prodotti che si avvalgono delle rete di internet.

L'angolo di osservazione offerto dal settore agroalimentare conferma la necessità che la riforma penale in materia di contraffazione, propriamente riferita alle violazioni relative ai titoli di proprietà industriale, si accompagni ad una vigorosa

³ Trib. Torino, Sez. IX Pen., ord. 13 giugno 2011.

⁴ In questo senso, cfr. Cass. Sez. III Pen. 10 febbraio 2010, n. 15374



revisione delle condotte frodatrici, posto che il tema delle frodi coinvolge le caratteristiche intrinseche o l'origine geografica dell'alimento.

Nel settore dei prodotti alimentari, infatti, il tema riguarda, in particolare, le caratteristiche intrinseche del prodotto per come risultano espresse dal marchio del produttore o dalla denominazione protetta o, ancora, dalla certificazione biologica.

Per i prodotti diversi da quelli alimentari, invece, il fenomeno della contraffazione riguarda, in particolar modo, il marchio, il segno distintivo per eccellenza dei prodotti di un imprenditore, spesso impiegato nella sua forma collettiva in funzione di garanzia della provenienza o delle caratteristiche del prodotto. La prevalenza dei reati aventi ad oggetto prodotti alimentari, dunque, è dovuta alla circostanza che la frode incide sulle caratteristiche di qualità del prodotto.

Appare fondamentale sostenere, nell'attività di elaborazione delle linee di intervento strategiche in materia di proprietà industriale, il processo di riforma dei reati nel settore agroalimentare avviato dalla Commissione di studio istituita nel 2015 presso il Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Gian Carlo Caselli e gran parte recepito nel disegno di legge recante Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari (AC 2427) in corso di esame alla Commissione Giustizia. La riforma intende, in sostanza, non tanto tutelare i titoli della proprietà industriale o intellettuale quanto, piuttosto, consentire al consumatore di riconoscere le caratteristiche intrinseche degli alimenti che sono essenziali nel momento della scelta.

La novità della riforma risiede nell'individuare un nuovo bene giuridico da tutelare nel contesto delle frodi, consistente nella fiducia del consumatore, con la conseguenza che se un produttore dichiara volutamente e falsamente una data provenienza geografica di uno dei componenti del prodotto finale, con la specifica finalità di indurre in errore il consumatore perché effettui l'acquisto, il reato resta integrato perché la frode è consumata.

7. Valorizzazione della posizione dell'Italia nel contesto internazionale

Con riguardo alla posizione dell'Italia nel contesto internazionale, appare fondamentale rafforzare il settore agroalimentare che risulta fortemente penalizzato perché considerato come merce di scambio negli accordi commerciali bilaterali. È, invece, fondamentale che i prodotti importati rispettino gli stessi standard qualitativi, sociali e di sicurezza alimentare dei prodotti non solo europei ma anche italiani.

Il sistema di tutele per le indicazioni geografiche e per la proprietà intellettuale risulta ancora molto farraginoso in molti Paesi dove le pratiche della pirateria e



della contraffazione sono molto diffuse con effetti estremamente pregiudizievoli per la reputazione delle produzioni europee e italiane.

In ogni caso, la previsione di un sistema di lista delle poche indicazioni geografiche meritevoli di tutela continua ad essere notevolmente insufficiente e pregiudizievole per le imprese europee sul piano concorrenziale. L'Europa conta più di 3.300 DOP e IGP registrate e l'Italia contribuisce con il più alto numero di prodotti nei settori del cibo e dei vini di qualità, pari a 874. La scelta di tutelare soltanto alcune e non altre indicazioni geografiche, senza che siano stati resi pubblici i criteri di selezione, finisce per creare un sistema competitivo sleale tra le imprese favorite e quelle escluse. Inoltre, occorre considerare gli impatti economici sulle regioni del Sud Italia che non si vedono riconosciute quasi nessun prodotto. Sarebbe, a tal fine, auspicabile l'eliminazione del sistema della lista o, comunque, sarebbe necessario prevedere che nelle fasi della negoziazione siano resi pubblici ed accessibili i criteri di scelta delle indicazioni geografiche ammesse offrendo la possibilità ai soggetti pregiudicati dall'esclusione di una DOP o IGP dall'elenco di proporre l'inserimento se giustificato dall'interesse all'esportazione. D'altra parte, le indicazioni geografiche ammesse non ricevono una tutela piena a causa delle numerose eccezioni e deroghe che consentono, ad esempio, la coesistenza con marchi antecedenti o nomi generici già utilizzati

