



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

Sede Amministrativa: Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Diritto Comparato

SCUOLA DI DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO INTERNAZIONALE,  
PRIVATO E DEL LAVORO

INDIRIZZO INTERNAZIONALE “ALBERICO GENTILI”

CICLO XXIII

## L'ORIGINE DELLE MERCI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE E NEL MERCATO UNICO

**Direttore della Scuola:** Ch.ma Prof.ssa Manuela Mantovani

**Coordinatore d'indirizzo:** Ch.ma Prof.ssa Alessandra Pietrobon

**Supervisore:** Ch.mo Prof. Andrea Gattini

**Dottoranda:** Arianna Vettorel



## SOMMARIO

<b>ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DEL LAVORO .....</b>	<b>9</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>11</b>
<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>13</b>
1.Scopo della ricerca e rilevanza dei diritti fondamentali nel diritto internazionale dell'economia.....	13
2. Il contenuto della ricerca .....	16
2.1. I termini del problema: il significato di “merce” e di “origine” .....	18
3. L’approccio Law and Economics.....	19
<b>PARTE I L’ORIGINE GEOGRAFICA A FINI DOGANALI.....</b>	<b>21</b>
<b>INTRODUZIONE ALLA PRIMA PARTE.....</b>	<b>23</b>
<b>CAPITOLO I L’ORIGINE COME OSTACOLO NON TARIFFARIO.....</b>	<b>25</b>
1.Il libero scambio tra diritto umano e obiettivo strumentale del commercio internazionale .....	25
1.1.Segue: analisi degli obiettivi perseguiti dall’International Trade Organization alla World Trade Organization.....	27
2. I principi materiali del commercio internazionale .....	31
2.1. Il principio di non discriminazione: la clausola della Nazione più favorita .....	31
2.2. Segue: la clausola del trattamento nazionale.....	33
2.3. Il principio di reciprocità .....	35
2.4. Gli ostacoli tariffari e il principio di protezione doganale esclusiva.....	36
3.Le regole d’origine come ostacoli non tariffari.....	37
3.2.3.Regole d’origine e misure di salvaguardia .....	44
3.2.4.Regole d’origine e appalti pubblici .....	46
3.2.5.Regole d’origine e restrizioni quantitative.....	48
3.2.6.Regole d’origine e marchi d’origine .....	51
3.2.7.Regole d’origine e statistiche commerciali .....	55
4.I limiti di compatibilità delle RoO preferenziali e non preferenziali con la normativa WTO .....	56
<b>CAPITOLO II L’ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE D’ORIGINE NEL CONTESTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE .....</b>	<b>59</b>
1. L’armonizzazione delle Regole d’origine.....	59

1.2. La Convenzione di Kyoto del 1973 .....	60
2. Il criterio della “trasformazione sostanziale” .....	63
2.1. Il cambiamento di voce tariffaria .....	63
2.2. Gli elenchi delle trasformazioni o delle lavorazioni .....	65
2.3. La regola della percentuale ad valorem o del valore aggiunto.....	65
3. L’Agreement on Rules of Origin.....	69
3.1. Finalità e ambito di applicazione dell’Accordo .....	69
3.2.La disciplina prevista per il periodo transitorio e successivamente a tale periodo: i principi a cui deve uniformarsi la normativa nazionale.....	69
3.3.Segue: la gestione delle RoO.....	73
3.4.Segue: norme istituzionali e procedurali.....	73
3.5. Il programma di armonizzazione .....	75
3.6. Segue: le problematiche riguardanti il coordinamento con altri accordi .....	76
3.7. La mancata armonizzazione delle RoO preferenziali.....	77

### **CAPITOLO III L’ORIGINE DOGANALE NEL CONTESTO DEL MERCATO UNICO**

<b>EUROPEO .....</b>	<b>81</b>
1.L’unione doganale e le regole d’origine .....	81
2.L’origine non preferenziale.....	82
2.1.La fonte normativa .....	82
2.2. Questioni interpretative .....	83
2.2.1. Origine territoriale dei prodotti della pesca .....	83
2.2.2. Criterio dell’ “ultima trasformazione sostanziale” .....	86
2.3. Origine non preferenziale e marchio d’origine.....	89
3. L’origine preferenziale.....	90
3.1. La fonte normativa .....	90
3.2. Il sistema del cumulo .....	93
3.3.Le Preferenze Generalizzate .....	95
3.4.Le preferenze accordate agli Stati ACP .....	96
3.5.Le problematiche legate alle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali.....	98
3.6. La qualificazione e il controllo delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Il problema dei prodotti provenienti dai territori occupati.....	101

### **CAPITOLO IV L’ECONOMIA DELLE *RULES OF ORIGIN* .....**

<b>1.Scopo dell’analisi economica.....</b>	<b>107</b>
2.L’analisi economica delle regole d’origine preferenziali.....	110
2.1.L’emergere delle teorie economiche relative alla trattazione delle regole d’origine .....	110
2.2. I costi delle regole d’origine .....	111
2.3.I motivi dell’introduzione delle ROO: un’analisi di political economy .....	113
3. Le importazioni preferenziali: risultati di un’indagine statistica.....	116

### **CONCLUSIONI ALLA PRIMA PARTE .....**

<b>PARTE II L'ORIGINE DEI PRODOTTI A FINI COMMERCIALI .....</b>	<b>121</b>
---	------------

<b>INTRODUZIONE ALLA SECONDA PARTE.....</b>	<b>123</b>
---	------------

**CAPITOLO V LA TUTELA DELL'ORIGINE COMMERCIALE NEL CONTESTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO .....**

<b>125</b>	
1. L'origine nell'ambito delle c.d. "IP conventions" .....	125
1.1. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883.....	127
1.2. L'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891.....	127
1.3. L'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine.....	128
2.L'Accordo TRIPS .....	129
2.1. Il rapporto intercorrente tra l'Accordo TRIPS e le altre convenzioni in materia di proprietà intellettuale.....	130
2.2. L'origine geografica nell'Accordo TRIPS .....	131
2.3.Le indicazioni geografiche indirette e la c.d. biopirateria.....	136
3. La tutela dei consumatori legata all'esatta individuazione dell'origine nell'articolo IX del GATT.....	139

**CAPITOLO VI L'ORIGINE COMMERCIALE NEL CONTESTO DEL MERCATO UNICO.141**

1. Problematiche connesse alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari nel mercato unico .....	141
2.L'informazione del consumatore.....	143
2.1.L'etichettatura dei prodotti.....	143
2.2.Il marchio d'origine .....	144
2.3.Le denominazioni di vendita.....	147
2.4.Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette.....	149
3.I Regolamenti su DOP e IGP .....	151
3.1. Il Regolamento (CEE) n. 2081/92.....	151
3.2. Il Regolamento (CEE) n. 2082/1992 .....	155
3.3. Il Regolamento (CE) n. 509/2000 .....	155
3.4. Il Regolamento (CE) n. 510/2006.....	158
4. Analisi della giurisprudenza comunitaria relativa alle denominazioni d'origine .....	159
4.1. Sul potere degli Stati membri di disciplinare autonomamente le denominazioni d'origine.....	159
4.2. Denominazioni d'origine e misure di effetto equivalente.....	167
4.3. Denominazioni composte e denominazioni generiche.....	173
4.4. Denominazioni e obbligo degli Stati di perseguire d'ufficio le violazioni.....	179
4.5. La disciplina contenuta nei trattati preesistenti .....	182
5. L'origine geografica e la tutela della libera concorrenza .....	185

5.1. Il marchio collettivo comunitario.....	186
6. Il “pacchetto qualità” e gli sviluppi futuri dell’attuale normativa .....	189

**CAPITOLO VII IL RAPPORTO TRA I MARCHI COMMERCIALI E LE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE .....191**

1. L’origine del problema.....	191
1.1. Il fattore culturale .....	192
2. Verso il superamento del tradizionale principio “first in time, first in right” .....	197
3. La disciplina contenuta nel diritto internazionale pattizio .....	199
3.1. La disciplina contenuta nelle IP Conventions .....	199
3.2. La disciplina contenuta nell’Accordo TRIPS .....	203
4. Le proposte di modifica.....	205
5. Il rapporto tra trademarks e appellations of origin nell’ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo .....	207
6. La soluzione adottata in ambito comunitario .....	209
6.1. La disciplina contenuta nel Regolamento (CEE) n. 2081/92 e Regolamento (CE) n. 510/06 .....	209
6.2. La giurisprudenza comunitaria in tema di rapporto tra marchi commerciali e denominazioni geografiche.....	210
6.2.1. Marchi commerciali e denominazioni “qualificate” .....	210
6.2.2. marchi commerciali e denominazioni semplici .....	214
6.2.3. Marchio comunitario e denominazioni di origine .....	215
7. I due Panels del 2005 e l’apertura a ipotesi di coesistenza.....	217

**CAPITOLO VIII L’ANALISI ECONOMICA DELL’ORIGINE COMMERCIALE .....223**

1. I riflessi economici della normativa sull’origine commerciale.....	223
2. L’economia delle indicazioni geografiche.....	224
2.1. I costi delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche .....	224
2.2. I benefici delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche .....	225
3. L’economia dei marchi d’origine .....	227

**CONCLUSIONI ALLA SECONDA PARTE .....229**

**CONCLUSIONI .....231**

**BIBLIOGRAFIA.....233**

## *Abbreviazioni*

AER	=	The American Economic Review
AJIL	=	American Journal of International Law
Brook. J. Int'l L	=	Brooklyn Journal of International Law
California LR	=	California Law Review
Chicago JIL	=	Chicago journal of international law
Chicago-KENT LR	=	Chicago-Kent Law Review
Cambridge LJ	=	The Cambridge Law Journal
CMLR	=	Common Market Law Review
Cont. impr. eur.	=	Contratto e impresa/Europa
Cornell Int'l L. J.	=	Cornell International Law Journal
DCSI	=	Diritto comunitario e degli scambi internazionali
Dir. giur. agr., alim. amb.	=	Diritto e giurisprudenza agrarian, alimentare e ambientale
Dir. giur. agr.	=	Diritto e giurisprudenza agraria
Dir. pubbl. comp. eur.	=	Diritto pubblico comparato e europeo
DUE	=	Il Diritto dell'Unione europea
ECJILTP	=	Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy
EER	=	European Ecomic Review
EIPR	=	European Intellectual Property Review
EjIL	=	European Journal of International Law
EL Reporter	=	European Law Reporter
ELR	=	European Law Review
Enc. giur.	=	Enciclopedia giuridica
ERAЕ	=	European Review of Agricultural Economics
Ezw	=	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
Fordham ILJ	=	Fordham International Law Journal
Giur. it.	=	Giurisprudenza italiana
Georgia JICL	=	The Georgia Journal of International and Comparative Law
ITLR	=	International Trade Law and Regulation
ICC	=	International Review of Intellectual Property and Competition Law
JCMS	=	Journal of Common Market Studies
JCP	=	Journal of Consumer policy
JDE	=	Journal of Development Economics
JDI	=	Journal du droit international
JIEL	=	Journal of International Economic Law
JIP	=	Journal of Intellectual Property
JRS	=	Journal of Rural Studies
JWIP	=	Journal of World Intellectual Property

JWT	=	Journal of World Trade
LIEI	=	Legal Issues of economic Integration
MIPLR	=	Marquette Intellectual Property Law Review
RDA	=	Revista de Derecho Alimentario
RDAI	=	Revue de Droit des Affaires Internationales
RDI	=	Rivista di diritto internazionale
RDIDC	=	Revue de droit international et de droit comparé
RDR	=	Revue de droit rural
REDE	=	Revista española de derecho Europeo
RIDA	=	Revue internationale de droit africain EDJA
RIPI	=	Revue International de la propriété industrielle
Riv. dir. agr.	=	Rivista di diritto agrario
Riv. ec. agr.	=	Rivista di Economia Agraria
RMCUE	=	Revue du marché commun et de l'Union européenne
Studi integr. eur.	=	Studi sull'integrazione europea
TL&CP	=	Transnational Law & Contemporary Problems
TR	=	Trademark Reporter
WBER	=	World Bank Economic Review
WE	=	The World Economy
WTL	=	World Trade Review
YR	=	The Yale Review



## ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA DEL LAVORO

### *L'origine delle merci nel commercio internazionale e nel Mercato unico*

La tesi si compone di due parti, la prima dedicata all'origine geografica delle merci a fini doganali (Regole d'origine) e la seconda dedicata all'origine geografica delle merci a fini commerciali, le quali si suddividono ciascuna in quattro capitoli.

Il lavoro si propone di analizzare l'obiettivo cui sono finalizzate le normative che disciplinano l'origine, evidenziando l'importanza che la provenienza dei beni, dapprima funzionale solamente all'individuazione della tariffa doganale applicabile, ha assunto in termini di qualità dei prodotti, la quale ha poi condotto all'adozione, sia a livello internazionale che europeo, di importanti norme disciplinanti le indicazioni geografiche. Quest'ultima accezione riveste un'importante ruolo nell'ambito della tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori, sui quali incide tuttavia anche la normativa doganale, a causa dell'utilizzo delle Regole d'origine anche per l'eventuale applicazione dei marchi d'origine. Oltre ai consumatori, poi, la normativa sull'origine, indirizzando le scelte commerciali, assume una particolare importanza anche sul versante dello sviluppo delle economie deboli.

Le importanti implicazioni legate all'esatta individuazione della provenienza dei beni rendono indispensabile la verifica della coerenza e dell'efficacia dei dati normativi vigenti, anche alla luce di un'analisi economica del diritto, oggetto di due appositi capitoli alla fine rispettivamente della prima e della seconda parte.

Nella prima parte, dunque, si analizzerà la prospettiva doganale dell'origine. Nel primo capitolo, dedicato all'inserimento di tali regole fra gli ostacoli non tariffari, si evidenziano in primo luogo i principi informatori del diritto del commercio internazionale, sottolineando come lo sviluppo dei popoli costituisca l'obiettivo principale di tale sistema, mentre il libero scambio riveste solamente il carattere di obiettivo strumentale. Si tratta di una considerazione che riveste particolare importanza per la valutazione di compatibilità di Regole d'origine restrittive. Dopo le prime brevi osservazioni, si cercherà di comprendere più analiticamente i fini perseguiti da tale disciplina, il cui dispiegarsi sarà messo in luce nel secondo capitolo, nel quale si studieranno i criteri tecnici di attribuzione dell'origine. Nel terzo capitolo, poi, si analizzerà la disciplina dell'origine doganale nel contesto dell'Unione europea, ove particolare attenzione merita la proposta di Regolamento c.d. "*Made in*", volta a istituire un sistema obbligatorio di marchi d'origine per i prodotti importati, adeguando il diritto dell'Unione europea al diritto dei principali *partners* commerciali mondiali. L'ultimo capitolo della prima parte, infine, affronta come si è detto la problematica da un punto di vista di *Law and Economics*, che costituisce un metodo molto utilizzato in tale disciplina normativa.

Nel contesto doganale, lo studio evidenzia l'incapacità dell'attuale formulazione delle regole d'origine di garantire un'adeguata tutela a determinati diritti, come il diritto allo sviluppo e i diritti dei consumatori, nel cui ambito emerge il diritto all'informazione.

Nella seconda parte si analizzerà l'origine legata alla qualità dei prodotti. A tal fine, nel quinto capitolo si studieranno gli strumenti di diritto internazionale pattizio rilevanti, mentre nel sesto capitolo lo studio si concentrerà sugli strumenti giuridici a tal fine elaborati in seno all'Unione europea. Nel settimo capitolo, sarà, poi, affrontata la questione relativa alla tensione esistente fra i marchi commerciali e le indicazioni geografiche. In questo contesto, merita particolare attenzione il rilievo di permanenti profili di criticità, anche in seguito al *Panel Report* del 2005 "*EC-Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural products and Foodstuffs*". Infine, anche l'ultimo capitolo della seconda parte darà conto dell'approccio economico a quest'ambito del diritto.

Anche in relazione a questa seconda parte, e senza voler abbracciare necessariamente i risultati cui conduce l'analisi economica del diritto, deve rilevarsi che gli attuali strumenti normativi non si dimostrano pienamente efficaci in relazione all'auspicato fine di garantire, da un lato, un'effettivo contributo allo sviluppo, e, dall'altro, un'effettiva tutela dei diritti dei consumatori, la quale potrà forse solamente in ambito europeo vedere qualche miglioramento, qualora venisse approvata la nuova proposta di Regolamento presentata recentemente dalla Commissione e volta a sistematizzare l'attuale disciplina nel tema ivi considerato.

## ABSTRACT

### *The Origin of Goods in International Trade and in the Common Market*

This dissertation focuses on the Origin of Goods and it is structured in two Parts. The first one is related to customs Rules of Origin (ROO) and the second one is related to Geographical Indications (GI). Both Parts are divided in four Chapters.

The analysis highlights that at the beginning the origin was related to customs purposes only; it was only later that it was gradually linked to the quality of goods. This phenomenon fostered the adoption of International as well as European rules concerning the geographical indications in order to grant consumers' rights and interests. Actually, also custom rules of origin influence consumers' rights, since they establish the necessary conditions for the application of marks of origin. Then, besides consumers' protection, the origin of goods is relevant also for the developing countries, since it is necessary for the functioning of Free Trade Agreements and the Generalized Systems of Preference.

The importance of the rights and interests that are influenced by these rules requires to verify the coherence and the effectiveness of the current legal framework, also from a perspective of "Law and Economics", which is used in the final Chapter of each Part.

The First Part concerns the Rules of Origin (RoO) from the perspective of international and European rules on customs. The First Chapter looks at the Rules of Origin as non tariff barriers. After an analysis of the fundamental principles of international trade law, we reach the conclusion that the primary purpose is the world development, while the establishment of free trade is a secondary goal only. This consideration is particularly relevant in order to evaluate if the restrictive Rules of Origin meet the WTO rules. After analytically considering the goals of ROO, the second Chapter focuses on the technical criteria and on the requirements imposed by the ROO regime. Then, in the Third Chapter, the Rules of Origin will be studied within the European Union Law, where one can find an interesting debate concerning the new Proposal for a Regulation, whose aim consists in establishing the mark of origin for goods imported from third countries. This Proposal would adapt European Law to the rules that are enforced in many of its main trade partners' countries. In the last Chapter of the First Part the issue of the origin of goods will be presented from a "Law and Economics" point of view.

The dissertation shows that, within custom law, the rules in force do not reach either the goal of development, nor the consumers' rights, first and foremost the right of information.

The Second Part will review the origin of goods related to their quality.

For this reason, the argument of the fifth Chapter are the international agreements in force, which assure the protection of quality of goods, while the sixth Chapter will focus on the European legal framework concerning this matter. The seventh Chapter deals with the contrast between trademarks and geographical indications, with a special reference to

the problems that have not been solved by the WTO *Panel* Report of 2005 “*EC-Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural products and Foodstuffs*”. The last Chapter, will focus on the Economics of geographical indications.

Also the analysis of the Second Part will reveal that the International and European framework at issue is not able to promote the development agenda, which actually would require an improvement of the normative asset on geographical indications within the context of WTO law. Moreover, even consumers’ rights do not seem to be protected enough by the framework concerning geographical indications in force. This aspect will probably be best achieved only in the European context, in the case of the adoption of the Proposal for a new Regulation.

## INTRODUZIONE

SOMMARIO: 1. Scopo della ricerca e rilevanza dei diritti fondamentali nel diritto internazionale dell'economia. – 2. Il contenuto della ricerca. – 2.1 I termini del problema: il significato di “merce” e di “origine”. – 3. L'approccio *Law and Economics*.

### *1. Scopo della ricerca e rilevanza dei diritti fondamentali nel diritto internazionale dell'economia*

Negli ultimi anni l'attenzione posta sul “consumatore” quale nuovo soggetto di diritti ha dato avvio a una cospicua produzione normativa di c.d. terza generazione. Nonostante l'irriducibilità della persona a mero soggetto che consuma, sembra condivisibile la necessità di guardare ai bisogni di coloro che operano nel mercato in un momento storico in cui la velocità e la facilità degli scambi tende a far dimenticare che anche il commercio è funzionale allo sviluppo della persona complessivamente considerata. In tale contesto meritano attenzione anche le norme che tutelano uno dei modi d'essere della persona, ovvero il suo agire quale soggetto che acquista e consuma i beni offerti sul mercato.

Nell'ambito di tali norme una particolare rilevanza è assunta da quelle volte a tutelare la sicurezza e qualità dei prodotti. Il raggiungimento di tale obiettivo è inteso, in alcuni sistemi giuridici, come strettamente legato alla tutela dell'origine geografica dei beni. Si tratta, però, di un'approccio che, oltre a essere assai controverso, presenta altresì notevoli aspetti di complessità.

L'individuazione dell'esatta origine dei prodotti, infatti, presenta un duplice rilievo. Da un lato, tale problematica è entrata nel dibattito contemporaneo per il fatto di essere considerata da molti lo strumento essenziale a garanzia del valore territoriale aggiunto dei prodotti; dall'altro lato, essa si è da sempre resa necessaria al fine di individuare la tariffa doganale, o un'eventuale altra misura restrittiva, applicabile alle merci importate da altri Paesi.

In entrambi i casi, essa incide indirettamente sulla concretezza della tutela dei diritti sociali e degli individui, inserendosi nel dibattito legato all'emersione dei diritti fondamentali nel contesto del diritto internazionale del commercio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> T. COTTIER, J. PAUWELYN, E. BÜRGI, *Human Rights and International Trade*, Oxford, 2006.

Il tema, oggetto di una vivace discussione dottrinale, è stato organicamente sviluppato, seppur in maniera criticabile, da Ernst-Ulrich Petersmann, che lo ha affrontato prendendo le mosse dalle conseguenze della “*human rights revolution*” per il diritto internazionale pubblico. L’autore sottolinea, seguendo l’impostazione kantiana, come l’universale riconoscimento di tali diritti richieda la costituzionalizzazione del diritto internazionale, a garanzia della libertà degli individui dagli abusi del potere. Il costituzionalismo era, infatti, considerato da Kant quale strumento idoneo a garantire il più possibile la libertà umana, secondo regole di diritto che assicurassero la coesistenza delle libertà di ciascun individuo con quelle di altri. Se la tutela dei diritti sociali e individuali ha effettivamente trovato espressione nell’adozione delle costituzioni degli Stati nel secondo dopoguerra, nel contesto del diritto internazionale la tematica si pone in termini differenti a causa della diversità strutturale del sistema giuridico in questione. Invero, in relazione al diritto del commercio internazionale, Petersmann sottolinea come il passaggio dal GATT 1947 al WTO costituisca “*an example of a successful ‘constitutionalisation’ of international trade law based on constitutional principles such as: ‘rule-of-law’; compulsory adjudication; ‘checks and balances’ between legislative, executive, and judicial powers; and the legal primacy of the WTO ‘Constitution’ vis-à-vis the Agreements listed in the Annexes to the WTO Agreement and vis-à-vis ‘secondary WTO law’*”<sup>2</sup>. Mentre le costituzioni statali impongono solitamente il divieto di discriminazione nei confronti delle minoranze, dei lavoratori, delle donne, dei bambini, degli stranieri, etc., la normativa WTO impone il divieto di discriminazione nei confronti dei prodotti, dei servizi, degli investimenti e degli operatori economici stranieri, delineando così un punto di svolta rispetto alle politiche protezionistiche praticate per secoli da parte dei governi nazionali. L’autore, inoltre, aggiunge che “*following the ‘democratic grass-root devolution of 1989’, economic and legal globalization (including the global integration law of the WTO) offer the possibility for another ‘human rights revolution’ in favor of non-discriminatory open markets, global competition and more effective protection of human rights as we have already seen on the regional level in Ec law*”<sup>3</sup>. Da questo punto di vista ci si è chiesti se il libero commercio, nel quale troverebbe espressione il diritto allo sviluppo, possa ricevere protezione quale diritto umano, oppure se tale libertà debba arrestarsi alle frontiere nazionali. Al quesito Petersmann risponde affermativamente, sottolineando come il libero scambio sia la

---

<sup>2</sup> E.-U. PETERSMANN, *Human Rights and International Economic Law in the 21<sup>st</sup> Century. The need to clarify their interrelationships*, in *JIEL*, 2001, pp. 3-39, p. 24. Il tema della costituzionalizzazione del diritto del commercio internazionale anima da tempo un vivace dibattito tra coloro che si occupano della materia. La teoria non è condivisa unanimemente, come evidenzia, ad esempio, J. L. DUNOFF, *Constitutional Concepts: The WTO’s ‘Constitution’ and the Discipline of International Law*, in *EJIL*, Vol. 7 no. 3, 2006, 647-675, secondo il quale “*neither WTO texts nor practice suggest that the WTO is a constitutional entity*”.

<sup>3</sup> *Ibidem*, p. 30.

condizione necessaria per garantire lo sviluppo dei popoli e degli individui<sup>4</sup>, tra i quali un ruolo centrale è assunto dai consumatori, attualmente ancora poco ascoltati in quella che potrebbe essere definita “l’organizzazione degli interessi imprenditoriali”, pubblici e privati. Secondo Petersmann, “*The numerous ‘protectionist biases’ in WTO rules indicate that the self-interests of producers and also of trade bureaucracies in discretionary import protection may be inconsistent with the human rights interests of consumers in maximum equal liberty and open markets*”<sup>5</sup>. Se il pensiero di Petersmann non è accolto in modo unanime in dottrina, come dimostrano le severe critiche di Philip Alston<sup>6</sup> e di Robert Howse nei confronti della “*standard faith of the ideological free traders*”<sup>7</sup>, l’importanza di porre l’attenzione sulla libertà di scelta dei consumatori sembra rispondere a un interesse meritevole di tutela. La possibilità di sviluppare il *consumers welfare* potrebbe costituire un tassello per superare l’attuale limitata finalizzazione del WTO alla tutela del *producers welfare*<sup>8</sup>, inserendosi, inoltre, nella più vasta tematica della legittimazione dell’organizzazione mondiale del commercio<sup>9</sup>, questione divenuta ormai improrogabile e alla cui realizzazione potrebbe giungersi prevedendo la partecipazione nelle istituzioni del

---

<sup>4</sup> “*The human rights objective of maximum equal liberty, empowerment, and self-development of citizens across frontiers clearly require freedom of trade*”, *ibidem*, p. 34.

<sup>5</sup> *Ibidem*, p. 27.

<sup>6</sup> P. ALSTON, *Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to Petersmann*, in *EJIL*, 2002, pp. 814-844. V. anche P. ALSTON, *The Myopia of the Handmaidens: Internationale Lawyers and Globalisation*, in *EJIL*, 1997, pp. 435-448.

<sup>7</sup> Secondo Robert Howse, infatti, la teoria di Petersmann non riuscirebbe a reggere il confronto con la realtà considerata nella complessità della sua concretezza. V. R. HOWSE, *Human Rights in the WTO: Whose Rights, What Humanity? Comment on Petersmann*, in *EJIL*, 2002, 651-659, p. 655. L’autore sottolinea che “*in the real world, policy-makers have a limited and constrained tool kit available to them to fulfil social and other human rights. Labelling may be more efficient than a ban on a toxic substance with industrial uses. But what if those handling the substance are mostly illiterate? Adjustment and training and education subsidies to workers may be more efficient than trade restrictions, but what if a country has had fiscal restraint imposed on it by the IMF and the capital markets (as a condition for future access to those markets)?*”. V. anche S. PEERS, *Fundamental Rights or Political Whim? WTO Law and the European Court of Justice*, in G. DE BÚRCA, J. SCOTT, *The EU and the WTO*, 2001, pp. 123-130.

<sup>8</sup> P. C. MAVROIDIS, *Come together? Producer Welfare, Consumer Welfare and Wto Rules*, in E.-U. PETERSMANN, *Reforming the World Trading System: Legitimacy, Efficiency and Democratic Governance*, Oxford, 2005, pp. 277 ss.

<sup>9</sup> La problematica della legittimazione dell’organizzazione mondiale del commercio è oggetto di un ampio dibattito dottrinale. V., fra gli altri, J. PAUWELYN, *The Transformation of World Trade, Duke Law School Legal Studies Research Paper No. 66*, 2005, ove l’autore sottolinea che “*To survive as a legitimate organization, the WTO must extend its base to include consumers and citizens*”, p. 54.

WTO di nuovi attori, rappresentanti della società civile, fra cui gli stessi consumatori, attualmente poco tutelati.

Il “*right to know*” dei consumatori, infatti, è strettamente legato al basso livello di protezione per la salute accordata dal diritto internazionale del commercio a tale categoria di soggetti, fattore che rende necessario promuovere una normativa che consenta loro di conoscere le caratteristiche dei beni, così da poter esercitare liberamente le scelte d’acquisto. Garantire la conoscenza è necessario, poiché la normativa internazionale non impone agli Stati il rispetto di elevati standard qualitativi. Gli organismi di normalizzazione, infatti, cui fanno riferimento le legislazioni nazionali, non sono tenuti ad agire nel rispetto di un alto grado di protezione, perché le norme ISO-IEC o quelle adottate dal *Codex Alimentarius*<sup>10</sup> sono frutto di un compromesso tra le disposizioni dei vari Stati che fa scendere il livello di protezione verso il basso. Considerata, all’opposto, la fiorente produzione normativa elaborata nel contesto europeo a protezione dei consumatori<sup>11</sup>, vi è chi ritiene necessario modellare la normativa internazionale prendendo come riferimento la normativa dell’Unione europea, che in relazione ai prodotti agroalimentari ha sviluppato una copiosa disciplina legata alla provenienza dei beni stessi, quale sinonimo di qualità.

Nei capitoli che seguono, dunque, si vedrà come i diritti a cui si è fatto riferimento possano trovare una tutela maggiormente adeguata, anziché nel binomio protezionismo-liberismo, in una serie di altri strumenti, come l’elaborazione di un’efficace sistema armonizzato di etichettatura, che permetta di conferire effettività alla “libertà” auspicata da Petersmann.

## 2. Il contenuto della ricerca

Gli obiettivi delineati richiedono l’implementazione dell’attuale panorama giuridico, internazionale, ma anche europeo, il quale presenta diversi profili di criticità, che nell’attesa di un intervento normativo, dovranno essere risolti dall’interprete, mediante una lettura del

---

<sup>10</sup> La raccomandazione di tali standard, linee guida e raccomandazioni internazionali è il compito primario della Commissione del *Codex Alimentarius*, una istituzione creata nel 1962 sulla base di una iniziativa congiunta della FAO e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il compito della Commissione è essenzialmente quello di guidare e promuovere l’elaborazione e l’adozione di standard relativi alle sostanze destinate all’alimentazione e di fornire assistenza nel processo di armonizzazione a livello internazionale. Sul tema v. M. A. ECHOLS, *Institutional Cooperation and Norm Creation in International Organizations: The FAO-WHO Codex Alimentarius*, in T. COTTIER, J. PAUWELYN, E. BÜRGI, *Human Rights and International Trade*, cit., pp. 192-198.

<sup>11</sup> Al contrario, non si rinviene nel contesto del Nafta alcuna particolare attenzione per i consumatori, v. J. P. NEHF, *Principles of consumer protection in the North American Free Trade Agreement*, in T. BOURGOIGNIE; J. A. RUBIO, *L’intégration économique régionale et la protection du consommateur*, Blais, 2009, pp.171-191.



dato normativo che tenga in considerazione il contesto in cui le singole disposizioni si collocano. A tale scopo, si individueranno i criteri giuridici stabiliti a livello internazionale ed europeo per attribuire una determinata provenienza ai beni scambiati nelle operazioni commerciali internazionali, tenendo in considerazione i principi che governano la materia. In un secondo momento, si cercherà di comprendere l'effettivo dispiegarsi di tali norme nel tessuto socio-economico. Il complesso intreccio normativo, dovuto in gran parte alle varie esigenze che ne sono alla base, rende indispensabile suddividere l'analisi in due parti. La prima parte sarà dedicata allo studio dei principi e delle norme doganali, mentre nella seconda parte si studierà la c.d. "origine commerciale dei beni".

Nell'ambito della prima parte, si cercherà di introdurre il tema mettendo in evidenza i principi a cui esso si deve informare (capitolo I), per poi studiare i criteri concreti di individuazione dell'origine doganale elaborati a livello internazionale (capitolo II) e a livello europeo (capitolo III). Nell'ultimo capitolo della prima parte si cercherà, invece, di analizzare l'impatto economico dell'insieme delle regole in precedenza esaminate. Quest'ultimo aspetto si rivela di importanza fondamentale per comprendere se le normative volte a consentire un accesso preferenziale alle merci dei Paesi in via di sviluppo abbiano, o meno, un effetto positivo sull'aumento di produttività e sulla ricchezza di tali Paesi, costituendo un effettivo strumento di sostegno delle loro economie (capitolo IV).

La seconda parte si svilupperà in altri quattro capitoli. Inizialmente si studierà come trae origine il problema della tutela commerciale della provenienza delle merci e le soluzioni seguite nell'ambito del diritto internazionale pattizio (capitolo V) e del diritto dell'Unione europea (capitolo VI). Il successivo capitolo VII sarà dedicato all'analisi di un delicato problema determinato dall'incontro degli scambi commerciali tra Paesi appartenenti al "Vecchio" e al "Nuovo" mondo, che pone in conflitto la normativa a tutela delle denominazioni geografiche con i diritti legati ai *trademarks* comprese le prospettive future di sviluppo della tutela, mediante l'analisi delle proposte presentate dai Paesi membri della *World Trade Organisation* (WTO). Infine, si analizzerà il contributo della scienza economica in relazione al secondo obiettivo perseguito dalle norme sull' "origine" per comprendere se la trasparenza commerciale, accordata dalla tutela del *milieu géographique*, aumenti gli acquisti dei prodotti tutelati e dunque sostenga le produzioni legate a un determinato territorio o meno. Sempre con riferimento al secondo obiettivo, inoltre, si cercherà di comprendere quali siano i possibili effetti che un eventuale estensione della tutela comporta con riguardo alle esportazioni dei Paesi del "Nuovo" mondo e delle economie deboli (Capitolo VIII).

L'analisi, dunque, si propone di sistematizzare la normativa sovranazionale che incide sull'origine delle merci, evidenziando la linea lungo la quale dovrebbe procedere lo sviluppo del quadro giuridico, allo scopo di contribuire al rafforzamento della tutela dei diritti dei singoli e allo sviluppo delle popolazioni. Il raggiungimento di tale scopo sembra richiedere che i requisiti per stabilire l'origine siano formulati in modo restrittivo. Come si è accennato e come si vedrà in seguito, però, requisiti eccessivamente stringenti rischiano di porsi in contrasto con i principi che regolano il sistema del commercio internazionale. Se, tuttavia, una disciplina restrittiva forse potrebbe trovare giustificazione nelle eccezioni contemplate

dai *covered agreements* e attraverso una lettura delle norme elaborate in seno al WTO che tenga conto delle norme di diritto internazionale “esterne”, si ritiene che una tale modulazione dei criteri idonei a conferire l’origine debba essere funzionale a un’efficace esercizio della libertà di scelta, nel contesto di un quadro istituzionale più ampio di quello attuale, volto a tutelare soltanto il *producers welfare*.

La partecipazione e l’informazione consentirebbero di rispondere più efficacemente allo scopo a cui è preordinata l’organizzazione del commercio internazionale, non necessariamente attraverso la corsa alla maggiore “costituzionalizzazione” del sistema del commercio internazionale<sup>12</sup>, ma attraverso un recupero più incisivo dello scopo cui è preordinato, che non è costituito dalla mera tutela di un “*God of Free Trade*”<sup>13</sup> servile rispetto alle istanze protezionistiche dei forti centri d’interesse, ma è volto a promuovere lo sviluppo dell’intera comunità internazionale<sup>14</sup>.

### 2.1. I termini del problema: il significato di “merce” e di “origine”

Prima di iniziare l’analisi della normativa sull’origine delle merci è utile soffermarsi brevemente sulla nozione di “merce” a cui tale disciplina si riferisce. I due obiettivi perseguiti mediante l’individuazione dell’origine, infatti, sottendono anche due diverse categorie di beni.

Da un lato, infatti, le regole volte ad accordare un accesso preferenziale, o meno, ai mercati esteri comprende tutti i beni che potenzialmente possono essere oggetto di scambio. Da questo punto di vista, infatti, la nozione giuridica di merce si rifà alla nozione economica, secondo cui la merce è qualsiasi bene che può essere scambiato, comprese dunque anche le materie prime come l’energia<sup>15</sup>. In tale contesto, l’origine è legata alla nomenclatura tariffaria del Sistema Armonizzato<sup>16</sup>.

Diversamente, le regole volte a tutelare i produttori e i consumatori sono legate alla nuova concezione che il valore aggiunto della merce dipende dal luogo geografico in cui

---

<sup>12</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>13</sup> L’espressione è tratta da J. H. H. WEILER, *Cain and Abel – Convergence and Divergence in International Trade Law*, in J. H. H. WEILER, *The Eu, the Wto, and the Nafta. Towards a Common Law of International Trade?*, Oxford, 2000, p. 3.

<sup>14</sup> Sul tema v. P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell’organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, pp. 99-101.

<sup>15</sup> In proposito è interessante notare che secondo l’articolo 58 (2) della Direttiva 2004/17/CE “*i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti*”, così dando una risposta alla questione, non ovvia, del se considerare i software come un prodotto o come un servizio. V. Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in *GUL* 134 del 30.4.2004, pp. 1–113.

<sup>16</sup> V. *infra* cap. II, par. 2.1.

essa è stata prodotta. Tale assunto restringe inevitabilmente il novero delle categorie merceologiche che possono essere tutelate da una normativa che collega l'origine alla qualità dei beni, i quali saranno costituiti per lo più dai prodotti agroalimentari e, eventualmente, dai prodotti legati all'industria tessile-manifatturiera. Da questo punto di vista, nei vari testi normativi, come si vedrà, l'origine è indicata utilizzando svariate espressioni, quali "indicazioni geografiche", "denominazioni d'origine", "indicazioni di provenienza", "marchi d'origine", le quali non sono però mai accompagnate da una chiarezza definitoria, alla cui mancanza deve necessariamente supplire il lavoro dell'interprete. Sembra utile evidenziare sin d'ora che la dottrina<sup>17</sup> è concorde nel ricollegare i c.d. "marchi d'origine" ai prodotti di un certo Paese, mentre, all'opposto, le altre nozioni identificherebbero soltanto la zona geografica, la località, di provenienza del bene, senza dire nulla in merito allo Stato di provenienza. Un'altra differenza, poi, è stata sottolineata in relazione al regime di tutela apprestato a tali segni identificativi. La maggioranza degli autori che si occupano del tema ritengono, infatti, che le denominazioni geografiche, la cui disciplina è sorta, *in primis*, nell'ambito di convenzioni a tutela della proprietà industriale, possono ragionevolmente essere qualificate quale "diritto di proprietà", dato che l'acquisizione dello *status* di indicazione geografica è subordinato alle particolari caratteristiche qualitative del prodotto originario della zona evocata, nonché alle modalità con cui quel particolare prodotto è solito essere realizzato in quell'area<sup>18</sup>. Tale diritto di esclusiva, invece, non sarebbe accordato ai c.d. "marchi di origine", solitamente preceduti dalla dizione *made in*.

Il presente lavoro, per i fini che persegue e che sono stati delineati nel paragrafo precedente, non sarà limitato all'analisi della normativa riferita solamente a una determinata categoria di beni e, quindi, di norme, ma cercherà di considerare il complesso della normativa in tema di origine, così da poter fornire un quadro generale che costituisca una base solida funzionale allo sviluppo di un contributo ai negoziati futuri.

### 3. *L'approccio Law and Economics.*

Nel delineare il percorso della ricerca si è detto che dopo aver analizzato la normativa rilevante, internazionale e europea, si darà conto dell'approccio c.d. *Law and Economics* alla problematica relativa all'origine dei prodotti.

---

<sup>17</sup> GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, p. 422. Sul tema v. anche GOEBEL, *Geographical Indications and Trademarks. The Road from Doha*, in *TR*, 2003, p. 982 ss.

<sup>18</sup> A dire il vero, anche nell'ambito della disciplina relativa alle denominazioni geografiche non è sempre richiesto il collegamento della zona geografica con determinate qualità, anzi, si tratta di un requisito aggiunto contemplato soltanto negli ultimi accordi che sono intervenuti nella materia, come si vedrà in seguito.

Si tratta di una metodologia di studio che ha avuto origine negli Stati Uniti in relazione alla sfera del diritto interno e che solamente negli anni più recenti si è fatta strada nell'ambito del diritto internazionale, prendendo avvio proprio in seno al diritto internazionale del commercio. Invero, se l'applicazione di tale metodologia sembra avere il merito di contribuire positivamente al dibattito sulla qualificazione del diritto internazionale come ordinamento giuridico, dal momento che l'applicazione di tale metodo presuppone necessariamente tale qualificazione<sup>19</sup>, deve sottolinearsi come la valutazione delle norme basata sulla mera analisi costi-benefici non tenga conto di tutta una serie di altri fattori, riducendo il bene della comunità internazionale e degli individui che di essa fanno parte al mero "benessere", inteso quale sinonimo di "*wealth*", secondo visione che non può che ritenersi parziale, come mette in luce Mark D. White<sup>20</sup>. Nonostante tale aspetto di criticità, non sembra però potersi tralasciare il fatto che tale metodo si sta facendo sempre più strada nel campo del diritto internazionale del commercio e del fatto che si riscontrano numerosi scritti sull'*utilità* di rafforzare la tutela della provenienza delle merci. Si ritiene pertanto doveroso dare conto di tali studi, mettendo tuttavia in luce gli aspetti riduttivi a cui conducono. Essi, infatti, nella materia di cui ci si occupa finiscono per considerare la società come il luogo della mera contrapposizione di interessi economici, determinando importanti conseguenze sia sulla valutazione delle *Rules of Origin* che delle indicazioni geografiche. In relazione alle prime, la valutazione costi-benefici non sembra considerare la totalità degli aspetti relativi allo sviluppo delle economie più deboli, con riferimento alle seconde invece tralasciano di considerare il bagaglio di valori, spesso legati alla tradizione produttiva, di cui la normativa vuole essere espressione.

---

<sup>19</sup> Secondo Eric A. Posner, il ritardo nell'utilizzo di tale metodo nel diritto internazionale è dovuto, in primo luogo, alla difficoltà di qualificare il diritto internazionale quale "diritto", v. E. A. POSTNER, *Economics of Public International Law*, Glos, 2010. V. anche J. P. TRACHTMAN, *The Economic Structure of International Law*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, 2008.

<sup>20</sup> M. D. WHITE, *Theoretical Foundations of Law and Economics*, Cambridge, 2010. V., in particolare, M. TUNICK, *Efficiency, Practices, and Moral Point of View: Limits of Economic Interpretations of Law*, in M. D. WHITE, *Theoretical Foundations cit.*, pp. 77-95.

**PARTE I**  
**L'ORIGINE GEOGRAFICA A FINI DOGANALI**



## INTRODUZIONE ALLA PRIMA PARTE

L'origine dei prodotti, spesso invocata quale strumento idoneo a tutelare i consumatori, è invero da sempre un tema che ha interessato la normativa doganale, al fine di applicare ai prodotti importati un regime preferenziale o meno. Alcuni beni, infatti, possono beneficiare di un trattamento preferenziale in ragione della loro provenienza da un Paese parte di una zona regionale integrata, finalizzata a incentivare lo sviluppo economico degli Stati parte beneficiari, costituiti generalmente da economie deboli, ma non solo. Altri beni, invece, possono non godere di un accesso privilegiato a un determinato mercato estero, non solo per ragioni meramente economiche, ma spesso anche per ragioni sociali.

In entrambi i casi, la normativa in questione, quale strumento volto a disciplinare i criteri tecnici di attribuzione dell'origine doganale, rientrerebbe nel novero degli strumenti protezionistici spesso giustificati sulla base della necessità di contribuire allo sviluppo socio-economico dei Paesi interessati<sup>21</sup> e combattere le pratiche commerciali sleali che calpestano i diritti dei lavoratori e dell'ecosistema.

Tale finalità, tuttavia, sembra scontrarsi con l'opposta esigenza di garantire la libertà dei soggetti che partecipano al commercio, la quale si declina nella libertà di scelta dei consumatori<sup>22</sup>. Invero, tale libertà di scelta più che nella realizzazione *sic et simpliciter* del libero scambio sembra richiedere la possibilità di determinazione consapevole. In proposito, le *Rules of Origin* (ROO) sembrano rivestire una non banale incidenza, dal momento che esse possono essere utilizzate anche per applicare la marchiatura d'origine, che come si vedrà esplica una diretta influenza in capo ai consumatori. Tale finalità sembra

---

<sup>21</sup> Si deve, tuttavia, ricordare che il diritto allo sviluppo sia ripetutamente proclamato quale "inalienabile human right" non è facile sostenere che esso abbia acquisito, in quanto tale, il valore di un principio di diritto internazionale generale capace di tradursi in norme aventi contenuto precettivo. V. F. LENZERINI, *Le relazioni tra organizzazione mondiale del commercio e comunità europea nel settore della cooperazione allo sviluppo*, in FRANCONI, F. LENZERINI, M. MONTINI, *Organizzazione mondiale del commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie*, Milano, 2005, p. 194.

<sup>22</sup> S. KEANE, *Can a Consumer's Right to know Survive the Wto? The Case of Food Labelling*, in *TL&CP*, 2006, vol. 16, pp. 291-332; S. P. QUINTILLÁN, *Free trade, public health protection and consumer information in the European and WTO context: Hormone-treated beef and genetically modified organisms*, in *JWT*, 1999, vol. 33, pp. 147-197.

richiedere un'utilizzo stringente dei criteri d'origine, che, però, si pone in contrasto con il principio del libero scambio.

Nelle pagine che seguono, dunque, dopo aver analizzato i principi informativi del commercio internazionale, si metteranno in evidenza le contraddizioni insite al richiesto basso livello di stringenza della normativa d'origine doganale, che quando voglia essere utilizzata per scopi molto diversi tra loro non sembra essere pienamente efficace.