8. Potenziamiento del ruolo del WTO

Rafforzare il ruolo dell'Organizzazione Mondiale del Commercio al fine di promuovere la parità di condizioni produttive e reciprocità delle norme e rendere effettivamente leale la concorrenza sui mercati attraverso l'efficacia e la rapidità dei controlli e delle conseguenti misure di salvaguardia, per sanzionare le pratiche commerciali abusive che rendono meno competitive le imprese agroalimentari (ma non solo) dell'UE. Rafforzare il ruolo del WTO nell'attività di coordinamento delle politiche commerciali nazionali è fondamentale anche per limitare il ricorso dell'UE agli accordi commerciali bilaterali che rischia di frammentare le regole che si applicano agli scambi tra Paesi e di aumentare l'incertezza per le imprese, con un grado crescente di complessità degli assetti giuridici e istituzionali.

In tale scenario, occorre rafforzare il quadro normativo dei diritti di proprietà intellettuale (Accordo TRIPs) attraverso una revisione del sistema di tutele delle DOP e IGP nel settore degli alimenti assicurando protezione non solo ai casi di inganno sull'origine del prodotto ma anche allo sfruttamento della reputazione, come previsto per i vini.

9. Piena attuazione dell'Accordo di Ginevra

Il regolamento (CE) n. 2019/1753/UE *del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra*



dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevede una successiva fase di registrazione delle indicazioni geografiche europee a livello internazionale per le quali siano state proposte specifiche domande di registrazione alla Commissione europea da parte dello Stato membro o delle persone fisiche o giuridiche interessate o anche da Paesi terzi. È, inoltre, disposto, all'articolo 13, che le tasse per le registrazioni internazionali delle DOP e IGP riconosciute dall'UE non siano sostenute dall'Unione europea ma dagli Stati membri, che a loro volta possono rivalersi su persone fisiche o giuridiche o sui beneficiari delle indicazioni geografiche.

Tenuto conto delle numerosissime piccole DOP e IGP italiane, i cui Consorzi sono spesso dotati di risorse economiche limitate, sembrerebbe opportuno in sede nazionale attivarsi per una scelta che lasci a carico dello Stato l'obbligo di versamento di tali tasse internazionali.

Il Regolamento, inoltre, prevede possibili registrazioni nel registro internazionale di denominazioni di Paesi terzi esterni alla UE e prevede un'apposita procedura di opposizione entro un termine perentorio assai breve (quattro mesi dalla relativa registrazione).

Considerata la brevità del termine assegnato, sembra opportuno attivare, anche in collaborazione con il Mipaaf, un osservatorio permanente nell'ambito del Ministero dello Sviluppo economico che consenta un rapido monitoraggio di tali registrazioni, promuovendo tempestivamente le eventuali opposizioni.

10. Il Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all'Italian Sounding (CNALCIS)

Il consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC) che, a partire dalle modifiche apportate all'articolo 145 del d.lgs. n. 30/2005 dalla legge 28 giugno 2019, n. 59, ha assunto specifiche competenze anche nel contrasto all'italian sounding (CNALCIS), può notevolmente contribuire a rafforzare le sinergie tra le diverse amministrazioni pubbliche e le forze dell'ordine attivandosi nel garantire un maggiore coordinamento delle iniziative, anche di carattere legislativo, adottate o da adottare nel contrasto alla contraffazione e alla falsa evocazione dell'origine italiana anche attraverso la costante interlocuzione con le organizzazioni professionali e produttive maggiormente rappresentative a livello nazionale.