## CAPITOLO I

### L'ORIGINE COME OSTACOLO NON TARIFFARIO

SOMMARIO: 1. Il libero scambio tra diritto umano e obiettivo strumentale del commercio internazionale. – 1.1 Segue: analisi degli obiettivi perseguiti dall'*International Trade Organization* alla *World Trade Organization*. – 2. I principi materiali del commercio internazionale. – 2.1. Il principio di non discriminazione: la clausola della nazione più favorita. – 2.2. Segue: la clausola del trattamento nazionale. – 2.3. Il principio di reciprocità. – 2.4. Gli ostacoli tariffari e il principio di protezione doganale esclusiva. – 3. Le regole d'origine come ostacoli non tariffari. – 3.1. Le regole d'origine preferenziali. – 3.1.1. L'integrazione regionale. – 3.1.2. Il Sistema di Preferenze Generalizzate. – 3.2. Le regole d'origine non preferenziali. – 3.2.1. Le regole d'origine finalizzate all'applicazione di dazi *anti-dumping*. – 3.2.2. Regole d'origine e misure compensative. – 3.2.3. Regole d'origine e misure di salvaguardia. – 3.2.4. Regole d'origine e appalti pubblici. – 3.2.5. Regole d'origine e restrizioni quantitative. – 3.2.6. Regole d'origine e marchi d'origine. – 3.2.7. Regole d'origine e statistiche commerciali. – 4. I limiti di compatibilità delle RoO preferenziali e non preferenziali con la normativa WTO.

#### *1. Il libero scambio tra diritto umano e obiettivo strumentale del commercio internazionale*

I manuali di diritto del commercio internazionale dedicano alle *Rules of Origin* (ROO) attenzione nell'ambito della materia che tratta gli "ostacoli non tariffari al commercio". Anche le monografie che affrontano compiutamente il tema in questione definiscono le ROO quali *technical barriers to trade*, dal momento che esse, contribuendo a limitare l'applicazione del principio della nazione più favorita (MFN nell'acronimo inglese), si pongono in contrasto con i principi del sistema del commercio internazionale. Questa classificazione, invero, dev'essere approfondita. Infatti, anche tralasciando il fatto che la stessa individuazione dell'origine è necessaria per l'applicazione della clausola MFN, ci si deve interrogare in quali termini i principi del commercio internazionale sono derogati dalle ROO.

Naturalmente l'individuazione dell'origine preferenziale e non preferenziale, come si vedrà in seguito, determina un rallentamento dei processi di liberalizzazione. Tuttavia, mentre secondo molti autori il libero scambio costituisce *il* principio fondamentale e intoccabile a cui deve essere rivolta l'interpretazione della normativa attuale e a cui devono essere informate tutte le normative future, altra parte della dottrina sottolinea il carattere meramente strumentale della riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli al commercio,

nonché l'eliminazione dei comportamenti discriminatori nel commercio internazionale<sup>23</sup>. A sostegno di tale tesi, si sottolinea come nel Preambolo del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) i governi delle Parti contraenti dichiarino di voler tendere nelle loro relazioni in campo commerciale ad innalzare il livello di vita, ad assicurare il pieno impiego e un tasso elevato e sempre crescente del reddito reale e della domanda effettiva, a sviluppare la piena utilizzazione delle risorse mondiali e ad espandere la produzione e lo scambio dei prodotti (punto 2). Tale scopo dovrebbe trovare realizzazione attraverso la conclusione di accordi finalizzati alla riduzione sostanziale delle tariffe doganali e degli altri ostacoli agli scambi, su una base di reciprocità e di mutui vantaggi, e all'eliminazione del trattamento discriminatorio del commercio internazionale (punto 3).

In base a tali disposizioni, è evidente che una maggiore liberalizzazione degli scambi costituisce, considerate anche le numerose eccezioni, soltanto il mezzo individuato dai governi per il raggiungimento di un fine di maggior respiro. Qualora, al contrario, lo si considerasse quale scopo unico da perseguire si finirebbe per dare attuazione al "*manifesto ideologico del credo economico neoliberista applicato al settore del commercio internazionale*"<sup>24</sup>, per utilizzare un'espressione ancora attuale di Picone, senza considerare il più ampio contesto in cui l'Accordo generale è inserito.

Nell'ambito dell'analisi sulla normativa relativa all'origine dei prodotti, una riflessione sul vero obiettivo perseguito dagli Stati dall'epoca dei negoziati di Bretton Woods è necessaria al fine di chiarire quali siano i principi interpretativi della normativa tecnica e quali siano i principi-guida nell'ambito dei lavori di implementazione e di armonizzazione della normativa attuale.

---

<sup>23</sup> P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, cit., p. 99. Secondo gli autori, sulla traccia del Preambolo del GATT, si distinguono tre distinte categorie di obiettivi: *obiettivi di economia interna* (innalzamento del livello di vita, pieno impiego, innalzamento del reddito reale e della domanda effettiva, aumento della produzione); *obiettivi di economia internazionale* (piena utilizzazione delle risorse mondiali, espansione dello scambio dei prodotti); *obiettivi strumentali* rispetto alla realizzazione degli obiettivi precedenti (riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli al commercio, eliminazione dei comportamenti discriminatori del commercio internazionale). V. anche P.-T. STOLL, F. SCHORKOPF, *WTO – World Economic Order, World Economic Trade Law. Max Planck Commentaries on World Trade Law*, Leiden, 2006, p. 33. Secondo gli autori "*it can be asserted that according to the relevant provisions of the WTO Agreement free trade is neither the only nor the overriding purpose*".

<sup>24</sup> PICONE, *Diritto internazionale dell'economia e costituzione economica dell'ordinamento internazionale*, in PICONE, SACERDOTI, *Diritto internazionale dell'economia*, Milano, 1982, p. 31 ss.

## 1.1. Segue: analisi degli obiettivi perseguiti dall'International Trade Organization alla World Trade Organization

L'estrapolazione del c.d. *Gentleman's Agreement*, così come è talvolta definito il GATT<sup>25</sup>, dal contesto in cui è stato elaborato e in cui si trova, attualmente rappresentato non soltanto dalla normativa WTO ma dal più ampio contesto del diritto internazionale<sup>26</sup>, rischia di far scivolare ogni dibattito inerente al commercio internazionale in una mera difesa dell'assunto secondo cui le forze di mercato, sotto l'egida del "God of Free Trade"<sup>27</sup>, sarebbero in grado di garantire l'ordine e lo sviluppo mondiale, considerato in termini di mero aumento della produttività. Invero, il concetto di sviluppo che i rappresentanti degli Stati cercarono di perseguire nell'immediato dopoguerra aveva orizzonti ben più ampi, che sembrano doversi riprendere anche nel momento attuale, in considerazione dell'applicazione dei principi e delle norme esterne all'ordinamento WTO<sup>28</sup>. Da un punto di vista empirico, poi, a testimoniare la necessità di tenere in considerazione le norme esterne al contesto WTO sono anche i numerosi e recenti fallimenti dei *rounds* negoziali di un'organizzazione basata su una struttura e una concezione meramente tecnico-economica<sup>29</sup>.

Intorno alla metà del secolo scorso gli Stati iniziarono ad avviare una serie di negoziati finalizzati a promuovere la cooperazione commerciale tra gli operatori dei vari Paesi<sup>30</sup>, che avrebbero dovuto sin da subito condurre al sistema c.d. del "liberismo organizzato" e del c.d. "multilateralismo istituzionalizzato", ove sarebbero state sintetizzate le caratteristiche del "liberismo classico", fondato sul rigido principio del *laissez-faire*, e del "nazionalismo economico", basato sulla progressiva assunzione di funzioni economiche da parte degli Stati<sup>31</sup>. Il nuovo sistema economico sarebbe dovuto consistere sin dall'inizio in

---

<sup>25</sup> L'espressione, precisamente, si riferisce al GATT 1947 ed è tratta da Pauwelyn, il quale spiega come tale accordo dovesse considerarsi più un "Gentlemen's Club che un "legal regime". V. J. PAUWELYN, *The Transformation of World Trade*, cit. p. 14.

<sup>26</sup> Il termini del dibattito relativo all'applicabilità nel contesto WTO del diritto internazionale ad esso esterno è efficacemente chiarito in P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, cit., pp. 624-650.

<sup>27</sup> J. H. H. WEILER, *Cain and Abel – Convergence and Divergence in International Trade Law*, cit., p. 3.

<sup>28</sup> Sul tema v. *infra* nel testo.

<sup>29</sup> Sulla necessità di una trasformazione dell'Organizzazione mondiale del commercio sul modello europeo v. J. PAUWELYN, *The Transformation of World Trade*, cit., p. 42

<sup>30</sup> Il perseguimento della pace, infatti, non comporta semplicemente "the absence of violence, but can also include economic and social aspects that are essential for the effective preservation of peace". V. R. WOLFRUM, in B. SIMMA (a cura di), *The Charter of the United Nations*, Art, 55, para 2.

<sup>31</sup> Rispetto al primo modello economico, il sistema del secondo dopoguerra si distinse per la sovrapposizione alla disciplina privatistica dei rapporti economici di diverse forme di garanzie

un quadro normativo e istituzionale completo. Infatti, sulla base della c.d. *Suggested Charter for an International Trade Organization of the United Nations*, che fu oggetto di negoziati multilaterali in seno alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e l'occupazione, convocata nel febbraio 1946 e conclusasi a L'Avana il 24 marzo 1948, cinquantatré dei cinquantasei Stati partecipanti ai negoziati firmarono l'Accordo istitutivo dell'*International Trade Organization* (ITO). Tale accordo, denominato anche "Carta dell'Avana", conteneva una disciplina dedicata non solo a problematiche strettamente connesse al commercio internazionale, ma inerenti anche ai problemi legati all'occupazione, allo sviluppo economico, alle pratiche restrittive della concorrenza e agli accordi di produzione, nonché agli accordi sui prodotti di base e agli investimenti esteri. La Carta aveva, dunque, un'accentuata connotazione sociale, in cui gli elementi di matrice liberista si integravano con elementi d'intervento programmatico a correzione degli squilibri economici e sociali. Essa avrebbe dovuto costituire uno dei tre pilastri del nuovo sistema economico postbellico, insieme alle istituzioni monetarie e finanziarie varate nel 1944 alla Conferenza di Bretton Woods, ovvero il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. La Carta, tuttavia, non ebbe il successo sperato e non entrò mai in vigore a causa della mancata ratifica da parte degli Stati Uniti, la quale ebbe un effetto a cascata sulla decisione degli altri Stati, ad eccezione della sola Liberia.

Nonostante il naufragio dell'ambizioso progetto, tuttavia, fu mantenuta l'ultima parte dell'Accordo, contenente il *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1947), il quale finì col costituire, di fatto, l'unico strumento di regolamentazione e di riferimento per la disciplina in materia di scambi commerciali internazionali per quasi cinquant'anni, fino alla conclusione dell'Uruguay Round<sup>32</sup>. La natura di "stralcio" dello Statuto dell'ITO e la sua durata provvisoria spiegano il contenuto strettamente economico dell'Accordo generale del 1947, il quale era costituito di soli 35 articoli, raggruppati in tre parti e preceduti da un breve Preambolo, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. La prima parte era costituita di sole due norme (artt. I-II), riferite all'obbligo di estendere a tutte le parti contraenti i vantaggi derivanti dal funzionamento multilaterale e incondizionato della clausola MFN in materia di dazi doganali e di altri ostacoli al commercio. Nella seconda parte (artt. III-XXIII) furono inserite le principali disposizioni di carattere materiale e alcune norme volte a definire in maniera sintetica la procedura da seguire per la soluzione delle controversie tra le parti contraenti. La terza parte (artt. XXIV-XXXV) comprendeva disposizioni di carattere procedurale e istituzionale. In sintesi potrebbe dirsi che solo ai dazi doganali era dedicata una normativa sufficientemente dettagliata.

---

pubblicistiche al fine di assicurare la libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi. Rispetto al secondo modello economico, poi, il nuovo sistema era caratterizzato da maggiori vincoli posti all'azione degli Stati in materia economica a cui corrispose un'estensione delle competenze e dei poteri delle istituzioni comuni.

<sup>32</sup> V. *infra* nota 34.

La decisione operata dagli Stati di mantenere in vita soltanto la parte “economica” dell’ITO non significa, tuttavia, che essi abbiano inteso orientare le loro politiche economiche al puro libero scambio. L’efficacia delle norme liberiste previste nell’Accordo del 1947, infatti, fu assai ridotta dall’applicazione delle deroghe consentite dalla c.d. *Grandfather Clause*, e di tutta una serie di clausole di eccezione e di salvaguardia volte a consentire agli Stati l’attuazione di determinate misure economiche in situazioni particolari. La liberalizzazione del commercio, perseguita in seno a tale Accordo è stata inoltre parzialmente temperata in funzione del recupero degli elementi “sociali” della Carta dell’Avana mediante l’art. XXIX, par. 1, che impegnava le parti contraenti a osservare nella misura più larga possibile i Principi generali dei Capitoli I-IV e IX dell’ITO<sup>33</sup>.

Nonostante tali accorgimenti, però, la limitata disciplina del GATT 1947 non ha tardato a rivelare la sua incapacità di far fronte ai complessi problemi del commercio internazionale. L’Accordo fu, pertanto, soggetto a numerose modifiche<sup>34</sup> fino alla riforma decisiva che prese avvio con la dichiarazione di Punta del Este, in Uruguay, il 20 settembre 1986, la quale aprì ufficialmente l’*Uruguay Round*, che portò all’istituzione del WTO e alla conclusione di una serie di accordi ad esso allegati, uno dei quali concerne proprio il tema dell’origine e riguarda, precisamente, l’armonizzazione delle regole di origine (ROO) non preferenziali<sup>35</sup>.

Il tentativo di “costituzionalizzazione” del sistema giuridico del commercio internazionale, tuttavia, non ha, in relazione a diversi profili, raggiunto il suo scopo. Al contrario, le difficoltà di giungere a un accordo che contemperasse le esigenze di Paesi culturalmente ed economicamente contrapposti non hanno tardato a manifestarsi, come dimostrano i diversi fallimenti dei *rounds* di riforma, nel corso dei quali è emersa con forza la concezione relativa al fine del WTO dei Paesi in via di sviluppo. Come sottolinea autorevolmente Debra P. Steger, il fatto che la liberalizzazione degli scambi non possa essere considerata l’unico scopo perseguito dall’organizzazione trova un valido argomento proprio nelle istanze di tali Paesi, che ora rappresentano la maggioranza delle Parti contraenti, secondo i quali è ormai chiaro che il “*bus*” del WTO, per utilizzare

---

<sup>33</sup> Gli effetti giuridici di questa disposizione sono stati, tuttavia, molto limitati. L’art. XXIX era stato inserito nell’Accordo generale in previsione dell’entrata in vigore della Carta dell’Avana. Tuttavia, venuto meno questo presupposto, esso, nonostante tecnicamente rimanesse valido, non trovò di fatto applicazione. L’unica funzione che gli fu attribuita consisteva nell’utilizzare tale norma come fonte integrativa sussidiaria rispetto delle altre norme del GATT.

<sup>34</sup> I *rounds* sono stati, complessivamente, otto: il primo *round* si è svolto a Ginevra nel 1947, il secondo *round* si è svolto ad Annecy nel periodo 1949-51, il terzo *round* si è svolto a Torquay nel periodo 1950-51, il quarto *round* si è svolto a Ginevra nel periodo 1955-56, il quinto *round*, c.d. *Dillon Round*, si è svolto a Ginevra nel periodo 1961-62, il sesto *round*, c.d. *Kennedy Round*, si è svolto a Ginevra nel periodo 1964-67, il settimo *round*, c.d. *Tokyo Round*, si è svolto a Ginevra nel periodo 1973-79, l’ottavo *round*, c.d. *Uruguay Round*, si è svolto a Ginevra nel periodo 1986-93.

<sup>35</sup> Sulla differenza tra regole d’origine preferenziali e non preferenziali v. *infra* nel testo.

un'espressione cara a molti<sup>36</sup>, “*serves the development agenda, and is no longer solely concerned with the goal of accelerating trade liberalization*”<sup>37</sup>.

Oltre alla concezione di tale gruppo di Paesi, si deve anche prestare attenzione a ciò che gli Stati hanno deciso nel testo del 1995, attualmente in vigore. In proposito, deve notarsi come gli obiettivi elencati nel Preambolo dell'Accordo istitutivo del WTO riprendano, ampliando, la previsione contenuta nel Preambolo del GATT 1947. Esso, infatti, include tra i fini perseguiti dall'organizzazione lo sviluppo sostenibile, volto a tutelare e a preservare l'ambiente, in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico<sup>38</sup>. Esso, inoltre, riconosce la necessità di adoperarsi concretamente affinché i Paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo economico.

In tale contesto, è dunque ancora valida la precisazione svolta con riferimento al GATT 1947, secondo la quale le misure attuative del libero scambio costituiscono un mero obiettivo strumentale.

Per quanto si è visto, dunque, l'interpretazione giuridica relativa alla conformità delle legislazioni nazionali con la normativa WTO non deve informarsi rigorosamente al principio ultimo del libero scambio. I nuovi obiettivi, riconosciuti anche dall'*Appellate Body* e dai *Dispute Settlement Bodies*<sup>39</sup>, tuttavia, non sembrano ancora pienamente recepiti da alcuni Stati membri.

Oltre agli scopi delineati nell'Accordo istitutivo, inoltre, deve ricordarsi come tutte le norme WTO debbano essere collocate, e di conseguenza interpretate, nel contesto più generale del diritto internazionale pubblico<sup>40</sup>, le quali ben potrebbero giustificare eventuali

---

<sup>36</sup> Sylvia Ostry aveva indicato nel vecchio GATT “*a bicycle built for two*”, gli Stati Uniti, alla guida, e la Comunità europea. Il WTO, invece, “*is more like a bus careening down a hill with many drivers, none of whom are certain about where they want to go*”. S. OSTRY, *The Uruguay Round North-South Grand Bargain: Implications for future negotiations*, in D. L. M. KENNEDY, J. D. SOUTHWICK, *The Political Economy of International Trade Law, Essays in Honor of Robert E. Hudec*, Cambridge University Press, 2002, pp. 285-300. L'espressione è stata di recente utilizzata anche da P. C. MAVROIDIS, *WTO and PTAs: A Preference for Multilateralism? (or the Dog that Tried to Stop the Bus)*, in *JWT*, Vol. 44, no. 5, 2010, pp. 1145-1152.

<sup>37</sup> “V. D. P. STEGER, *ibidem*, p. 492.

<sup>38</sup> D. P. STEGER, *The culture of the WTO: why it needs to change*, in *JIEL*, Vol. 10, no. 3, 2007, pp. 483-495.

<sup>39</sup> Il tema è ampiamente sviluppato da F. FRANCONI, *L'incidenza delle norme a tutela dell'ambiente e dei diritti umani sul sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC*, in F. FRANCONI, F. LENZERINI, M. MONTINI, *Organizzazione mondiale del commercio e diritto della Comunità europea cit.*, pp. 3-38; G. MARCEAU, *WTO Dispute Settlement and Human Rights*, in *EJIL*, 2002, pp. 753-814.

<sup>40</sup> Il tema dei rapporti tra WTO e diritto internazionale è stato diffusamente affrontato in dottrina. V., ad esempio, P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*,

deroghe ai principi materiali del WTO, ulteriori rispetto a quanto previsto dai c.d. *covered agreements*.

Queste precisazioni, che saranno riprese e spiegate ulteriormente nel corso dell'opera, costituiranno il punto di riferimento alla luce del quale si svolgerà l'analisi relativa alla normativa sull'origine dei prodotti, la quale deve essere interpretata e implementata non soltanto nell'intento di evitare i fenomeni di *trade diversion*, ma anche nell'intento di aiutare lo sviluppo dei popoli e garantire le libertà degli individui, in base all'applicazione del diritto interno e esterno al WTO. In proposito, ci si potrebbe chiedere se la teoria dell'applicabilità del diritto internazionale non WTO possa giustificare una deroga al sostanziale carattere neutrale delle ROO. Prima di affrontare tale problematica, però, è necessario analizzare più da vicino i *principi* del commercio internazionale, così come essi sono stati codificati.

## 2. I principi materiali del commercio internazionale

### 2.1. Il principio di non discriminazione: la clausola della Nazione più favorita

Tra i principi del commercio internazionale, un ruolo fondamentale è giocato dal "principio di non discriminazione" o del "pari trattamento". Si tratta di un principio che non forma oggetto di una specifica norma del GATT e, dunque, non riceve una formulazione generale e astratta. Esso trova attuazione nella clausola più generale della "*Most favourite Nation*" o "nazione più favorita" e nella regola del "trattamento nazionale", enunciate rispettivamente agli artt. I e III dell'Accordo generale, nonché in vari altri accordi sottoscritti in ambito WTO, come si vedrà in seguito.

È stato notato che la clausola della "nazione più favorita", comunemente definita il sesto "*mantras*" del WTO<sup>41</sup>, era conosciuta sin in epoche molto risalenti. In proposito, infatti, si è detto che "*already in medieval times the city of Mantua, Italy obtained from the Holy Roman Emperor the promise that it would always benefit from any privilege granted by the Emperor to 'whatsoever other town'*"<sup>42</sup>, e che il termine si è iniziato ad usare nell'odierna accezione sin dalla fine del diciassettesimo secolo<sup>43</sup>. Nei tempi moderni, essa si

---

cit., pp. 623-650; J. PAUWELYN, *The Role of Public International Law in the Wto: How Far Can We Go?*, in *AJIL*, 2001, p. 535 ss.

<sup>41</sup> J. H. JACKSON, *The WTO 'Constitution' and Proposed Reforms: Seven 'Mantras' Revisited*, in *JIEL*, 2001, p. 71.

<sup>42</sup> R. E. HUDEC, *Tiger, tiger in the house: a critical evaluation of the case against discriminatory trade measures*, in E. U. PETERSMANN, M. HILF, *The new GATT round of multilateral trade negotiations: legal and economic problems*, Deventer, 1988, p. 165 ss.

<sup>43</sup> J. H. JACKSON, *The world trading system: law and policy of International economic relations*, Cambridge, 1997, p. 158.

rinviene negli accordi commerciali bilaterali, in cui era volta a garantire alle due parti contraenti l'estensione di ogni miglior trattamento concesso in futuro da una di esse a uno Stato terzo. Nell'ambito di applicazione del GATT, essa ebbe, invece, la funzione di estendere a *tutte* le parti contraenti *tutte* le concessioni sulle quali due di esse si fossero accordate (art. I)<sup>44</sup>, al fine di ovviare al problema del c.d. dilemma del prigioniero<sup>45</sup>, che condurrebbe all' "equilibrio di Nash", svantaggioso per tutte le parti in gioco e per l'intera comunità internazionale. In proposito, l'art. II.1 del GATT stabilisce che ciascuna parte contraente non può applicare dazi più elevati rispetto a quelli stabiliti nella sua lista delle concessioni.

L'applicazione della clausola MFN non si estende ai Paesi non membri WTO. Essa, pertanto, richiede previsioni normative volte a stabilire il Paese d'origine della merce. La provenienza dei beni funge, tuttavia, anche per l'applicazione del trattamento doganale non preferenziale oppure preferenziale, ponendosi in tale modo in contrasto con il principio di non discriminazione.

In relazione a tale ultimo aspetto deve, tuttavia, notarsi che tale principio non sembra poter assumere una rilievo "costituzionale", sia perché l'attribuzione di tale caratteristica al sistema WTO è alquanto discussa in dottrina<sup>46</sup>, sia perché le due clausole che ne danno attuazione sono soggette a numerose eccezioni, che trovano fondamento nel contesto della normativa WTO stessa e che hanno condotto alcuni a coniare il paradossale acronimo "LFN" (*Least Favourite Nation*)<sup>47</sup> per indicare il delinarsi attuale del trattamento MFN.

La prima eccezione, prevista dall'art. XXIV GATT, riguarda i traffici commerciali di frontiera e quelli relativi al territorio di unioni doganali e zone di libero scambio<sup>48</sup>. La

---

<sup>44</sup> Si precisa che, però, nell'Accordo Generale non vengono menzionati singoli prodotti o specifiche merci: la concreta portata degli obblighi delle Parti Contraenti si ricava solo dagli impegni contenuti negli elenchi di concessioni (che ne formano parte integrante), o negli strumenti che elencano l'ammontare dei dazi concordati per ogni prodotto.

<sup>45</sup> Secondo Matsushita, Schoenbaum, e Mavroidis, infatti, la risposta più persuasiva sui motivi dell'introduzione della clausola MFN è stata offerta da Bagwell e Steiger, secondo i quali in assenza di un accordo internazionale gli Stati non si comporterebbero cooperativamente e ciascuno adotterebbe delle politiche protezionistiche. V. M. MATSUCHITA, T. J. SCHOENBAUM & P. MAVROIDIS, *The World Trade Organization*, Oxfors, 2006, p. 202.

<sup>46</sup> V. *supra* nota 2.

<sup>47</sup> J. BHAGWATI, *Free Trade Today*, University of Princeton Press, 2002.

<sup>48</sup> Si noti che la funzione delle regole d'origine è più rilevante nelle zone di libero scambio rispetto alle unioni doganali. A tale conclusione si perviene sin dalla formulazione del paragrafo 8 dell'art. XXIV del GATT, secondo cui per le zone di libero scambio è previsto che l'eliminazione dei dazi doganali e delle altre regolamentazioni commerciali debba essere limitata ai prodotti originari dei territori costitutivi della zona. Dal momento che nelle zone di libero scambio gli Stati membri mantengono le proprie tariffe doganali applicate precedentemente alla creazione dell'area integrata, se la liberalizzazione commerciale all'interno dell'area fosse estesa a tutti i prodotti, all'operazione commerciale di un Paese terzo che volesse esportare un prodotto in un Paese dell'area converrebbe



norma, volta a facilitare il commercio tra Paesi che intendono perseguire una più stretta collaborazione economica, prevede che i privilegi accordati nell'ambito dei rapporti tra detti Paesi non si estendano in via automatica agli altri. Si tratta di una previsione che riveste un'importanza decisiva, data la proliferazione di accordi regionali a cui si è assistito nel corso di questi quindici anni.

Una seconda importante eccezione, adottata nel 1966 e contenuta nella Parte IV dell'Accordo è la c.d. *Enabling Clause*, in base alla quale i Paesi sviluppati possono concedere un trattamento differenziato più favorevole nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, come il Sistema di preferenze generalizzate.

Esiste, infine, un altro tipo di eccezioni, di carattere generale, per le quali sono previste regole di origine *normali* o *non preferenziali*. Si tratta di eccezioni che comportano l'introduzione di barriere – ad esempio le clausole di salvaguardia, i dazi *anti-dumping*, i dazi compensativi – avverso prodotti originari di una nazione specifica che si consideri non rispettare alcuni principi di correttezza commerciale, quali il *dumping* o le sovvenzioni.

## 2.2. Segue: la clausola del trattamento nazionale

La seconda clausola, contenuta nell'accordo GATT, esplicativa del principio di non discriminazione è quella del "trattamento nazionale", volta ad assicurare la parità "interna" (*inland parity*) delle merci. Infatti, mentre l'art. I è volto a realizzare la parità c.d. "esterna" (*foreign parity*), vietando la discriminazione tra Paesi stranieri, l'art. III vieta la discriminazione contro i Paesi stranieri a beneficio delle produzioni nazionali.

Il primo paragrafo dell'art. III riguarda le tasse e le altre imposizioni interne come leggi e regolamenti relativi alla vendita, all'acquisto, al trasporto, alla distribuzione o all'utilizzazione dei prodotti sul mercato interno, nonché regolamentazioni quantitative e qualitative interne prescriventi la mescolanza, la trasformazione e l'utilizzazione in quantità o in produzioni determinate di certi prodotti. In tutte queste materie il trattamento dei prodotti esteri e nazionali dovrà essere tale da evitare la protezione delle produzioni nazionali. Si noti che tale disposizione trova applicazione soltanto con riferimento alle misure di carattere interno, mentre non riguarda i dazi doganali e le altre imposizioni

---

far transitare il prodotto dalla dogana dello Stato membro dell'area che applica il dazio meno elevato e, successivamente, riesportare il bene nello stato di destinazione. Tale operazione trasformerebbe la zona di libero scambio in un'unione doganale di fatto con un tariffa doganale comune pari a quella meno elevata fra le tariffe doganali dei vari Stati membri. Ciò non è possibile per il fatto che la liberalizzazione degli scambi all'interno della zona di libero scambio è limitata ai prodotti originari di uno degli Stati dell'area stessa, mentre nelle unioni doganali una volta pagato il dazio doganale il prodotto entra in libera pratica. Si veda in tal senso C. DORDI, *Le regole di origine nel commercio internazionale e i tentativi convenzionali di armonizzazione*, in L. C. BERETTA, F. DE ANTONI, C. DORDI, *L'origine delle merci nell'Unione europea*, Ipsoa, 2006, pp. 38-39.

applicate alle importazioni alla frontiera. Una volta che le merci sono state importate nel territorio nazionale esse sono equiparate a tutti gli effetti alle merci nazionali, salva la possibilità di una discriminazione al contrario. Precisamente, il paragrafo 2 dell'art. III si occupa delle tasse e delle altre imposizioni fiscali interne e dispone che tali provvedimenti non devono colpire i prodotti importati in misura superiore rispetto ai prodotti nazionali.

La normativa in questione non è esclusivamente volta ad evitare misure interne intrinsecamente discriminatorie, ma condanna altresì le misure che comportano celati effetti protezionistici. A tal fine, una nota all'art. III, par. 2, prevede che una tassa conforme ai requisiti richiesti dalla prima disposizione dello stesso paragrafo 2, possa ugualmente ritenersi contraria all'obbligo del pari trattamento nel caso in cui colpisca solo prodotti stranieri e non prodotti interni che siano direttamente concorrenziali o succedanei rispetto a quelli importati. Con tale nota, dunque, è stata ampliata la portata dell'art. III, estendendola oltre il concetto di "similarità" dei prodotti. Tuttavia, le norme citate non forniscono alcuna definizione del concetto di similarità e, di conseguenza, ogni Stato rimane libero di adottare i criteri che ritiene opportuni. L'inevitabile incertezza generata da quest'ampia discrezionalità in capo agli Stati è stata in parte colmata a livello interpretativo dall'organo di risoluzione delle controversie previsto in seno prima al GATT 1947 e poi al WTO, che ha elaborato la c.d. teoria unilaterale della similarità. Secondo tale teoria è necessario interpretare restrittivamente il concetto di prodotti simili quando questi rientrino nell'ambito applicativo di una norma di deroga, mentre, al contrario, la nozione deve essere interpretata estensivamente nel momento in cui si tratti di garantire il rispetto degli obblighi convenzionali di portata generale, nonché dei principi fondamentali dell'Accordo. Il funzionamento di tale teoria si è visto nel caso *Spain Tariff Treatment of Unroasted Coffee*<sup>49</sup>, in cui furono contestate le norme spagnole riguardanti le importazioni di caffè colombiano. La Spagna importava dalla Colombia il caffè tostato a tariffa zero mentre applicava un dazio doganale sulle importazioni di caffè non tostato, classificandolo come prodotto non simile al precedente. L'interpretazione restrittiva del concetto di similarità ha condotto a ritenere arbitraria e contraria all'art. I del GATT la diversità di classificazione dei due prodotti. L'art. III, par. 4, infine, si occupa di tutte le altre misure interne diverse dalle imposizioni fiscali, ovvero le prescrizioni normative relative alla commercializzazione, al trasporto, alla distribuzione e all'utilizzazione delle merci sul mercato interno. Tra queste rientrano le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche delle merci e le regolamentazioni relative alla mescolanza e trasformazione dei prodotti. In tutte queste materie ogni Stato è libero di fissare i requisiti che ritenga più opportuni, a condizione che essi siano applicati anche ai prodotti nazionali simili e non si traducano in un trattamento meno favorevole per le importazioni.

Il tentativo operato dal *Dispute Settlement Body* (DSB nell'acronimo inglese) di allargare l'ambito di applicazione della clausola del trattamento nazionale, tuttavia, incontra un forte limite, ancora una volta, nella previsione della categoria generale di eccezioni,

---

<sup>49</sup> *Panel Report, Spain Tariff Treatment of Unroasted Coffee*, in *BISD*, 1982, suppl. 28, pp. 92 ss.

contemplata all'art. XX del GATT, che inevitabilmente incide il pilastro costituito dal principio di non discriminazione.

### *2.3. Il principio di reciprocità*

Un altro fattore che limita il presunto carattere inderogabile dei principi materiali del WTO è costituito dalle norme che consentono l'esclusione, a favore di alcuni Stati, del principio di reciprocità, ovvero il secondo principio fondamentale che governa il sistema di scambi internazionali di merci, enunciato nel Preambolo dell'Accordo generale e dell'Accordo istitutivo del WTO. Anche tale principio, poi, nonostante il suo carattere fondamentale, non forma oggetto di una regola specifica che ne dia una definizione in termini generali e astratti, ma trova piuttosto applicazione in diverse disposizioni normative.

Più incisiva e dettagliata, invece, sembra essere la normativa prevista a favore dei Paesi in via di sviluppo (PVS), la quale, a partire dall'adozione della parte IV del GATT nel 1966, prendendo atto degli squilibri strutturali esistenti nei rapporti di scambio, e più in generale nelle rispettive condizioni economiche e nei livelli di vita, ha previsto la "rinuncia alla reciprocità" nei negoziati commerciali condotti dagli Stati industrializzati con questi Paesi e autorizza altresì a concedere un trattamento preferenziale ai prodotti provenienti dai medesimi. Questi ultimi, da un punto di vista strettamente formale, possono essere considerati quali ulteriori eccezioni al principio di reciprocità e di non discriminazione. Da un punto di vista sostanziale, tuttavia, essi sono volti a contribuire all'effettiva attuazione e realizzazione dei più ampi obiettivi perseguiti dal sistema del commercio internazionale.

In proposito, proprio la non reciprocità e la discriminazione a favore di tali Paesi sono ritenuti dei principi ormai autonomi del diritto del commercio internazionale, rientranti nella più ampia categoria dei principi di diritto internazionale, quali i principi di equità e di solidarietà tra gli Stati<sup>50</sup>. La loro qualificazione quali principi generali del commercio internazionale non sembra essere messa in discussione dalla clausola di "ritorno graduale" enunciata dal Tokyo Round e dall'Uruguay Round. La piena assunzione degli obblighi derivanti dall'appartenenza al WTO, infatti, dipende dalla concreta valutazione delle prestazioni economico-finanziarie dei Paesi beneficiari. Essa, dunque, presupponendo lo sviluppo della loro economia, si rivolge a una diversa categoria di Paesi.

---

<sup>50</sup> W. BENEDEK, *Die Rechtsordnung des GATT aus völkerrechtlicher Sicht*, Berlin-Heidelberg-New York, 1990, p. 54.

## 2.4. *Gli ostacoli tariffari e il principio di protezione doganale esclusiva*

Un altro principio di cui si avvaleva l'Accordo Generale era quello della protezione doganale esclusiva, in virtù del quale i dazi doganali erano l'unica forma di protezione ammessa per limitare gli scambi internazionali.

Dunque, inizialmente, l'impegno assunto dagli Stati in ragione della partecipazione al sistema multilaterale degli scambi era limitato alla progressiva riduzione dei dazi commerciali, a norma dell'articolo XXVII-*bis* del GATT.

Nonostante i dazi siano misure di protezione nazionali trasparenti, infatti, essi costituiscono pur sempre una restrizione all'esportazione e si possono tradurre in veri e propri ostacoli al commercio. Per questo, l'articolo XXXIII-*bis* fissa l'obiettivo di ridurre il livello generale di tali misure, nonché del loro consolidamento. A tal fine, si è ricorsi allo strumento dei *rounds* tariffari multilaterali, periodicamente organizzati in seno al WTO. Durante i primi cinque *rounds*, svoltisi in seno al GATT, i negoziati si svolsero bilateralmente, tra Stato e Stato o tra un ristretto gruppo di Stati, con ricorso al metodo *item by item*, secondo cui ogni Stato negoziava le concessioni su ogni singolo prodotto dando la priorità al principale produttore e fornitore del medesimo, con cui si scambiava le liste di richieste e concessioni, fino al raggiungimento di un accordo tra le reciproche domande. Alla fine delle trattative, poi, le concessioni pattuite venivano, secondo la clausola MFN, estese a tutti gli altri Paesi membri. Tale prassi si rivelò, però, troppo complessa e a partire dal *Kennedy Round* (1963-1967) si cominciò ad utilizzare una procedura di contrattazione multilaterale basata sulla "riduzione lineare", tecnica in base alla quale l'ammontare uniforme dei dazi doganali viene ridotto per ampie categorie di prodotti, mantenendo inalterata la percentuale di influenza dei dazi nel prezzo delle merci. Il passaggio dal metodo di negoziazione bilaterale basato sulla priorità del fornitore principale a quello multilaterale fu richiesto principalmente dai Paesi di piccole e medie dimensioni, in quanto il primo metodo era ritenuto vantaggioso solo per le Potenze maggiori, in grado di far valere il loro peso economico in una trattativa bilaterale.

L'analisi dei risultati sin'ora raggiunti nella riduzione globale dei dazi e dell'imposizione doganale dimostra che dagli inizi degli anni cinquanta ad oggi si è raggiunta una riduzione complessiva pari a circa il 40%. Lo studio più analitico dei dati, però, fa emergere che, mentre un reale abbattimento dei dazi si è ottenuto nel settore industriale, nel settore agricolo e tessile essi risultano ancora troppo elevati.

Anche in relazione a tale principio, poi, deve notarsi che l'Accordo mantiene in vigore, come si vedrà in seguito, la possibilità di applicare tali misure per combattere le pratiche commerciali sleali, finendo con l'assumere la necessità, talvolta, di una discriminazione fondata sull'origine.

### 3. Le regole d'origine come ostacoli non tariffari

La realizzazione del libero mercato, oltre a incontrare diverse difficoltà di realizzazione a causa dell'ampio regime di eccezioni, si scontrò con l'assenza di disciplina in materia di ostacoli non tariffari. Si tratta di una lacuna normativa ascrivibile alla circostanza che, all'epoca della redazione dell'Accordo generale, gli Stati decisero di regolare in maniera dettagliata solo gli ostacoli allora maggiormente diffusi e i cui effetti sugli scambi internazionali erano più immediati ed evidenti, come i dazi doganali e le restrizioni quantitative. Un'altra causa di carattere tecnico, poi, consisteva nella difficoltà di fornire una regolamentazione chiara della materia, a causa dell'eccessiva eterogeneità delle misure e pratiche non tariffarie suscettibili di comportare una restrizione o una distorsione degli scambi. L'espressione "ostacoli non tariffari al commercio" comprende, infatti, fenomeni alquanto diversi fra loro.

Il GATT 1947, dunque, dedicava agli "ostacoli non tariffari" un'attenzione piuttosto limitata. L'Accordo, infatti, prevedeva in proposito solo tre norme di portata generale, ovvero l'art. III in tema di "Trattamento nazionale rispetto alle imposizioni e agli ordinamenti interni", l'art. VIII riguardante "Diritti e Formalità attinenti all'importazione e all'esportazione" e l'art. XI rubricato "Abolizione generale delle restrizioni quantitative".

Dagli anni sessanta, invece, ridottisi progressivamente i dazi doganali, le barriere di carattere non tariffario iniziarono a incidere in misura sempre più significativa sugli scambi internazionali.

Nell'ambito di tali misure, un ruolo significativo è assunto dalle legislazioni nazionali che disciplinano l'origine dei prodotti. Con l'espressione "Regole d'origine" si indicano tutti quei criteri contenuti in norme legislative o amministrative volte a determinare la nazionalità delle merci importate, allo scopo di potervi applicare una determinata misura commerciale discriminatoria, come ad esempio una tariffa agevolata, un dazio *anti-dumping* o un marchio d'origine, nonché al fine di compilare statistiche sui flussi commerciali. Con riferimento al trattamento doganale applicabile si distinguono due tipologie di regole d'origine, preferenziali e non preferenziali, le cui caratteristiche verranno spiegate nei paragrafi che seguono. Una differenza importante tra le due categorie è costituita dal fatto che, nel caso di regole preferenziali, se i criteri d'origine non sono soddisfatti, troverà applicazione il trattamento tariffario non preferenziale e si applicherà il principio MFN, mentre non si applicherà nessun altro criterio alternativo di individuazione dell'origine. Al contrario, nel caso di regole d'origine non preferenziali, bisognerà invece trovare un metodo alternativo di individuazione del Paese di provenienza<sup>51</sup>.

È opportuno evidenziare sin d'ora che l'effetto di ostacolo all'obiettivo strumentale del libero scambio, conseguente all'adozione di norme nazionali sull'origine, è legato al "grado di restrittività" delle ROO, come si vedrà in seguito. In proposito, ci si dovrà chiedere, anche in considerazione delle osservazioni precedenti, se talvolta la previsione di ROO restrittive, costituendo ostacoli al libero scambio, possano avere, tuttavia, un qualche

---

<sup>51</sup> P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, cit. p. 179.

effetto positivo in termini di aiuto allo sviluppo, quale potrebbe essere il caso dei Sistemi di preferenze generalizzate, e di aiuto all'informazione dei consumatori, ad esempio in relazione a ROO utilizzate per l'applicazione di marchi d'origine.

Premesso che l'attuale disciplina delle due categorie di ROO verrà analizzata nel dettaglio nel capitolo successivo, si ritiene utile in questa sede chiarirne le nozioni e la *ratio*, in modo tale da fornire un quadro più completo della materia.

### *3.1. Le regole di origine preferenziali*

Una prima tipologia di regole d'origine si applica nel contesto di regimi tariffari preferenziali che derogano alla clausola della "Nazione più favorita", nel cui contesto sono volte a riservare un miglior trattamento tariffario ai prodotti originari dai Paesi beneficiari<sup>52</sup>. Tali sistemi sono funzionali a contribuire allo sviluppo delle aree integrate, come previsto dall'Accordo generale<sup>53</sup>. La tematica è stata recentemente affrontata da Mavroidis, il quale ha messo in rilievo come l'analisi empirica dimostri che il mero abbattimento tariffario non è il principale motivo per il quale gli Stati decidono di concludere accordi preferenziali. La ragione della conclusione sembrerebbe ravvisarsi nella formula c.d. WTO×<sup>54</sup>, legata all'integrazione in materia ambientale, lotta alla corruzione etc.

Si tratta di obiettivi che dovranno tenersi in considerazione nella valutazione della legittimità di RoO preferenziali restrittive.

#### *3.1.1. L'integrazione regionale*

Parallelamente ai lavori di armonizzazione delle regole del commercio internazionale si è assistito al crescente affermarsi dei fenomeni di integrazione economica regionale, regolati dall'art. XXIV GATT 1994 (già art. XXIV GATT 1947). Si tratta precisamente di zone di libero scambio (*Free Trade Areas*, FTA) e unioni doganali (*Custom Unions*, CU)<sup>55</sup>, spesso definiti quali strumenti di nascosto protezionismo.

---

<sup>52</sup> Per contributi recenti su tale tema v. D. A. GANTZ, *Regional Trade Agreements*, in D. BETHLEHEM, D. MCRAE, R. NEUFELD, I. VAN DAMME, *The Oxford Handbook of International Trade Law*, Oxford, 2009, 237-265; v. anche J. H. H. WEILER, *Law, Culture, and Values in the WTO – Gazing into the Cristal Ball*, in D. BETHLEHEM, D. MCRAE, R. NEUFELD, I. VAN DAMME, *The Oxford Handbook cit.*, p. 757-758. Gli autori affrontano anche il tema del rapporto costi benefici di tali accordi, su cui si ritornerà nei capitoli IV e VIII.

<sup>53</sup> G. M. GROSSMAN, A. O. SYKES, *A Preference for Development : the Law and Economics of GSP*, in G. A. BERMANN, P. C. MAVROIDIS, *WTO Law and Developing Countries*, Cambridge, 2007, pp. 255 ss.

<sup>54</sup> V. P. C. MAVROIDIS, *WTO and PTAs*, cit., nota 19 del testo.

<sup>55</sup> Sulla distinzione tra zone di libero scambio e unioni doganali v. *supra* nota 48.

Storicamente, tale fenomeno ha preso avvio a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e si è sviluppato in quattro fasi, che portarono al crearsi di una situazione in cui al momento dell'istituzione del WTO tutti i centoventi Stati contraenti, salvo tre<sup>56</sup>, erano parte di almeno uno dei sessantadue *Preferential Trade Agreements* (PTAs) in vigore<sup>57</sup>. La prima fase ebbe inizio negli anni cinquanta con l'istituzione, in area europea, della CEE nel 1957 e dell'EFTA nel 1960, nonché con la conclusione di altri accordi tra alcuni Stati dell'America latina<sup>58</sup> e dell'Africa<sup>59</sup>. La seconda fase interessò il periodo compreso tra i primi anni settanta e la metà degli anni ottanta e coincise, da un lato, con il consolidamento della cooperazione Nord-Sud<sup>60</sup>, ovvero tra i Paesi industrializzati e i Paesi in via di sviluppo, dall'altro con lo sviluppo della cooperazione Sud-Sud<sup>61</sup>. La terza fase iniziò nella metà degli

---

<sup>56</sup> Si tratta del Giappone, Hong Kong e della Corea.

<sup>57</sup> A. SAPIR, *The Political Economy of EC Regionalism*, in *EER*, 1996, 42, p. 718. Secondo i dati ufficiali elaborati dal WTO, inoltre, i PTAs sarebbero addirittura raddoppiati dagli Accordi di Marrakesh. V. N. LIMA, *Preferential v.s. Multilateral Trade Liberalization: Evidence and Open Questions*, Mimeo, 2005.

<sup>58</sup> In proposito, si ricordano, ad esempio, l'Associazione Latino-Americana di libero commercio (ALALC), istituita dal Trattato di Montevideo del 18 febbraio 1960, originariamente tra Argentina, Brasile, Cile, Uruguay, Paraguay, Messico e Perù. Il 13 dicembre del 1960, inoltre, venne sottoscritto il Trattato generale di integrazione economica centro-americana tra il Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua, istitutivo del Mercato comune centro-americano (MCCA). Si ricorda, da ultimo, il Patto andino, istituito dall'Accordo di Cartagena del 26 maggio 1969 tra Bolivia, Colombia, Cile, Ecuador e Perù.

<sup>59</sup> Negli anni immediatamente successivi al secondo dopoguerra, si assiste in Africa alla conclusione di accordi regionali definiti di *prima generazione*, ovvero accordi tendenti a conservare i rapporti privilegiati tra i Paesi africani e gli Stati ex colonizzatori. In tale contesto, vennero costituite, nell'ambito dell'ex comunità francese, l'Unione doganale dell'Africa dell'Ovest (UDAO) nel 1959 e, nel 1964, l'Unione doganale ed economica dell'Africa centrale (UDEAC). Nell'ambito delle ex colonie inglesi, invece, venne costituita l'*East African Community*, nel 1967, e, nel 1969, la *Southern African Customs Union* (SACU).

<sup>60</sup> Il riferimento è alla conclusione della I Convenzione di Lomé, nel 1975, tra la Comunità e 46 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

<sup>61</sup> In proposito, in America latina si afferma il c.d. "nuovo regionalismo" caratterizzato dall'apertura verso l'esterno, ovvero volto a istituire una cooperazione con Paesi estranei all'America latina. Tale nuova fase vide l'istituzione, nel 1975, del Sistema Economico Latino-Americano (SELA) e dell'Associazione Latino-Americana di integrazione (ALADI) nel 1980. In Africa, in tale periodo, si assiste all'affermarsi dei modelli di cooperazione economica della c.d. *seconda generazione*, basati sul principio del *collective self-sustaining development* e della sostituzione delle importazioni. Questo nuovo modello di cooperazione fu definito nei suoi principi essenziali dall'Atto finale di Lagos – ovvero il Documento dei Capi di Stato e di Governo africano, adottato a Lagos nel 1980. In tale contesto venne istituito, nel 1975, l'*Economic Community of West African States*

anni ottanta e fu caratterizzata dalla creazione di una serie di intese tra gli Stati del nord America<sup>62</sup> e dall'espandersi del fenomeno negli Stati del continente asiatico<sup>63</sup>, nonché dall'ulteriore sviluppo della cooperazione tra gli Stati dell'America latina, da un lato, e dell'Africa, dell'altro<sup>64</sup>.

Il ruolo delle regole d'origine appare immediatamente evidente nell'ambito di queste aree di integrazione regionale, dal momento che soltanto le merci provenienti dai Paesi membri potranno beneficiare del trattamento preferenziale. Tale beneficio, in realtà, come si vedrà ampiamente nell'ultimo capitolo di questa prima parte, rischia di essere vanificato da una modulazione delle regole d'origine troppo restrittiva, che tende a incidere negativamente sui costi d'impresa. Si tratta, tuttavia, di una valutazione, che seppur autorevolmente illustrata, dovrà tenere in considerazione anche altri fattori che in parte tendono a temperare la conclusione anzidetta.

### 3.1.2. *Il Sistema di preferenze generalizzate*

Il Sistema delle Preferenze Generalizzate (*The Generalized System of Preferences*, GSP), fu ideato negli anni sessanta in seno all'UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*)<sup>65</sup>. Diversamente dalle preferenze negoziali, tale sistema prevede l'adozione di tariffe preferenziali unilaterali, che vengono applicate senza reciprocità, allo

---

(ECOWAS), la *Preferential Trade Area for Eastern and Southern African States* (PTA) nel 1983 e dell'*Economic Community of Central African States* (ECCAS) nel 1983.

<sup>62</sup> Il riferimento è all'istituzione dell'Area di libero scambio USA-Canada nel 1988, dell'Area di libero scambio USA-Israele nel 1989 e dell'Associazione di libero scambio del Nord America (NAFTA) tra USA, Canada e Messico, sottoscritta il 17 dicembre 1992 e entrata in vigore il 1° gennaio 1994.

<sup>63</sup> In proposito possono ricordarsi l'istituzione della *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) nel 1985 e dell'*Asean free Trade Area* (AFTA) nel 1992.

<sup>64</sup> In Africa si assiste al formarsi delle organizzazioni regionali di c.d. *terza generazione*, caratterizzate da una maggiore partecipazione dell'economia africana all'economia mondiale, che trova espressione nella trasformazione delle organizzazioni precedenti in nuove organizzazioni. In America latina notevole importanza è rivestita dall'istituzione del MERCOSUR, ovvero il Mercato comune del Cono del Sud, ad opera del Trattato di Asunción, concluso nel 1991 tra Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

<sup>65</sup> La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo (*United Nations Conference on Trade and Development*, UNCTAD) è un ente intergovernativo permanente delle Nazioni Unite istituito nel 1964. L'organizzazione è attualmente composta di 193 Stati membri e la sua sede principale è a Ginevra. Essa ha lo scopo di incrementare le opportunità commerciali, di investimento e sviluppo dei Paesi in via di sviluppo e aiutare tali Paesi ad integrarsi nell'economia mondiale. La possibilità di adozione di tale sistema fu inizialmente manifestata nel corso della seconda Conferenza dell'UNCTAD, tenuta a Nuova Delhi, nei mesi di febbraio-marzo 1968.



scopo di consentire ai Paesi in via di sviluppo<sup>66</sup> di beneficiare di un accesso più agevole sui mercati dei Paesi industrializzati, così da poterne facilitare e promuovere l'integrazione nel sistema commerciale multilaterale<sup>67</sup>.

Nel testo originario del GATT 1947 la necessità di prendere in considerazione l'aiuto allo sviluppo economico era considerata espressamente dall'art. XIII. Su impulso dell'UNCTAD, nonché dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tale obiettivo fu rafforzato nel 1971 grazie all'aggiunta, nel corpo del testo originario dell'Accordo Generale,

---

<sup>66</sup> Invero il concetto di "Paesi in via di sviluppo" non è per nulla chiara, né ben definita. Come può leggersi in M. MATSUCHITA, T. J. SCHOENBAUM & P. MAVROIDIS, *The World Trade Organization*, cit., p. 746, "The term «developing country» is not defined in the WTO Agreement nor was it defined in the GATT regime. As a result, developing country designation is made on ad hoc basis and primarily through self-selection. The WTO Agreement does, however, provide a reference for «least-developed» countries, namely, those recognized as such by the United Nations. The term «developing country» is vague because (1) there is a lack of international consensus; and (2) the term is used for different purposes in various international contexts. This ambiguity has caused controversy in the WTO, most notably in the negotiations for the accession of China, which wanted developing country status. At the conclusion of the Uruguay Round, the United States and the European Union declared that they would not consider certain countries, such as Singapore, Hong Kong, and South Korea, to be developing countries. Both the United States and the EU have adopted their own definitions of developing countries for purposes of their national preference programmes". Si noti, inoltre, che anche la World Bank ha adottato la sua propria nozione di PVS, basata sul reddito: "So-called developing countries are divided into low-income economies (\$755 or less per capita 2000) and middle-income economies (between \$756 and \$9,265 per capita). The latter group is divided into low-middle-income economies (between \$2,995 and \$9,265 per capita). Many upper-middle-income economies also are called «newly industrialized» economies or countries. The fourth group is high-income economies, primarily member of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), with incomes of \$9,266 or more per capita". V. WORLD BANK, *World Development Indicators 2001*, 2001, in

<http://www.worldbank.org/data/countryclass.html>. Il Comitato delle Nazioni Unite per la pianificazione dello sviluppo, invece aggiorna periodicamente la lista dei PVS tenendo in considerazione quattro criteri: il reddito pro-capite, il numero della popolazione, la qualità della vita, la diversificazione economica. V. UNESCOR, 29th Sess. Supp. No. 2, 64, 67, U.N. Doc. E/1994/22 (1994).

<sup>67</sup> I PVS, infatti, storicamente hanno giocato un ruolo decisamente di poco peso nelle prime fasi del GATT. Solamente dieci Paesi dei ventitré Paesi originariamente contraenti erano inclusi in questa categoria. Essi continuarono a costituire la minoranza sino alla fine degli anni Sessanta. Dal maggio del 1970, invece, la partecipazione dei PVS ha iniziato ad aumentare, tanto che in tale periodo ben 52 dei 77 Membri erano PVS, v. R. E HUDEC, *Developing Countries in the GATT Legal System*, Londra, 1987, pp. 39 ss.

della Parte IV, intitolata “*Trade and Development*”<sup>68</sup>. La nuova disciplina, oltre ad affermare principi programmatici a favore dei PVS, prevedeva altresì che i Paesi industrializzati non imponessero la reciprocità al momento della concessione di riduzioni tariffarie o altre agevolazioni commerciali a tale categoria di Stati. In base a tale principio, la cui base giuridica risiede nell’art. XXXVI, par. 8, le Parti contraenti del GATT 1947 autorizzarono le parti contraenti industrializzate ad adottare speciali sistemi unilaterali<sup>69</sup>. Si tratta delle c.d. “preferenze tariffarie generalizzate”, consistenti in contingenti esenti da dazi riguardanti determinate merci originarie dei Paesi in via di sviluppo. Negli atti conclusivi del Tokyo Round, poi, fu adottato il “quadro giuridico multilaterale del commercio mondiale”, che rese permanente la deroga, legittimando in linea di principio il trattamento preferenziale dei PVS (c.d. *Enabling Clause*)<sup>70</sup>.

Si noti che il Sistema di Preferenze Generalizzate si basa su schemi nazionali di preferenze tariffarie, applicati da singoli Paesi donatori. Questi schemi, pur differenziandosi da Paese a Paese, presentano tuttavia una struttura simile e degli elementi comuni. Tra questi ultimi, un’importanza notevole è rivestita dalle regole d’origine, la cui previsione è volta ad assicurare che solo i prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo beneficiari siano ammessi a godere del trattamento preferenziale.

### 3.2. *Le regole di origine non preferenziali*

La seconda categoria di regole d’origine costituisce un fattore fondamentale che interviene nell’applicazione di numerosi strumenti di politica commerciale – quali i dazi *anti-dumping* e compensativi, le misure di salvaguardia, gli obblighi in materia di marchi d’origine – e nella compilazione di statistiche commerciali.

Nei paragrafi che seguono si analizzerà il significato di tali misure, così da meglio comprendere i valori e i diritti sui quali incide la previsione di ROO non preferenziali.

#### 3.2.1. *Le regole d’origine finalizzate all’applicazione di dazi anti-dumping*

Ai sensi dell’art. 2 dell’Accordo WTO relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo GATT 1994 (c.d. Codice *anti-dumping*), il termine *dumping* indica la vendita

---

<sup>68</sup> Ampliamente sul tema v. M. MATSUCHITA, T. J. SCHOENBAUM & P. MAVROIDIS, *The World Trade Organization*, cit., pp. 763-784.

<sup>69</sup> V. *GATT Contracting parties, Decision of June 25, 1971*, GATT B.I.S.D. (18TH Suppl.), 1969, 24.

<sup>70</sup> V. *GATT Contracting parties, Decision of November 28, 1979 on Differential and More Favorable Treatment, Reciprocity and Fuller participation on Developing Countries*, GATT B.I.S.D. (26 th Suppl.), 1980, 203 (c.d. *Enabling Clause*). Sul tema v. anche A. A. JUSUF, *Differential and More Farvourable Treatment”: The GATT Enabling Clause*, 14 *J. World Trade L.*, 1980, 488; G. M. MEIR, *The Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations and Developing Countries*, 13 *Cornell Int’l L. J.*, 1980, 249.

di un bene o di un servizio su un mercato estero, c.d. “mercato di importazione”, ad un prezzo inferiore a quello normale<sup>71</sup>. Invero, il termine assume vari significati. Esso può riferirsi semplicemente alla vendita di un bene di esportazione a un prezzo decisamente basso, oppure a un prezzo inferiore ai costi di produzione al mero scopo di eliminare la concorrenza di altri prodotti nel mercato di importazione. Esso può, altresì, riferirsi al c.d. “*social dumping*”. Tale espressione fa riferimento alla vendita di prodotti di esportazione provenienti da mercati in cui le difficili condizioni dei lavoratori rendono i costi di produzione competitivi sui mercati stranieri. Tuttavia, per essere considerato tale, il *dumping* deve denotare una connotazione di “slealtà” nei rapporti commerciali, indicata anche, nell’accezione inglese, con il termine “*predatory*”<sup>72</sup>.

L’Accordo *Anti-Dumping* disciplina le condizioni alle quali uno Stato può, o viceversa non può, reagire a tale pratica (c.d. *azioni antidumping*). Una volta stabilito, seguendo le procedure stabilite dall’Accordo, che i produttori di un Paese estero stanno vendendo i propri prodotti d’esportazione ad un prezzo considerato di *dumping*, il Paese di importazione potrà introdurre un dazio all’importazione, in misura tale da compensare la differenza di prezzo, a difesa del suo mercato e dei produttori nazionali.

La procedura *antidumping* è normalmente avviata in seguito alla presentazione di un ricorso da parte di un’industria nazionale, avverso prodotti originari di un determinato Paese. Nel corso del procedimento, pertanto, oltre a dover essere accertata l’esistenza del *dumping* e di un importante pregiudizio a carico dei produttori nazionali<sup>73</sup>, dovrà essere anche determinata l’origine del prodotto esportato dal Paese terzo, da cui discende la rilevanza delle regole d’origine.

Le ROO giocano, poi, un ruolo decisivo in relazione alla problematica dell’elusione della normativa *anti-dumping*, la quale sorge allorché un’impresa, che utilizza beni originari di un determinato Paese e ai quali sono imposti dazi *anti-dumping*, apporta delle modificazioni alla sua struttura produttiva, idonee a determinare il cambiamento dell’origine del prodotto, in modo da renderlo originario di un Paese terzo non soggetto alla misura sanzionatoria. Tale risultato può essere attuato in diversi modi, come la riallocazione degli stabilimenti in cui avviene il montaggio del prodotto all’interno del territorio del Paese importatore, oppure mediante l’esportazione di componenti destinate a essere assemblate all’interno del territorio del Paese importatore.

---

<sup>71</sup> Per un approfondimento del significato di *dumping* v. B. M. HOEKMAN, M. M. KOSTECKI, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*, Oxford University Press, 2001, p. 171.

<sup>72</sup> Sul tema v., fra gli altri, G. MARCEAU, *Anti-Dumping and Anti-trust Issues in Free Trade Areas*, Oxford, 1994, p. 22.

<sup>73</sup> Le condizioni da soddisfare affinché l’istituzione di un dazio *anti-dumping* risulti lecita, precisamente, sono: 1) l’esistenza della pratica di *dumping*; 2) l’esistenza di un importante pregiudizio a carico dei produttori nazionali derivante dal *dumping*; 3) l’esistenza di un nesso causale tra il pregiudizio e il *dumping* (ossia il danno deve essere causato dalle importazioni in *dumping*).

Le regole d'origine non rivestono, invece, un ruolo importante con riferimento all'individuazione dei prodotti nazionali. I produttori nazionali che presentano il reclamo, infatti, non sono tenuti a provare che i propri prodotti siano totalmente originari dello Stato<sup>74</sup>. In relazione a tale aspetto, deve, infatti, notarsi che spesso le imprese che denunciano il *dumping* sono le imprese concorrenti alla prima, ma che anch'esse importano componenti dallo stesso Paese per fabbricare un analogo prodotto<sup>75</sup>.

### 3.2.2. Regole d'origine e misure compensative

Considerazioni analoghe possono essere svolte a proposito del ruolo assunto dalle regole di origine in relazione alla disciplina relativa alle sovvenzioni statali ed alle misure, o dazi, compensative. I dazi antisovvenzione, che rappresentano una misura di difesa commerciale adottata nei confronti di importazioni che godono di aiuti e sovvenzioni statali rientranti nelle categorie vietate dall'Accordo WTO, concessi da uno Stato alle proprie imprese, sono funzionali a proteggere il mercato nazionale di un determinato prodotto dalle importazioni di beni prodotti da aziende di Paesi terzi che beneficiano o hanno beneficiato di aiuti di Stato. In caso di accertamento dell'esistenza di aiuti di Stato vietati possono essere applicati dazi compensativi all'importazione, ovvero dazi che sono diretti ad innalzare il prezzo finale del bene importato, compensando l'effetto al ribasso causato dai sussidi. In tale contesto, rimane tuttavia irrisolto il problema relativo al caso in cui un'impresa ricevente un aiuto da un determinato Stato, decida di concludere il processo di lavorazione idoneo a conferire l'origine in un altro Stato, eludendo la misura compensativa.

### 3.2.3. Regole d'origine e misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia, disciplinate dall'Accordo WTO sulle Misure di Salvaguardia del 1994, consistono in uno strumento di difesa commerciale funzionale a proteggere il mercato nazionale di un determinato prodotto dai danni al sistema produttivo derivanti da sensibili alterazioni dei flussi commerciali, quali ad esempio improvvisi e consistenti flussi di importazioni che non consentono ai produttori nazionali di riorganizzare la produzione

---

<sup>74</sup> V. Part. 4 dell'Accordo *anti-dumping*, rubricato "*Definizione di industria nazionale*".

<sup>75</sup> Il problema è emerso nel corso degli anni ottanta nell'ambito di procedimenti avviati dalla CEE con riferimento alle fotocopiatrici importate dal Giappone. Le autorità europee incaricate di eseguire l'indagine scoprirono infatti che, secondo le norme di origine della Comunità, determinati modelli di fotocopiatrici erano costituiti per la maggior parte di componenti giapponesi. Tuttavia, siccome l'impresa in questione aveva previsto di aumentare il contenuto di prodotto di origine comunitaria, la questione fu messa da parte. V. S. INAMA, *Rules of Origin in International Trade*, Cambridge, 2009, p. 114.

per contrastarne l'impatto. Le salvaguardie c.d. *ordinarie* sono previste in via generale dall'accordo WTO, mentre alcuni accordi internazionali possono prevedere salvaguardie *speciali*, come le salvaguardie temporanee negoziate nell'accordo di accessione della Cina al WTO<sup>76</sup>.

Il procedimento diretto all'introduzione di una misura di salvaguardia prende avvio su istanza di un ricorso proposto da un'industria, o un'entità rappresentante un settore produttivo, all'autorità nazionale incaricata di svolgere delle indagini, i cui requisiti sono con precisione e chiarezza posti dall'Accordo WTO. All'esito di tale procedimento, in caso di accertamento dell'esistenza di una grave crisi o di un pericolo di grave crisi determinata da improvvise alterazioni dei flussi commerciali, l'Accordo consente l'applicazione di dazi o di quote all'importazione nei confronti di un determinato prodotto allo scopo di proteggere in via eccezionale e temporanea la produzione nazionale. Le misure di salvaguardia sono applicabili laddove ricorrano due condizioni: *a)* l'incremento, improvviso, evidente e rilevante delle importazioni del prodotto in esame; *b)* l'esistenza di una grave crisi attuale o di una minaccia di potenziale crisi di un settore produttivo nazionale, derivante da un repentino e sostanziale incremento delle importazioni.

Diversamente dalle misure *anti-dumping* o antisovvenzione, le misure di salvaguardia, dunque, non sono destinate a contrastare fenomeni di concorrenza sleale. Esse, infatti, più che una reazione a un comportamento illecito, sono volte a proteggere il sistema produttivo nazionale e sono applicate *erga omnes*, ovvero alle importazioni del prodotto in esame provenienti da tutto il mondo, non da uno specifico Stato.

In questo contesto, funzione principale delle regole di origine sarà dunque, semplicemente, quella di permettere una distinzione fra i prodotti di *origine nazionale*, in quanto tali non soggetti ad alcun tipo di misura, ed i prodotti di *origine straniera*, che saranno potenzialmente tutti soggetti all'applicazione delle misure lecitamente introdotte, essendo la misura adottata, come detto, *erga omnes*.

Invero, l'Accordo WTO sulle Misure di Salvaguardia disciplina anche la possibilità di istituire delle quote all'importazione da suddividere fra i Paesi esportatori. Si tratta di una previsione la cui *ratio* riposa nella possibilità che siano state solo le importazioni provenienti da alcuni Paesi a crescere in modo sproporzionatamente rapido. In quest'ipotesi, le regole di origine non serviranno più solo a permettere la differenziazione di trattamento fra prodotti domestici e prodotti d'origine straniera, ma anche a selezionare quali dei beni fabbricati all'estero siano stati prodotti in uno Stato oggetto di misure di salvaguardia.

---

<sup>76</sup> In seguito all'entrata della Cina nel WTO avvenuta nel 2001, ed alla facilitazione all'ingresso dei prodotti cinesi nel mercato mondiale conseguente, è iniziato un periodo di 12 anni durante il quale i membri del WTO possono, nel corso del processo di liberalizzazione verso i prodotti cinesi, adottare misure di salvaguardia transitorie per difendere specifici settori dell'economia che possano entrare in grave crisi a seguito dell'improvvisa apertura alla concorrenza cinese. V., per l'Unione Europea, il Regolamento n. 427/03, detto TPSSM (Transitional Product-Specific Safeguard Mechanism), in *GUL* 65 dell' 8.3.2003, pp. 1-11.

### 3.2.4. Regole d'origine e appalti pubblici

Le politiche adottate nel settore degli appalti pubblici possono tradursi in una sorta di barriera non tariffaria agli scambi nel caso in cui la pubblica amministrazione e le sue agenzie facciano ricorso ad aggiudicazioni discriminatorie dei concorsi in favore dei fornitori nazionali, nonostante l'elevatezza dei prezzi da essi proposti o l'inferiore qualità rispetto a beni concorrenti che potrebbero essere importati.

Al fine di distinguere fra beni d'origine domestica e beni d'origine estera, le normative sugli appalti pubblici di molti Paesi prevedono regole d'origine specifiche, le quali rivestono un ruolo strategico laddove si consideri, da un lato, l'importanza del mercato alimentato dagli appalti pubblici sull'economia globale, dall'altro, la maggior esposizione di questo settore al rischio di politiche protezionistiche. Questa tendenza, molto forte nel settore della spesa per il settore della difesa, determina il mantenimento di produttori inefficienti. Per questo motivo, l'Accordo WTO sugli Appalti Pubblici del 1996 (*Agreement on Government Procurement*, AGP) riporta i due principi essenziali del trattamento nazionale e della non-discriminazione. L'ambito di applicazione di tale accordo rimane, invero, molto limitato poiché solo alcuni Stati Membri del WTO ne sono parte<sup>77</sup> e poiché esso non regola tutti i beni e servizi che possono formare oggetto di appalto<sup>78</sup>.

Il limitato ambito di applicazione dell'Accordo rende strategico il ruolo delle ROO, come dimostra, in ambito comunitario, l'art. 58 della Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (cosiddetti "settori speciali")<sup>79</sup>. La norma, da un lato, ammette la possibilità di rifiutare

---

<sup>77</sup> Sono infatti, al giorno d'oggi, solo 14 i Paesi membri del WTO ad aver firmato l'AGP. Si tratta del Canada, della Comunità Europea (inclusi i 27 Stati membri), di Hong Kong, della Cina, dell'Islanda, di Israele, del Giappone, della Corea, del Liechtenstein, del Regno di Olanda – Aruba, della Norvegia, di Singapore, della Svizzera e degli Stati Uniti.

<sup>78</sup> V. l'Appendice I e gli allegati all'Accordo sugli Appalti Pubblici.

<sup>79</sup> L'art. 58 si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità non ha concluso alcun accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali Paesi. La norma prevede che: "2. *Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.* 3. *Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 55, viene preferita l'offerta che non può essere respinta a norma del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3%".* V. Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, in GUCE L 134 del 30 aprile 2004, p. 1.

offerte che contengano più del 50 per cento di valore prodotto in Paesi terzi<sup>80</sup>, dall'altro, specifica che i prodotti originari di Paesi terzi con cui la Comunità abbia concluso un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità sono esclusi dal calcolo del valore dei prodotti originari dei Paesi terzi<sup>81</sup>.

Il sistema in vigore negli Stati Uniti<sup>82</sup> prevede, invece, due diverse categorie di regole di origine, a seconda che esse debbano applicarsi in relazione a “*public procurement*” discriminatorio, come previsto dal “*Buy American Act*”, o in relazione a “*public procurement*” non-discriminatorio, nel settore coperto dall'Accordo sugli Appalti Pubblici<sup>83</sup>. Il “*Buy American Act*” è una legge emanata nel 1933 dal Congresso e firmata dal Presidente Hoover, la quale impone al Governo federale di dare preferenza, nei suoi acquisti, a beni “*American-made*”, allo scopo di proteggere le imprese manifatturiere nazionali, limitando l'acquisto di prodotti finiti stranieri per commesse pubbliche all'interno del territorio nazionale. Il “*Buy American Act*” fa riferimento, per individuare la merce di origine statunitense, a una terminologia specifica, che differisce da quella solitamente adottata a fini doganali e tariffari. Esso, infatti, prevede che “*only such unmanufactured articles, materials, and supplies as have been mined or produced in the United States, and only such manufactured articles, materials, and supplies as have been manufactured in the United States substantially all from articles, materials, or supplies mined, produced, or manufactured, as the case may be, in the United States, shall be acquired for public use*”. La Federal Acquisition Regulation<sup>84</sup> si occupa di specificare questa definizione, descrivendo il “*domestic end product*”, come “*an unmanufactured end product mined or produced in the United States*” oppure “*an end product manufactured in the United States, if the cost of its components mined, produced, or manufactured in the United States exceeds 50 percent of the cost of all its components*”. In altre parole, può godere dei benefici previsti dal *Buy*

---

<sup>80</sup> In proposito v., P. WAER, *European Community Rules of Origin*, in E. VERMULST, P. WAER, J. BOURGEOIS, *Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study*, Ann Arbor, 1992, p. 184.

<sup>81</sup> Art. 58, n. 4, Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, *cit.*

<sup>82</sup> Sul tema v. D. N. PALMETER, *Rules of Origin in the United States*, in E. VERMULST, P. WAER E J. BOURGEOIS, *Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study*, *cit.*, p. 87.

<sup>83</sup> In ogni caso, è necessario determinare se il prodotto è originario di uno dei Paesi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici. Solo in tal caso, infatti, il bene potrà godere del trattamento non discriminatorio ed evitare l'applicazione del sistema preferenziale “*Buy American*”. In tale ambito, è fatto uso del consueto criterio della trasformazione sostanziale. La regola di origine contenuta nella Sezione 2518 (4) (B) dello *United States Code* prevede infatti che “*An article is a product of a country or instrumentality only if (i) it is wholly the growth, product, or manufacture of that country or instrumentality, (ii) in the case of an article which consists in whole or in part of materials from another country or instrumentality, it has been substantially transformed into a new and different article of commerce with a name, character, or use distinct from that of the article or articles from which it was so transformed.*”

<sup>84</sup> V. Titolo 48 del *Code of Federal Regulations*, Sezione 25.101, in <http://www.access.gpo.gov>.

*American Act* esclusivamente un prodotto per il quale il costo delle parti che lo costituiscono che sono state estratte, prodotte o realizzate negli Stati Uniti, sia superiore al 50% del costo totale del prodotto finito.

### 3.2.5. Regole d'origine e restrizioni quantitative

Le restrizioni quantitative sono ammesse nel sistema WTO in circostanze speciali, quali quelle citate dall'art. XX, ai fini di proteggere la salute pubblica, le riserve nazionali d'oro, i beni di interesse archeologico o storico, e qualche altra categoria speciale di beni. L'art. XI, poi, consente eccezioni relative alla sicurezza nazionale o relative a ragioni che giustificano l'adozione di misure di salvaguardia. Anche in quest'ambito, dunque, emerge l'importanza di stabilire l'origine al fine dell'applicazione, o meno, della misura restrittiva. Invero, tali misure sono spesso facilmente eludibili, come dimostra un importante caso sorto fra Stati Uniti e Israele nel 1991. La controversia, sorta nell'ambito dell'*U.S.-Israel Free Trade Agreement*<sup>85</sup>, in relazione a una particolare forma di restrizioni quantitative – i c.d. *Voluntary Restraint Agreements* (VRA)<sup>86</sup> – dimostra il ruolo strategico rivestito dalle regole d'origine. In base alla Sezione 1322 dell'*Omnibus Trade and Competitiveness Act* del 1988<sup>87</sup>, fu promulgata una legge che affidava al Presidente USA un ampio potere

---

<sup>85</sup> *Implementation Act* del 1985, pubblicato in *L. No. 99-47*, 99 Stat. 82, ristampato in U.S.C.A., sezione 2112.

<sup>86</sup> Le restrizioni quantitative non necessariamente prendono la forma di limiti all'importazione unilateralmente imposti dallo Stato importatore. Al contrario, possono essere conclusi i c.d. "*Voluntary Restraint Agreements*" (VRAs), che normalmente danno vita ad una "*Voluntary Export Restriction*" (VER). Si tratta di accordi bilaterali mediante i quali un Paese esportatore accetta di ridurre, o restringere, durante un certo periodo di tempo, le proprie esportazioni di uno o più determinati prodotti verso un particolare Paese importatore, senza che quest'ultimo debba far ricorso a restrizioni quantitative, contingenti tariffari od altre forme di controllo delle importazioni. Questi accordi, in realtà, sono normalmente imposti dal Paese importatore, sotto pressione delle lobby industriali o agricole locali in cerca della protezione statale in seguito ad un incremento delle importazioni. La diffusione di tale strumento giuridico si ebbe nel corso degli anni '80. Dopo il dibattito circa la loro compatibilità con l'art. XIX del GATT, essi sono stati vietati dall'art. 11 dell'Accordo sulle Misure di Salvaguardia, rubricato "Proibizione delle misure facenti parte della cosiddetta *grey area*". Deve, tuttavia, notarsi come la loro conclusione rimanga possibile nei confronti dei Paesi che non sono parte del WTO. Sul tema v. J. H. JACKSON, *The GATT Consistency of Export Restraint Agreement*, in *WE*, 1988, p. 485; E.-U. PETERSMANN, *Grey Area Measures and the Rule of Law*, in *JWT*, 1988, p. 23.

<sup>87</sup> V. *Omnibus Trade and Competitiveness Act* del 1988, pubblicato in *L. 100-418*, *Section 1322*, che modifica la *Section 805* del *Trade and Tariff Act* del 1984, il quale conferiva al Presidente degli Stati Uniti ampi poteri di implementare misure che alleviassero il pregiudizio causato dalle importazioni concorrenziali.



discrezionale in relazione alla determinazione del Paese d'origine dei prodotti dell'industria siderurgica soggetti ad un VRA. Sulla base di tale atto, fu previsto che l'acciaio sottoposto ad operazioni di fusione e colata in uno Stato parte di un VRA dovesse essere incluso nella quota VRA, nonostante subisse successivamente una trasformazione sostanziale in un Paese terzo. In altre parole, il criterio della trasformazione sostanziale non veniva considerato ai fini della determinazione dell'origine<sup>88</sup>.

Pur essendo questo caso riferito al periodo precedente l'entrata in vigore dell'Accordo sulle Misure di Salvaguardia, esso deve essere tuttavia tenuto in considerazione, considerando che i *Voluntary Restraint Agreements* continuano ad essere usati, come alternativa all'istituzione di dazi *anti-dumping*, nei confronti di Paesi che non sono membri del WTO.

Le regole d'origine rivestono un ruolo decisivo anche nell'ambito di un'altra particolare forma di restrizione quantitativa, l'embargo. Il termine indica il blocco degli scambi commerciali deciso da uno o più Paesi nei confronti di un Paese terzo, solitamente per motivi politici o economici. Il ruolo essenziale svolto dalle ROO è legato al fatto che esse sono volte a prevenirne una facile elusione tramite operazioni di triangolazione oppure mediante l'installazione di presidi operativi nel Paese soggetto alla restrizione. L'operazione di triangolazione fa sì che la compravendita di un prodotto sia mediata da un Paese terzo, esterno ed indifferente all'embargo, che funge da intermediario per gli scambi di merci e dei pagamenti fra il Paese importatore e quello sottoposto ad embargo. Un esempio è fornito dall'embargo imposto dagli Stati Uniti verso la Birmania nel 2003, in seguito alla violenta repressione delle proteste pacifiste capeggiate dai monaci buddhisti per contrastare il regime militare al potere. Il blocco commerciale imposto dagli USA era volto a impedire l'importazione di prodotti realizzati con pietre preziose e legname raccolti in Birmania, prevedendo così misure decisamente più restrittive di quelle adottate in precedenza. Tale normativa si era resa, infatti, necessaria perché il "*Burmese Freedom and Democracy Act*" del 2003, che aveva vietato l'importazione diretta di prodotti birmani negli Stati Uniti, consentiva ancora che materie prime birmane, come legname e pietre preziose, entrassero nel territorio statunitense, a condizione che fossero tagliate, lucidate o altrimenti sufficientemente trasformate in un Paese terzo che ne avrebbe attribuito l'origine. In tal modo, però, gli importatori di mobili e gioielli aggiravano l'embargo alla Birmania sfruttando il rigido funzionamento delle regole di origine, mediante la trasformazione del

---

<sup>88</sup> Sulla questione delle lavorazioni e trasformazioni sostanziali del prodotto ai fini della determinazione dell'origine v. infra cap. II, par. 2. Nel caso di specie la disposizione, rappresentava una contromisura statunitense in relazione ad un precedente caso in cui delle lamine d'acciaio d'origine giapponese, e soggette ad una restrizione quantitativa derivante da un VRA fra Stati Uniti e Giappone, erano state sottoposte ad operazioni giuridicamente costituenti trasformazione sostanziale in Nuova Zelanda, così ottenendo lo status di origine neozelandese, e potendo, di conseguenza, liberamente accedere al mercato statunitense, non essendo più soggette al VRA in questione. V. *United States Court of International Trade, Ferrosteel Metals Corp. v. United States*, in *F. Supp.* 53, 1987, p. 664.

materiale di origine birmana in altri Paesi, da cui il bene finale poteva essere legalmente importato negli Stati Uniti. Parzialmente diverso è il secondo meccanismo elusivo, che prevede l'apertura di una filiale distaccata nel Paese sottoposto ad embargo. Anche in relazione a questo punto, sembra utile riportare un esempio, riguardante il problema del trattamento delle merci e dei prodotti fabbricati nel complesso industriale di Kaesong<sup>89</sup>, situato in Corea del Nord, ma principalmente posseduto e gestito da imprese sudcoreane, tra cui la Hyundai, le quali possono avvalersi della manodopera a bassissimo costo disponibile nella Corea del Nord, per competere con la Cina nella produzione di beni di fascia bassa<sup>90</sup>. L'area è tuttavia soggetta a diverse misure restrittive imposte, per la maggior parte, dagli Stati Uniti, che vietano le importazioni di vari prodotti, tra cui i beni del settore della tecnologia, come i computer. Recentemente, il governo sudcoreano ha chiesto agli Stati Uniti<sup>91</sup> di trattare i prodotti realizzati a Kaesong da imprese della Corea del Sud come prodotti sudcoreani, sebbene, secondo le disposizioni legislative e regolamentari relative all'origine in vigore negli Stati Uniti, essi siano nordcoreani. Se gli Stati Uniti dovessero respingere questa proposta, non resterebbe alle imprese sudcoreane che la seconda opzione, consistente nel limitarsi a realizzare le fasi produttive intermedie a Kaesong, in Corea del Nord, per poi eseguire il processo di trasformazione finale, sufficiente a conferire l'origine, ovunque in Corea del Sud.

---

<sup>89</sup> La zona industriale di Kaesong, la cui costruzione è stata avviata nel 2003, potrebbe arrivare a creare, sino al 2012, 725.000 posti di lavoro e generare 500 milioni di dollari di introiti all'anno in retribuzioni per l'economia della Corea del Nord. V. *Bridging the Korean Economic Divide*, *Business Week*, 8 marzo 2006.

<sup>90</sup> A Kaesong, che si trova a 10 chilometri dalla zona demilitarizzata che traccia il confine fra le due Coree ed a un'ora di macchina da Seoul, i lavoratori guadagnano una media di 57 dollari al mese, la metà del costo del lavoro in Cina ed, addirittura, meno del 5 per cento dello stipendio medio nella vicinissima Corea del Sud.

<sup>91</sup> V. D. K. Nanto, M. E. Manyin, *The Kaesong North-South Korean Industrial Complex*, in *Congressional Research Service Report*, 14 febbraio 2008, pp. 1-26.

### 3.2.6. Regole d'origine e marchi d'origine

L'*Agreement on Rules of Origin*, di cui si parlerà nel prossimo capitolo, prevede, all'art. 3, che le regole di origine non preferenziali armonizzate, una volta entrate in vigore, dovranno essere applicate allo stesso modo per tutti gli scopi indicati dall'articolo 1, fra i quali rientrano gli obblighi in materia di marchi d'origine, ai sensi dell'articolo IX del GATT 1994.

Come si vedrà nella seconda parte del lavoro, l'esistenza di un marchio di origine obbligatorio è particolarmente importante per alcune categorie di merci la cui associazione a un luogo di produzione del mercato globale è suscettibile di determinare le scelte del consumatore, garantendo, almeno in via di principio, una maggior trasparenza. Il marchio d'origine, tuttavia, può anche avere l'effetto indiretto di favorire i prodotti nazionali rispetto alle concorrenti merci estere, come avviene ad esempio in molte campagne "*Buy National*" lanciate periodicamente in alcuni Paesi.

L'applicazione delle RoO al marchio d'origine determina l'importante conseguenza che il cambiamento del Paese di origine doganale implica anche un cambiamento del marchio di origine. Da questo punto di vista, il grado di restrittività delle ROO inciderà notevolmente sull'urgenza di trasparenza dell'informazione del consumatore, le cui scelte potranno ben essere condizionate dalla conoscenza della provenienza dei beni. I consumatori, infatti, potranno non accettare di pagare un *surplus* di prezzo per prodotti che, nonostante siano caratterizzati da un noto marchio di fabbrica, siano originari di una nazione *low-cost*, del terzo mondo. Uno dei casi più importanti, in cui uno Stato ha aumentato il grado di restrittività delle RoO ai fini di impedire che prodotti lavorati per la maggior parte in Paesi a basso costo, potessero beneficiare dell'origine da aree rinomate per il prodotti tessili, riguarda la controversia tra Stati Uniti e Unione Europea. Nel luglio 1996, fu promulgata negli Stati Uniti una nuova legislazione sull'origine dei tessili<sup>92</sup>, la quale apportò una serie di modificazioni alla precedente disciplina statunitense<sup>93</sup>. La nuova legge

---

<sup>92</sup> V. 19 USC 3592 - Sec. 3592. "*Rules of origin for textile and apparel products*", secondo cui "(A) the product is wholly obtained or produced in that country, territory, or possession; (B) the product is a yarn, thread, twine, cordage, rope, cable, or braiding and - (i) the constituent staple fibers are spun in that country, territory, or possession, or (ii) the continuous filament is extruded in that country, territory, or possession; (C) the product is a fabric, including a fabric classified under chapter 59 of the HTS, and the constituent fibers, filaments, or yarns are woven, knitted, needled, tufted, felted, entangled, or transformed by any other fabric-making process in that country, territory, or possession; or (D) the product is any other textile or apparel product that is wholly assembled in that country, territory, or possession from its component pieces".

<sup>93</sup> V. 12.130 19 CFR Ch. I: "An article or material usually will be a product of a particular foreign territory or country, or insular possession of the U.S., when it has undergone prior to importation into the U.S. in that foreign territory or country, or insular possession any of the following:

prevedeva che dovesse essere negata l'origine comunitaria a tessuti di colore neutro fabbricati in Paesi terzi ed in seguito importati nella Comunità per essere tinti, stampati e sottoposti ad ulteriori operazioni di finitura, mentre in base alla precedente normativa statunitense, tali operazioni erano sufficienti a conferire l'origine comunitaria. Le nuove disposizioni determinarono i malumori di molti operatori economici comunitari e nell'ottobre 1996 la Federtessile Italiana inoltrò una denuncia alla Commissione europea<sup>94</sup>, sostenendo che tali modifiche costituivano un ostacolo agli scambi internazionali. Sulla base di tale richiesta, il 22 maggio 1997 la Comunità europea, che temeva una riduzione delle esportazioni comunitarie<sup>95</sup>, chiese di avviare la procedura di consultazione<sup>96</sup>. Nella richiesta di consultazioni la Commissione sottolineò innanzitutto che secondo l'art. 2, paragrafo 4, dell'Accordo sui Tessili e l'Abbigliamento (*Agreement on Textiles and Clothing*, ATC) “No new restrictions in terms of products or Members shall be introduced except under the provisions of this Agreement or relevant GATT 1994 provisions”. L'art.

---

(i) *Dyeing of fabric and printing when accompanied by two or more of the following finishing operations: bleaching, shrinking, fulling, napping, decatizing, permanent stiffening, weighting, permanent embossing, or moireing;*

(ii) *Spinning fibers into yarn;*

(iii) *Weaving, knitting or otherwise forming fabric;*

(iv) *Cutting of fabric into parts and the assembly of those parts into the completed article; or*

(v) *Substantial assembly by sewing and/or tailoring of all cut pieces of apparel articles which have been cut from fabric in another foreign territory or country, or insular possession, into a completed garment (e.g. the complete assembly and tailoring of all cut pieces of suit-type jackets, suits, and shirts).”*

<sup>94</sup> La denuncia fu inoltrata in base all'art. 4 del Regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, in *GUCE* 31.12.1994 L 349, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

<sup>95</sup> Le esportazioni comunitarie non beneficiavano più infatti, come in precedenza, dell'accesso libero al mercato statunitense ma erano soggette alle restrizioni quantitative che gli Stati Uniti avevano deciso nei confronti del Paese terzo in cui il tessuto grezzo, che veniva successivamente sottoposto ad operazioni di finitura nella Comunità europea, veniva lavorato. Un'ulteriore conseguenza negativa sui prodotti comunitari riguardava l'etichettatura dei prodotti comunitari esportati negli Stati Uniti. Ad esempio, i *foulards* di seta lavorati in Italia a partire da tessuti cinesi non potevano più essere venduti con la dicitura “*made in Italy*” ma dovevano indicare la dicitura “*made in China*”, in alcuni casi proprio accanto al marchio di fabbrica.

<sup>96</sup> Conformemente all'art. 4 dell'Intesa sulle Norme e Procedure che disciplinano la Soluzione delle Controversie, all'art. 8, par. 4, dell'Accordo sui Tessili e l'Abbigliamento, all'art. 7 dell'Accordo relativo alle Regole in materia di Origine, all'art. 14, par. 1, dell'Accordo sugli Ostacoli Tecnici agli Scambi e all'art. XXII dell'Accordo Generale sulle Tariffe Doganali e sul Commercio 1994 (“GATT 94”). V. documento WTO WT/DS85/1, in *GU L* 62 del 4.3.1997, p. 43.

4, paragrafo 2, dello stesso Accordo stabilisce, inoltre, che *“the introduction of changes ... in the implementation or administration of those restrictions notified or applied under this Agreement should not: upset the balance of rights and obligations between the Members concerned under this Agreement; adversely affect the access available to a Member; impede the full utilization of such access; or disrupt trade under this Agreement”*. A tale proposito, la Comunità Europea riteneva che le modifiche apportate nel 1995 dagli Stati Uniti alle norme in materia di origine avessero provocato esattamente gli effetti summenzionati e che gli Stati Uniti avrebbero dovuto avviare delle consultazioni con la Comunità Europea prima di attuare tali modifiche, conformemente al citato articolo 4. Nella richiesta di consultazioni fu sottolineata, inoltre, l'incompatibilità delle modifiche statunitensi con l'art. 2 dell'AROO, che indica le disposizioni che i membri devono rispettare qualora intendano modificare le norme in materia di origine nel periodo transitorio. Tali disposizioni stabiliscono, tra l'altro, che le norme non possono essere utilizzate come strumenti per perseguire direttamente o indirettamente determinati obiettivi di natura commerciale e che non devono dare origine di per sé stesse ad effetti di restrizione, di distorsione o di grave disturbo degli scambi internazionali. Esse, inoltre, devono essere gestite in maniera coerente, uniforme, imparziale e ragionevole<sup>97</sup>. Infine, nella richiesta di consultazioni si affermava che i requisiti fissati dagli Stati Uniti in materia di indicazione del Paese di origine corrispondevano ad una norma tecnica ai sensi dell'Allegato I dell'Accordo sugli Ostacoli Tecnici agli Scambi (“Accordo TBT”)<sup>98</sup>. Secondo la Commissione, pertanto, la nuova legislazione statunitense, non garantendo ai prodotti comunitari importati un trattamento equivalente a quello assicurato ai prodotti di origine nazionale, si poneva in violazione con l'art. III del GATT 1994 e con l'art. 2 dell'accordo TBT<sup>99</sup>.

La procedura per la composizione della controversia davanti al DBS fu sospesa il 15 luglio 1997, grazie a un'apparente soluzione negoziata tra le due parti lo stesso giorno. Nel verbale di composizione della lite, l'amministrazione statunitense aveva accettato di apportare delle modifiche legislative per reintrodurre le norme in materia di origine in vigore prima del 1995 per i tessili in questione. Tuttavia, gli Stati Uniti non rispettarono gli impegni assunti e il 25 novembre 1998 fu presentata una nuova richiesta di consultazioni da

---

<sup>97</sup> V. l'art. 2 (b), (c), (e) dell'AROO.

<sup>98</sup> *“Regolamento tecnico: Documento che definisce le caratteristiche di un prodotto o i relativi processi e metodi di produzione, comprese le pertinenti disposizioni amministrative la cui osservanza è obbligatoria. Può anche comprendere o riguardare esclusivamente requisiti di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili ad un prodotto, processo o metodo di produzione”*, punto 1 dell'Allegato 1 dell'Accordo sugli Ostacoli Tecnici agli Scambi.

<sup>99</sup> *“I membri faranno in modo che, riguardo ai regolamenti tecnici, i prodotti importati dal territorio di un altro membro ricevano un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi prodotti d'origine nazionale e ad analoghi prodotti originari di qualsiasi altro paese.”*, art. 2 (1) dell'Accordo sugli Ostacoli Tecnici agli Scambi.

parte della Comunità<sup>100</sup>. Al termine dei nuovi negoziati bilaterali, gli Stati Uniti e la CE riuscirono, infine, a trovare un'intesa e il 16 agosto 1999 firmarono un secondo accordo. In base a quest'ultimo, gli Stati Uniti si impegnavano a modificare le norme in materia di origine della sezione 334 dell' *"Uruguay Round Agreements Act"* in modo che la tintura, la stampa ed almeno due operazioni di finitura conferissero l'origine a determinati tessuti e merci<sup>101</sup>. In particolare, le nuove norme reintrodussero per alcuni prodotti le norme d'origine in vigore prima dell'adozione della normativa del 1995, conferendo ai tessuti classificati nell'ambito del Sistema Armonizzato (*Harmonized System*, HS)<sup>102</sup> alle voci *"seta, cotone, fibre vegetali e sintetiche"* l'origine del Paese in cui vengono tinti, stampati e sottoposti ad almeno due operazioni di finitura, fatta eccezione per le merci di cotone, lana o fibre miste contenenti almeno il 16 %, in peso, di cotone.

Nonostante anche i marchi d'origine possano essere utilizzati in modo protezionistico, l'utilizzo di ROO restrittive ai fini dell'applicazione di misura dovrebbe essere valutata tenendo in considerazione la funzione svolta dai marchi d'origine sulla determinazione delle scelte dei consumatori. In tale contesto, dunque, la tutela della libertà

---

<sup>100</sup> Le consultazioni si tennero a Ginevra il 15 gennaio 1999, davanti ai rappresentanti di Salvador, Honduras, Hong Kong, Repubblica popolare cinese, India, Giappone, Pakistan e Svizzera, ma non fu possibile risolvere la controversia. V. documento WT/DS151/1.

<sup>101</sup> In particolare, si decise che: *"1) l'amministrazione americana avrebbe presentato al Congresso un disegno di legge allegato al verbale, per modificare le norme in materia di origine fissate nel 19 U.S.C. 3592 e avrebbe fatto del suo meglio affinché il Congresso l'adottasse senza indugio e 2) nuove norme sui visti avrebbero permesso l'utilizzazione di un'unica licenza/fattura d'importazione vistata per spedizioni successive di prodotti tessili di cotone o di fibre miste contenenti almeno il 16 %, in peso, di cotone esportati dalla CE o prodotti di cotone fabbricati nella CE a partire da tessuti tinti e stampati nella CE e vivi sottoposti ad almeno due operazioni di finitura"*. In applicazione del punto 2 del verbale, l'amministrazione statunitense pubblicò nel registro federale del 6 dicembre 1999 (Vol. 64 N0 233/Avvisi) l' *"Amendment of Export Visa and Quota Requirements for Certain Textile Products Produced and Manufactured in All Countries and Made Up in the European Community"*. Tali disposizioni modificarono il sistema applicato dagli Stati Uniti in materia di contingenti e visti per consentire l'uso di un unico documento vistato per alcuni tipi di prodotti esportati dalla CE a decorrere dal 16 agosto 1999. Tali prodotti sono: i prodotti tessili di cotone o di fibre miste contenenti, almeno il 16 %, in peso, di cotone esportati dalla CE o i prodotti di cotone trasformati nella CE a partire dal tessuto, se tinti e stampati nella CE e ivi sottoposti ad almeno due operazioni di finitura, e purché la licenza/fattura vistata iniziale sia valida e non siano superati i quantitativi ammessi. In applicazione del punto 1 del verbale, una modifica delle norme in materia di origine statunitensi è stata allegata al *"Trade and Development Act"* del 2000, adottato dalla Camera dei rappresentanti il 2 maggio 2000, dal Senato l'11 maggio 2000 e approvato dal presidente degli Stati Uniti il 21 maggio 2000. V. La sezione 405 dell'Act, rubricata *"Clarifications of Section 334 of the Uruguay Round Agreements Act"*, in *US Federal Register of 1 May 2001 (66 Fed. Reg. 21)*, p. 660.

<sup>102</sup> V. *infra* nel testo, Capitolo II.

di scelta richiede che questa possa esercitarsi sulla base di una conoscenza caratterizzata il più possibile dalla certezza. In tal senso se, come prevede l'art. 2 dell'AROO, i marchi d'origine devono basarsi sulle ROO, sembra necessario che queste presentino un elevato grado di restrittività. In tal modo, però, inciderebbero negativamente sul libero scambio, a causa del loro utilizzo anche per l'applicazione delle altre misure discriminatorie. In tale ambito la tutela degli “*human rights interests of consumers in maximum equal liberty and open markets*”, secondo la definizione di Petersmann<sup>103</sup>, sembra, dunque, richiedere un ripensamento dell'applicazione delle ROO non preferenziali in relazione ai marchi d'origine.

### 3.2.7. Regole d'origine e statistiche commerciali

Le regole d'origine rilevano, infine, per la compilazione di statistiche commerciali, per le quali vengono solitamente utilizzati dei criteri diversi da quelli previsti ai fini meramente doganali<sup>104</sup>. Al termine del processo di armonizzazione delle regole di origine non preferenziali, che si studierà nella seguente sezione, invece, la normativa dovrebbe essere uniformata. I diversi criteri utilizzati, infatti, influiscono sulla misura di grandezze quali il flusso degli scambi e la bilancia commerciale, che potrebbero avere delle conseguenze significative sulle politiche doganali, determinando ad esempio l'adozione di misure di salvaguardia qualora si constati un'eccessiva quantità di beni importati da un certo Paese.

Una forte discrepanza fra le statistiche commerciali è stata dimostrata in relazione al flusso degli scambi fra Stati Uniti e Cina<sup>105</sup>, dovuta al fatto che ciascuno dei due Paesi tende ad esagerare il *deficit* nei confronti dell'altro, presumibilmente al fine di aumentare l'impressione di un calo della produzione nazionale a favore delle importazioni, che causerebbero perdita di posti di lavoro interni e costituirebbe pertanto il motivo per una pressione nei confronti dell'altro Paese a procedere a maggiore liberalizzazione o accordare altri vantaggi. L'alterazione dei dati reali è resa possibile mediante il ricorso alle regole d'origine, come dimostra chiaramente un esempio relativo a uno dei prodotti simbolo degli Stati Uniti<sup>106</sup>. E' stato notato, infatti, che una bambola Barbie veniva venduta in un negozio di giocattoli newyorkese in una confezione etichettata *Made in China* al prezzo di \$ 9,99, il cui valore in dogana era pari a \$ 2,00. Rispetto a tale prezzo finale di vendita e al valore in

---

<sup>103</sup> V. *supra*, nota 2.

<sup>104</sup> Allo stato attuale, la pratica più diffusa nel commercio internazionale è quella di classificare le importazioni, a fini statistici, secondo il Paese d'origine indicato nella fattura, che nella maggior parte dei casi coincide con il Paese di esportazione.

<sup>105</sup> V. S. INAMA, *Rules of Origin in International Trade*, cit., p. 105.

<sup>106</sup> I dati sono tratti da un articolo di R. TEMPEST pubblicato sul *Times* (London) il 22 settembre 1996 e sono riportati da S. INAMA, *Rules of Origin in International Trade*, cit., p. 105 ss.

di dogana, il “beneficio economico sostanziale” della Cina, però, era pari soltanto a 35 centesimi<sup>107</sup>.

#### *4.1 limiti di compatibilità delle RoO preferenziali e non preferenziali con la normativa WTO*

Le regole d'origine preferenziali e non preferenziali, pur essendo funzionali a realizzare un trattamento discriminatorio nei confronti delle merci provenienti da alcuni Paesi, trovano giustificazione sulla base dell'Accordo generale stesso. Ciò nonostante, come si è visto, possono profilarsi dei casi di incompatibilità delle ROO con i principi informatori dei c.d. “*covered agreements*”, anche se come si è visto inizialmente essi non possano certo essere considerati alla stregua di principi inderogabili, date le numerose eccezioni previste.

Con riferimento all'origine preferenziale è stato elaborato in dottrina uno specifico criterio, sulla base del par. 5 dell'art. XXIV GATT, alla stregua del quale valutare la compatibilità delle ROO con l'art. XXIV GATT. È stato, infatti, rilevato che “*FTAs rules of origin would have to meet the two part test: i) they should not become more restrictive than the respective regulations existing before the formation of the FTA; and ii) as new restrictive measures, they would only be permitted if without them the formation or coherence of the FTA would have been prevented*”<sup>108</sup>. L'elaborazione di questi due criteri troverebbe fondamento nella doverosità di interpretare restrittivamente l'art. XXIV GATT “*reducing the layer of protectionism created by unscrutinized FTA rules of origin*”<sup>109</sup>. L'assunto troverebbe fondamento, a sua volta, in una decisione del *panel Turkey-Textiles*<sup>110</sup>, ove sarebbe chiarito che i parametri per la creazione di FTAs sono costituiti dalla previsione “operativa” contenuta nell'art. XXIV, par. 4, GATT, con particolare riferimento all'indicazione, ivi contenuta, di non creare barriere commerciali nei confronti dei Paesi terzi. Invero, una successiva pronuncia dell'*Appellate Body* (AB) ha chiarito che il paragrafo in questione “*only has purposive language*”, anche se ad esso deve informarsi l'interpretazione del paragrafo 5<sup>111</sup>. Oltre a tale affermazione dell'organo d'appello

---

<sup>107</sup> Precisamente il prezzo al dettaglio corrispondeva a \$ 9,99, il prezzo di spedizione, trasporto terrestre, *marketing*, vendita all'ingrosso, vendita al dettaglio e profitto a \$ 7,99 e il prezzo di esportazione dalla Cina a \$ 2,00. Quest'ultimo, poi, poteva essere ulteriormente suddiviso in prezzo per le spese generali e di gestione, avvenute a Hong Kong, pari a \$ 1,00, spese per i materiali intermedi pari a \$ 0,65 e, infine, costo della manodopera pari a \$ 0,35.

<sup>108</sup> J. A. RIVAS, *Do Rules of Origin in Free Trade Agreements Comply with Article XXIV GATT?*, in L. BARTELS, F. ORTINO, *Regional Trade Agreements and the Wto Legal System*, Oxford, 2006, p. 165.

<sup>109</sup> *Ibidem*.

<sup>110</sup> V. WTO Panel Report, *Turkey – Textiles*, WT/DS34/R, del 19 novembre 1999, par. 9.105.

<sup>111</sup> V. WTO Appellate Body Report, *Turkey – Textiles*, ET/DS34/AB/R, del 19 novembre 1999, par. 17, 18, 20, 41 e 42.



dovrebbe poi ricordarsi che ,come risulta dalla formulazione del Preambolo dell'Accordo generale, già richiamato, l'obiettivo dell'Accordo generale consiste nella promozione dello sviluppo, non invece la mera liberalizzazione degli scambi. Sulla base della pronuncia dell'Organo d'appello del WTO e di tale ultimo rilievo, dunque, non sembra condivisibile l'enunciato criterio di validità delle RoO preferenziali.

La valutazione riguardante la legittimità delle ROO non preferenziali, invece, deve essere svolta con riferimento all'*Agreement on Rules of Origin*, che si analizzerà dettagliatamente nel prossimo capitolo. Per ora basti rilevare che l'art. 2 (c) e l'art. 9 (d) dell'Accordo prevedono che le ROO "*shall not themselves create restrictive, distorting, or disruptive effects on international trade*". Esso, dunque, sembra vietare l'imposizione di requisiti per la determinazione del Paese d'origine eccessivamente severi. In proposito si devono, tuttavia, svolgere due considerazioni. Una prima perplessità è legata al fatto che soltanto delle regole che, pur rimanendo neutrali, siano in grado di individuare con precisione l'origine dei prodotti possono rendere effettive, e non distorsive, le misure di politica commerciale adottate dagli Stati. Ad esempio, qualora si individui un determinato Stato come destinatario di una misura commerciale ammessa, ma poi si prevedano delle regole d'origine che consentono di attribuire a un prodotto proveniente da quello Stato l'origine del Paese in cui esso ha subito un'operazione minimale, tale regola vanificherebbe la misura commerciale adottata, con il potenziale rischio di incidere su importanti diritti dei singoli. Quest'ultimo aspetto può ben rilevare, ad esempio, sia con riferimento alle pratiche di *social dumping* sia con riferimento all'affidamento derivante in capo ai consumatori dall'apposizione di marchi d'origine. In relazione al primo caso, risulta evidente che qualora un determinato Stato sia ritenuto responsabile di *dumping* sociale, ad esempio perché viola le norme essenziali a tutela dei lavoratori o dell'ambiente, ma i prodotti relizzati per la maggior parte in quello Stato riescano a ottenere una diversa origine, come nel caso di tessuti cinesi che subiscono l'operazione di tintura in uno degli Stati dell'Unione, la misura anzidetta viene vanificata. Una considerazione simile può essere condotta in relazione all'apposizione di marchi d'origine qualora le ROO non rispecchino effettivamente il luogo di produzione dei beni. In tal caso, infatti, verrà leso il diritto dei singoli a una corretta informazione. Infine, ROO non eccessivamente severe potrebbero determinare statistiche non veritiere, che ben potrebbero condurre, paradossalmente, all'adozione di misure restrittive, come si è visto nel caso delle statistiche relative al commercio tra Stati Uniti e Cina. Come si è detto, tuttavia, norme troppo restrittive possono porsi in contrasto con l'*Agreement on Rules of Origin*. In proposito, sembra, però, che anche tale disposizione possa essere derogata qualora sia necessario tutelare diritti che trovano il loro fondamento in altre norme di diritto internazionale, quali ad esempio i diritti dei lavoratori<sup>112</sup>, nell'ottica

---

<sup>112</sup> I diritti fondamentali dei lavoratori sono ormai ascritti dalla dottrina alla categoria dello *jus cogens*, nel cui ambito una crescente importanza è riconosciuta alla tutela dei diritti dell'uomo e alla possibilità di rinvenirne esempi anche nel campo più strettamente economico e sociale. V. B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2002, p. 187. Al fine di tutelare tali diritti, e *a contrariis*, è stata suggerita la legittimità di sanzioni consistenti nel ritirare le concessioni accordate

di perseguire il fine dello sviluppo enunciato quale obiettivo fondamentale del WTO. Invero, il *Panel United States – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products* sembra essersi limitato a un'interpretazione letterale dell'articolo 2<sup>113</sup>. Su tale argomento si ritornerà, però, nel prossimo capitolo, dopo aver percorso le tappe del processo di armonizzazione che hanno condotto all'adozione dell'*Agreement on Rules of Origin*.

La problematica circa la legittimità delle ROO sembra assumere un'importante rilievo anche in relazione all'origine preferenziale. La complessità con cui sono elaborate le regole preferenziali in seno ai PTAs, infatti, sembra costituire una delle principali ragioni del fallimento dei *rounds* di riforma, in particolare del Doha Round<sup>114</sup>. Da questo punto di vista, più che lamentare l'eccessivo grado di restrittività delle ROO, che come si è visto in precedenza, potrebbero trovare giustificazione, sembra di importanza decisiva riuscire a garantirne una maggiore trasparenza.

---

in base del Sistema di preferenze generalizzate. V. S. CLEVELAND, *Human Rights Sanctions and the World Trade Organization*, in F. FRANCONI, *Environment, Human Rights and International Trade*, Oxford, 2001, p. 225 ss.

<sup>113</sup> V. *Panel Report*, “*United States – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products*”, 20th June 2003, WT/DS243/R.

<sup>114</sup> D. P. STEGER, *The Culture of the WTO*, cit., p. 490.

## CAPITOLO II

### L'ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE D'ORIGINE NEL CONTESTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE CONVENZIONALE

SOMMARIO: 1. L'armonizzazione delle Regole d'origine. – 1.2. La Convenzione di Kyoto del 1973. – 2. Il criterio della “trasformazione sostanziale”. – 2.1. Il cambiamento di voce tariffaria. – 2.2. Gli elenchi delle trasformazioni e delle lavorazioni. – 2.3. La regola della percentuale ad valorem o del valore aggiunto. – 3. *L'Agreement on Rules of Origin*. – 3.1. Finalità e ambito di applicazione dell'Accordo. – 3.2. La disciplina durante nel periodo transitorio e successivamente a tale periodo: i principi a cui deve uniformarsi la normativa nazionale. – 3.3. Segue: la gestione delle RoO. – 3.4. Segue: norme istituzionali e procedurali. – 3.5. Il programma di armonizzazione. – 3.6. Segue: le problematiche riguardanti il coordinamento con altri accordi. – 3.7. La mancata armonizzazione delle RoO preferenziali.

#### *1. L'armonizzazione delle Regole d'origine*

Nonostante il fenomeno della globalizzazione si sia sviluppato soltanto negli ultimi decenni del secolo scorso, l'avvio di una cooperazione multilaterale in materia di regole d'origine si è avuto sin dalla prima metà del '900.

Uno dei primi tentativi di armonizzazione, infatti, risale alla Convenzione internazionale relativa alla semplificazione delle formalità doganali conclusa a Ginevra nel 1923<sup>115</sup>, la quale conteneva, fra le altre, alcune norme finalizzate ad impedire che le formalità burocratiche connesse all'emissione dei certificati d'origine fossero tali da impedire gli scambi commerciali. In tale Convenzione, tuttavia, non si riscontra alcuna disposizione volta a stabilire i principi in base ai quali determinare la nazionalità delle merci. Si tratta di una lacuna giustificabile peraltro alla luce dell'allora nota scarsa mobilità dei fattori produttivi.

Tale omissione nei testi normativi rese tuttavia evidente, sin dai primi anni cinquanta, la necessità di far chiarezza sulla materia delle regole d'origine.

---

<sup>115</sup> *Convention internationale pour la simplification des formalités douanières*, conclusa a Ginevra il 3 novembre 1923, in *RS* 0.631.121.1. Il testo è consultabile nel sito [http://www.admin.ch/ch/f/rs/0\\_631\\_121\\_1/index.html](http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_631_121_1/index.html).

I buoni propositi si scontrarono però ben presto con la difficoltà di trovare posizioni condivise in materia da parte dei vari Stati. Se, da un lato, esse dimostrarono chiaramente l'importanza economico-strategica di tali misure nel contesto del commercio internazionale, dall'altra, condussero ad una fase di stasi, che fu interrotta soltanto grazie a due eventi storici di notevole portata. Si tratta, in primo luogo, dello sviluppo delle imprese multinazionali all'interno dei Paesi industrializzati, in grado di produrre a basso costo delocalizzando all'estero la produzione. La seconda circostanza, invece, è costituita dalla decolonizzazione, la quale ha determinato una separazione fra il Paese fornitore di materie prime e quello dotato degli stabilimenti volti alla trasformazione e lavorazione dei prodotti.

Una serie di tentativi di armonizzazione fu innanzitutto intrapresa in seno all'UNCTAD. Una prima proposta fu presentata dal primo Segretario Generale, Raul Prebisch, alla prima sessione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nel 1964 (c.d. UNCTAD I), con specifico riferimento alle tariffe preferenziali a favore dei Paesi in via di sviluppo, al cui fine fu istituito uno *Special Committee on Rules of Origin*, il quale diede avvio a un *Working Group on Rules of Origin*, avente lo scopo di iniziare le consultazioni sugli aspetti tecnici delle regole d'origine con l'obiettivo di redarre un progetto di armonizzazione da applicare uniformemente nel c.d. *GSP System*, comprensivo anche dell'armonizzazione dei criteri per determinare l'origine. Nonostante i notevoli studi e gli anni spesi, però, il proposito si concluse con un nulla di fatto, dato che nel 1996, durante il c.d. UNCTAD IX, svoltosi a Midrand (Sud Africa), furono eliminati tutti i *committees*, incluso lo *Special Committee on Rules of Origin* e da quel momento non venne più svolta nessuna riunione intergovernativa in seno all'UNCTAD nella materia delle regole d'origine.

Altri studi furono, poi, condotti dall'OCSE. Essi soddisfarono, però, soltanto mere esigenze conoscitive e non si tradussero in veri e propri progetti di riforma.

Infine, un importante tentativo di armonizzazione della materia fu rappresentato dalla Convenzione di Kyoto del 1973, di cui ci si occuperà nel seguente paragrafo, relativa alla semplificazione delle formalità doganali, i cui allegati D.1 – D.2 – D.3 erano dedicati, rispettivamente, alla determinazione dell'origine delle merci, alla formalità connesse all'origine e alle prove documentali dell'origine<sup>116</sup>.

## 1.2. La Convenzione di Kyoto del 1973

La *Convenzione Internazionale sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali*, meglio conosciuta come Convenzione di Kyoto, è stata conclusa

---

<sup>116</sup> V. *International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures*. Kyoto, 18 May 1973, in <http://www.untreaties.un.org>.

dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (WCO)<sup>117</sup> a Kyoto, in Giappone, il 18 maggio 1973 ed è entrata in vigore il 25 settembre 1974. Si tratta di un trattato che definisce una serie di principi e di tecniche doganali, di cui raccomanda l'implementazione all'interno degli ordinamenti degli Stati che l'hanno ratificata. La disciplina convenzionale è volta, infatti, a favorire un'armonizzazione delle varie regolamentazioni doganali al fine di promuovere la crescita del commercio.

Il testo originario della Convenzione conteneva trenta allegati e, come si è già accennato, l'allegato D.1 riguardava specificatamente le *Rules of Origin*. L'allegato prevede una lista esclusiva dei beni interamente prodotti in un dato Paese<sup>118</sup>. Qualora, invece, il processo produttivo si sia svolto in due o più Paesi la Convenzione prevede l'utilizzo del criterio della "*substantial transformation*", per la cui individuazione sono previsti tre ulteriori sottocriteri: *a)* il cambiamento di voce tariffaria, *b)* gli elenchi delle trasformazioni o delle lavorazioni, *c)* la regola della percentuale *ad valorem*. Il funzionamento di tali criteri e gli aspetti problematici degli stessi saranno studiati nel prossimo paragrafo. Per il momento è interessante notare che la Convenzione, nel tentativo di chiarire come determinare l'origine dei beni prodotti in Stati diversi, non fornisca un criterio univoco e certo, ma rimetta sostanzialmente agli Stati la facoltà di scegliere tra i diversi sottocriteri enunciati, vanificando così, di fatto, il tentativo di armonizzazione.

Si noti che il testo del Trattato è stato emendato il 26 giugno 1999 da un Protocollo aggiuntivo, il quale ha inteso realizzare un adeguamento della Convenzione alle nuove esigenze del commercio internazionale (c.d. "Convenzione riveduta di Kyoto"), in particolare promuovendo un ricorso più ampio alle nuove tecnologie informatiche e

---

<sup>117</sup> L'Organizzazione mondiale delle dogane, la cui sede si trova a Bruxelles, è stata fondata nel 1952. E ha lo scopo di uniformare e semplificare a livello mondiale le procedure doganali affinché gli scambi internazionali possano essere agevolati e accelerati.

<sup>118</sup> Le merci interamente prodotte in un determinato Paese sono considerate originarie di tale Paese. Si considerano interamente ottenuti in un determinato Paese soltanto :

- a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo , dalle sue acque territoriali o dal fondo dei suoi mari o oceani;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi , ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali viventi in tale paese;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di tale paese;
- g) le merci ottenute a bordo di navi officina di tale paese , utilizzando esclusivamente i prodotti di cui alla lettera f);
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situati al di fuori delle acque territoriali , a condizione che tale paese eserciti per lo sfruttamento diritti esclusivi su tale suolo o sottosuolo;
- ij) i rottami ed i residui provenienti da operazioni di trasformazione o di lavorazione , nonchè gli articoli fuori uso raccolti in tale paese e che possano servire soltanto al recupero di materie prime;
- k) le merci ottenute in tale paese esclusivamente dai prodotti di cui alle lettere da a) a ij).

metodologiche di controllo doganale, quali le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le procedure di *auditing*, le revisioni contabili<sup>119</sup>.

Nell'ambito della nuova versione della Convenzione, entrata in vigore il 3 febbraio 2006, a seguito del raggiungimento del numero minimo di 40 ratifiche<sup>120</sup>, le regole d'origine sono contemplate all'allegato K, che sostanzialmente riproduce il precedente allegato D.1.

Nonostante la Convenzione di Kyoto sia il primo tentativo normativo di armonizzazione delle Regole d'origine, tale Accordo non costituisce un vero e proprio passo in avanti, come dimostra il contenuto finale dell'allegato sulle regole d'origine, alle quali, in seno alla Convenzione di Kyoto, è riservato un ambito di applicazione limitato alle questioni di competenza doganale. Al contrario, rimane, ad esempio, esclusa la materia riguardante il *dumping*, in relazione al quale anche la determinazione dell'origine è rimasta in capo agli organi amministrativi statali. Si noti, inoltre, che la Convenzione riservava agli Stati la possibilità di scegliere i criteri preferiti per l'attribuzione dell'origine – nel caso di beni prodotti in più Paesi – e, soprattutto, prevedeva la possibilità che gli Stati mantenessero in vigore la normativa interna esistente anche se contrastante con l'Accordo stesso. Tali limitazioni al pieno funzionamento delle regole d'origine erano rese, infine, ancor maggiori dall'ampia possibilità di riserve, apponibili anche successivamente alla firma degli allegati.

Queste lacune del testo normativo sembrano imputabili essenzialmente alla mancanza in seno al Consiglio di cooperazione doganale (ora Organizzazione mondiale delle Dogane) delle competenze funzionali necessarie per rappresentare un *forum* negoziale di riferimento, dal momento che la natura politico-economica di tali misure appariva sostanzialmente incompatibile con le funzioni di natura tecnica e limitate alle questioni doganali proprie del Consiglio.

Fu soltanto nel corso degli anni novanta che la situazione iniziò a mutare. Nel contesto del WTO, infatti, si riuscì a dare avvio al processo di armonizzazione multilaterale delle ROO. Si noti che, nonostante la questione relativa alle regole d'origine non fosse presente nell'agenda iniziale dell'*Uruguay Round*, fu istituito nel 1990 presso il GATT, su iniziativa della delegazione statunitense, un gruppo negoziale informale che condusse all'approvazione dell'*Agreement on Rules of Origin* (AROO), rientrante nel pacchetto di accordi dell'*Uruguay Round*. L'AROO entrò in vigore il 1° gennaio 1995 e, dunque, anche la materia ivi considerata venne inserita nel novero delle competenze degli organi del WTO.

---

<sup>119</sup> V. *Protocol of Amendment to the International Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures*, in <http://www.untreaties.un.org>.

<sup>120</sup> La Comunità europea ha aderito a tale Protocollo con la Decisione del Consiglio del 17 marzo 2003, n. 231, in *GU*. L 86 del 3 aprile 2003.

## 2. Il criterio della “trasformazione sostanziale”

Come si è detto, dal momento che la determinazione dell’origine ha assunto tratti piuttosto complessi con l’ampliarsi del fenomeno della globalizzazione del commercio e delle attività delle multinazionali, che hanno determinato l’abbandono del metodo produttivo tradizionale focalizzato all’interno di un solo Paese, si è reso necessario elaborare un criterio sussidiario di determinazione dell’origine, ovvero il criterio della “trasformazione sostanziale”<sup>121</sup>, secondo cui il bene è originario del Paese nel quale è stata attuata una fase di fabbricazione idonea a conferire al prodotto un nome, una caratteristica o un’utilità precise. Esso richiede, dunque, che il bene sia stato trasformato in un prodotto nuovo.

Precisamente, un primo tentativo di definire il contenuto dell’espressione “*substantial transformation*” è riscontrabile in sede giurisprudenziale. In un celebre caso deciso dalla Corte Suprema statunitense nel 1907, infatti, fu affermato che “*A substantive transformation occurs when an article emerges from a manufacturing process with a name, character or use which differs from those of the original materials subjected to the process*”<sup>122</sup>. Nei decenni successivi, tuttavia, emerse con chiarezza sempre maggiore la necessità di meglio definire i contorni di tale criterio, in modo tale da poter rispondere compiutamente alle esigenze dettate dallo sviluppo del commercio internazionale e delle tecnologie industriali. A tal fine, come si è già accennato, venne redatto l’Allegato D1 della Convenzione di Kyoto del 1973, che costituisce il primo tentativo multilaterale di chiarificazione della definizione di cui si tratta, attraverso l’elaborazione di tre ulteriori sottocriteri: a) il cambiamento di voce tariffaria, b) gli elenchi delle trasformazioni o delle lavorazioni, c) la regola della percentuale *ad valorem*.

### 2.1. Il cambiamento di voce tariffaria

Il sottocriterio del cambiamento di voce tariffaria è il criterio più utilizzato. Esso determina l’origine di un bene mediante un riferimento specifico al cambiamento nella classificazione tariffaria dell’ “*Harmonised System of Tariff Nomenclature*” (HS). Quest’ultima regola si basa sulla nomenclatura del Sistema Armonizzato e prevede che per aversi una trasformazione sostanziale dei materiali importati sia necessario e sufficiente che

---

<sup>121</sup> La natura dei beni esportati e il Paese dove essi sono stati prodotti sono contenuti in un apposito documento denominato “*certificate of origin*”. Esso viene, solitamente, compilato dall’esportatore mediante un modello pre-formulato, che spesso deve poi essere attestato dalla Camera di commercio, oppure dall’ambasciata o dal consolato locale del Paese importatore. Se nel Paese importatore manca la rappresentanza del Paese esportatore, sarà necessario inviare il documento per l’attestazione alle autorità commerciali nel Paese importatore. Il certificato dovrà essere compilato secondo le regole del Paese importatore.

<sup>122</sup> V. *Anheuser-Busch Brewing Assn. v. United States*, 207 US 556, 1907.

quei materiali non originari siano classificati in una voce o in una sottovoce del SA diversa da quella in cui il prodotto finale è classificato.

Dal momento che ogni Stato, nel passato, aveva una propria classificazione tariffaria, si creò un'eccessiva disomogeneità fra i diversi sistemi utilizzati dai membri del GATT, che condusse a vari negoziati per l'armonizzazione delle varie nomenclature esistenti. Un primo risultato è stato ottenuto nel 1950, quando, sotto il patrocinio dell'allora Consiglio di Cooperazione Doganale fu conclusa una prima convenzione sulla nomenclatura tariffaria e doganale delle merci, altrimenti conosciuta come "nomenclatura di Bruxelles". Successivamente, nel 1983, fu conclusa la Convenzione sul Sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (SA) che, dal 1988, anno della sua entrata in vigore, è stata adottata prima nell'ambito del GATT 1947 e poi del WTO, quale base per la redazione degli impegni tariffari degli Stati.

Ogni merce del SA è identificata da sei cifre: le prime due indicano la categoria generale di appartenenza del prodotto (ad esempio il capitolo 27 si riferisce ai prodotti petroliferi), le seconde due voci, invece, identificano il prodotto con maggiore precisione, e così via fino alla sesta cifra (sottovoci).

È importante notare che nell'ambito di ogni capitolo (due cifre), l'incremento del codice tariffario (quattro cifre) indica il compimento di fasi di progressiva lavorazione. Dunque, con il sistema della modificazione tariffaria un prodotto, sottoposto a lavorazione in uno Stato e composto da materiali provenienti da altri Paesi, è considerato originario del primo Stato se il processo di trasformazione ivi avvenuto è sufficiente a cambiare la trasformazione tariffaria dei materiali importati.

Il primo problema sollevato da questo metodo è dato dall'assenza di qualsiasi criterio generale ed oggettivo che permetta di stabilire quale specifico cambiamento tariffario sia necessario per conferire l'origine al prodotto. Si tratta, in altre parole, di definire a quale livello deve avvenire la modificazione della classificazione tariffaria per determinare il cambiamento dell'origine delle merci<sup>123</sup>. Un altro problema che incontra tale metodo, poi, riguarda la necessità di aggiornare costantemente i codici di classificazione del SA, apprestando gli opportuni adattamenti e aggiornamenti richiesti dalla velocità dello sviluppo tecnologico.

I pregi di tale sistema, per contro, consistono nell'intrinseca semplicità concettuale e applicativa e nella totale impossibilità, da parte delle autorità doganali, di interpretare in modo soggettivo le regole al fine di ostacolare l'ottenimento di una determinata origine. Si tratta, infatti, di determinare semplicemente in quale voce tariffaria ricada la materia oggetto di lavorazione e in quale altra ricada, invece, il prodotto dopo la lavorazione, nonché, infine, di controllare che il codice cui appartiene la prima sia differente da quello del prodotto finito o semilavorato.

---

<sup>123</sup> Come si vedrà in seguito, la Comunità europea considera rilevante, generalmente, ai fini dell'ottenimento dell'origine, il mutamento del codice di classificazione tariffaria a livello della terza e quarta cifra (voce).



Tuttavia, tale metodo non è utilizzabile immediatamente a causa del fatto che il Sistema Armonizzato non era stato elaborato sin dall'inizio per la determinazione dell'origine dei prodotti. In alcuni casi, pertanto, può accadere che un cambiamento insignificante del prodotto iniziale porti a una modificazione della voce del SA e viceversa.

Nonostante questi problemi applicativi e strutturali del SA, parte della dottrina ritiene che tale metodo sia quello che più si avvicina alla "filosofia" delle regole d'origine. Tale assunto muove dall'analisi dell'art. 2a delle Regole generali per l'interpretazione del SA. La norma stabilisce che *"qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinate voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito, purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito"*. Dal punto di vista pratico la regola è utile, infatti, per arginare l'aggiramento delle normative relative all'origine dei prodotti, effettuato attraverso lo stabilimento di una attività produttiva preordinata al mero assemblaggio delle parti importate in uno Stato di cui si vuol far acquisire l'origine al prodotto finale. In base alla norma citata, infatti, le parti disassemblate avrebbero la stessa origine del prodotto finito, evitando così l'elusione della normativa.

## *2.2. Gli elenchi delle trasformazioni o delle lavorazioni*

In base al criterio degli elenchi delle trasformazioni o delle lavorazioni, detto anche del fattore specifico di produzione, l'origine viene conferita in base alla tipologia di lavorazione svolta sulle materie prime o sulle componenti. Questo metodo viene generalmente espresso avvalendosi di elenchi generali in cui per ciascun prodotto sono descritti i processi di trasformazione e di lavorazione considerati sufficientemente importanti (*"qualifying processes"*).

Se da un lato, esso presenta gli stessi vantaggi del metodo precedentemente analizzato, dall'altro, si tratta di un criterio poco utilizzato a causa della notevole complessità nel prevedere delle regole che identifichino tutte le lavorazioni idonee a conferire l'origine, regole che dovrebbero essere, peraltro, sottoposte a continui aggiornamenti in vista della velocità del progresso tecnologico.

## *2.3. La regola della percentuale ad valorem o del valore aggiunto*

Il criterio del valore aggiunto definisce il grado di trasformazione richiesta per conferire l'origine in termini di minimo percentuale di valore che deve provenire dal Paese d'origine o da un ammontare massimo di valore che può provenire dall'utilizzo di materiale importato. Se la percentuale non viene raggiunta o il tetto massimo viene superato, la fase dell'ultima trasformazione sostanziale non sarà idonea a conferire l'origine.

Il valore del bene esportato è normalmente calcolato tenendo in considerazione il costo di produzione e il prezzo di esportazione. Il criterio, tuttavia, presenta due evidenti problemi. Il primo consiste nella necessità di determinare un minimo lasso di tollerabilità

rispetto alle soglie richieste per conferire l'origine, il secondo consiste nel fatto che elementi come il costo di produzione e il costo complessivo dei prodotti possono variare dallo Stato di importazione a quello di esportazione.

Si noti che l'utilizzo di regole d'origine basate sul contenuto percentuale comporta notevoli rischi di aggiramento della normativa, soprattutto nei processi produttivi che si svolgono in numerose fasi. Un prodotto intermedio, infatti, sarà considerato originario se è sottoposto a lavorazioni tali per cui il contenuto locale dello stesso è superiore a una certa percentuale stabilita.

Nel caso in cui il prodotto intermedio venisse utilizzato per la produzione di un altro bene, sarà il suo valore totale, e non l'ammontare delle componenti di costo originarie, ad essere conteggiato ai fini della determinazione della percentuale di contenuto locale del bene finale. Dunque, l'effettiva percentuale di contenuto locale del bene finale sarà assai inferiore alla percentuale formalmente dichiarata alle autorità doganali. Il problema, la cui rilevanza aumenta con l'aumentare delle parti componenti e delle fasi di lavorazione, è stato denominato *"roll up"*. Si tratta di un fenomeno che può assumere diverse configurazioni. Anzitutto, esso può aversi nell'ambito di rapporti societari tra l'impresa produttrice del componente e quella che lo utilizza per produrre un bene ad uno stato più avanzato di lavorazione. In tal caso, esso assume una rilevanza maggiore nelle ipotesi di imprese integrate verticalmente. In tali casi, infatti, spesso non si paga un prezzo per ottenere il bene e l'autorità incaricata del controllo dell'origine dovrà stimare il prezzo del trasferimento interno del bene, ad esempio, fra controllata e controllante. Il fenomeno del *"roll up"* può, in ogni caso manifestarsi anche fra produttori dislocati in fasi diverse del ciclo di produzione che non abbiano tra loro rapporti inerenti l'assetto proprietario o societario.

Il problema assume notevole importanza nelle zone di libero scambio e negli accordi tariffari preferenziali con i Paesi meno sviluppati. Solitamente, infatti, nello Stato che non gode del beneficio tariffario vengono prodotte le componenti che soddisfano la percentuale minima di contenuto locale, ma che contengono un'elevata percentuale di materiale importato. Le componenti vengono successivamente esportate nel Paese beneficiario delle tariffe agevolate, ove saranno utilizzate, con componenti non originarie provenienti dal primo Paese terzo menzionato, per produrre un nuovo bene. Il prodotto sarà, poi, riesportato nel Paese che concede la preferenza tariffaria, beneficiando così del trattamento tariffario agevolato, poiché nel conteggio del valore percentuale del contenuto locale il valore del bene intermedio potrà essere considerato interamente originario, nonostante, in realtà, il contenuto originario effettivo sia di molto inferiore alla percentuale richiesta dalle regole d'origine.

L'utilizzo elusivo di tale metodo ha condotto ad una nota controversia doganale tra Stati Uniti e Canada concernente il settore automobilistico, che fece emergere concretamente la possibilità che Paesi non beneficiari del regime tariffario preferenziale possano comunque sfruttare le agevolazioni contenute negli accordi. La controversia ebbe origine dal fatto che la casa automobilistica Honda trasferì, nel 1980, uno stabilimento a Marysville, nell'Ohio, finalizzato alla produzione di motori da 1500 c.c., destinati ad essere

utilizzati dalla consociata in Canada per la produzione di automobili del tipo *Civic*. I motori prodotti negli Stati Uniti soddisfacevano la regola percentuale del 50% prescritta dall'accordo istitutivo della zona di libero scambio fra gli Stati Uniti e il Canada, siglato nel 1988. Nel Canada i motori erano assemblati con le carrozzerie costruite con un'elevata percentuale di materiale importato dal Giappone. Le automobili venivano riesportate, quindi, negli Stati Uniti in regime di esenzione dai dazi, dato che la somma del valore del motore, considerato interamente originario, e il valore della carrozzeria, solo in parte originaria, soddisfacevano il limite del 50% del contenuto locale, nonostante il valore delle componenti realmente originarie dell'area di libero scambio fosse inferiore alla percentuale richiesta. Dal momento che nel caso concreto non poteva riscontrarsi una violazione dell'accordo bilaterale tra Stati Uniti e Canada, era necessaria una modifica dell'accordo stesso. Tale soluzione non venne, tuttavia, raggiunta a causa del mancato consenso del Canada, che determinò una sorta di azione ritorsiva da parte degli Stati Uniti, la cui autorità doganale si dotò di una serie di regole interpretative delle norme dell'accordo<sup>124</sup>.

Il criterio del valore aggiunto incontra, dunque, notevoli profili problematici nella determinazione del contenuto locale del prodotto lavorato. Il problema riguarda sia le decisioni in merito alla possibilità di includere, o meno, alcune categorie di costi fra quelli componenti il contenuto locale, sia le questioni di carattere valutativo connesse alle merci e alle operazioni di trasformazione.

Nella prassi il criterio del valore percentuale è stato utilizzato in differenti accezioni: come "limite massimo" alle componenti importate e incorporate nel prodotto finale, come "minimo contenuto locale" da aggiungere e, infine, come metodo atto a valutare il "valore delle componenti originarie" disassemblate del prodotto finito.

Nell'ambito delle prime due configurazioni, la percentuale di riferimento, al fine del calcolo del minimo contenuto locale o del massimo contenuto da importare, emerge da un rapporto dove al numeratore, a seconda del metodo utilizzato, compare la somma delle voci costituenti il contenuto locale o il valore di quelle da importare, mentre al denominatore comparirà un valore ragionevolmente attendibile del prodotto finale. Nel caso del minimo contenuto locale, per determinare il valore al numeratore vengono utilizzati due sistemi: il valore di transazione e il costo netto. Il primo determina il valore del contenuto locale in base alla differenza tra il prezzo di vendita e il valore dei materiali non originari utilizzati, mentre il secondo richiede che venga calcolata la differenza fra il valore delle componenti originarie, comprensivo dei costi diretti di trasformazione, e il valore dei materiali non originari. Per quanto riguarda la determinazione del valore al denominatore, nel primo caso, si tratterà del valore di transazione del bene, nel secondo caso, il costo netto del bene stesso. Si nota che il criterio del valore di transazione comporta

---

<sup>124</sup> In particolare di quelle norme dell'accordo che miravano ad escludere la possibilità di includere alcuni costi, sostenuti dallo stabilimento Honda dislocato negli Stati Uniti, fra quelli conteggiabili ai fini della determinazione del contenuto nordamericano, in modo da far scendere la percentuale di contenuto nordamericano delle automobili costruite dall'azienda giapponese in Canada al di sotto della soglia minima richiesta dall'accordo.

maggiori vantaggi in termini economici, dato che risulta meno oneroso in termini di difficoltà e costi di rilevazione. Il valore di transazione e il valore delle merci importate, infatti, sono individuabili facilmente, senza la necessità di ricorrere a complicati calcoli e senza la necessità di disporre di una contabilità separata a fini doganali. Con riferimento al criterio del costo netto, infatti, deve notarsi che è necessario stabilire in modo tassativo le voci che rientrano nel contenuto locale. Il problema, tuttavia, sorge dal fatto che non sempre queste voci sono definite uniformemente, e i diversi criteri adottati danno luogo a sistemi di carattere più o meno protezionistico<sup>125</sup>.

Un altro problema, poi, è correlato alle oscillazioni dei tassi di cambio delle monete e del costo delle materie prime, che potrebbero portare al conferimento dell'origine, o meno, in dipendenza della data e della sede borsistica o dei mercati di riferimento adottati per la rilevazione del tasso di cambio o del costo delle materie prime. A titolo esemplificativo, può ricordarsi il caso *Les Rapides Savoyards*, riguardante l'importazione in Francia di penne a sfera lavorate in Svizzera, mediante l'utilizzo di componenti statunitensi. Il certificato d'origine fornito dall'autorità doganale svizzera mostrava che il prodotto finale era originario della Confederazione elvetica, dal momento che soddisfaceva i requisiti delle regole di origine dell'EFTA, le quali prevedevano, con riferimento alle penne a sfera, un contenuto massimo del 5% di componenti non originarie della Svizzera. Il problema, dunque, riguardava la valutazione delle componenti statunitensi. L'autorità svizzera, infatti, utilizzò il tasso di cambio di importazione dei materiali dagli Stati Uniti, mentre, al contrario, la dogana francese pretendeva di utilizzare il tasso di cambio del giorno nel quale le penne a sfera erano state importate in Francia. La Corte di giustizia<sup>126</sup> risolse il caso disponendo che, nell'ambito degli accordi preferenziali, la competenza riguardo al conferimento dell'origine spetta all'autorità del Paese di esportazione. Essa ha poi precisato che il criterio del valore aggiunto, basandosi sulla valutazione dei costi originari, tenderebbe a penalizzare i Paesi dove i costi della manodopera e delle materie prime sono meno elevate, in quanto sarebbe per questi più difficile raggiungere la percentuale richiesta.

L'ultima configurazione del criterio *ad valorem*, invece, si risolve *de facto* in una pratica scoretta. Essa, infatti, esclude dal calcolo del contenuto locale i costi di assemblaggio e di trasformazione delle materie prime, ammettendo nella somma solo il valore delle componenti disassemblate, implicando così un'ampia attività discrezionale dell'organo doganale, che dovrà definire il limite oltre il quale non è più possibile disassemblare.

---

<sup>125</sup> Il riferimento è, in particolare, al metodo del c.d. "costo CIF", utilizzato dalla Comunità europea, e del c.d. "costo FOB", utilizzato dagli Stati Uniti. Dal momento che il valore CIF è superiore al valore FOB, il criterio di valutazione basato sul primo metodo di valutazione, relativamente alle regole d'origine, è maggiormente protezionistico.

<sup>126</sup> CGCE, *Les Rapides Savoyards e altri v. Directeur General des Douanes et Droit indirects*, in *Racc.*, 1984, p. 105 ss.

### 3. *L'Agreement on Rules of Origin*

#### 3.1. *Finalità e ambito di applicazione dell'Accordo*

Il risultato finale del processo di armonizzazione sin'ora intrapreso è costituito dall'elaborazione in seno al WTO di una sorta di testo unico contenente le regole di origine *non preferenziali*, denominato *Agreement on Rules of Origin* (AROO), entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

L'Accordo consta di quattro parti e due allegati. La prima parte è dedicata alle definizioni e all'ambito di applicazione dell'accordo, la seconda alla disciplina applicabile durante il periodo transitorio e successivamente a tale periodo, la terza parte riguarda le procedure in materia di notifiche, esami, consultazioni e composizione delle controversie, mentre l'ultima parte è dedicata all'armonizzazione delle regole in materia di origine.

L'articolo 1, paragrafo 1, dell'AROO definisce le ROO non preferenziali "*as those laws, regulations, and administrative determinations of general application applied by any Member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariffs preferences going beyond the application of paragraph 1 of the Article I of the GATT 1994*". Il paragrafo successivo, poi, spiega che tali regole sono strumentali all'applicazione: *a)* del principio della nazione più favorita e del principio del trattamento nazionale; *b)* di restrizioni quantitative; *c)* di misure compensative; *d)* di misure di salvaguardia; *e)* dell'applicazione dei "marchi d'origine".

Anche nell'ambito dell'*Agreement on Rules of Origin*, come già per la Convenzione di Kyoto, le modalità attributive dell'origine sono costituite dal criterio dei prodotti interamente ottenuti in un singolo Paese ("*wholly obtained goods*") e quello dell'ultima trasformazione sostanziale (art. 9, par. 1, lett. *b*). L'opera di armonizzazione avviata con l'Accordo, tuttavia, non si è ancora conclusa, dal momento che, ai sensi dell'articolo 9, le previsioni dell'AROO devono essere integrate da un apposito *Work Programme*, di cui non si ha ancora una versione definitiva.

#### 3.2. *La disciplina prevista per il periodo transitorio e successivamente a tale periodo: i principi a cui deve uniformarsi la normativa nazionale*

L'AROO prevede la realizzazione di un periodo transitorio tra la situazione attuale, caratterizzata dalla disparità delle regole d'origine nazionali, e il momento in cui le regole armonizzate saranno definite e messe in opera, conformemente al programma di lavoro prescritto dall'Accordo. Durante questa fase l'Accordo non impone alcuna regola d'origine sostanziale, come è stato confermato nel 2003 dal DSB nel *Panel Us – Textiles Rules of*

*Origin*<sup>127</sup>. L'articolo 2(a), infatti, stabilisce soltanto che il criterio scelto dagli Stati sia chiaramente definito. A tale scopo la norma prevede che: *i)* per quanto concerne il criterio del cambiamento di classificazione tariffaria, le voci o sottovoci della nomenclatura tariffaria alle quali si fa riferimento devono essere chiaramente indicate; *ii)* per quanto concerne il criterio della percentuale *ad valorem* sia indicato anche il metodo per il calcolo della percentuale; *iii)* per quanto concerne il criterio dei processi di fabbricazione o lavorazione, questi devono essere enunciati con precisione. L'articolo 2(f), poi, prevede in linea più generale che le regole d'origine siano enunciate in una forma positiva, cioè sulla base di criteri che elencano i fattori necessari al conferimento dell'origine. Un eventuale criterio negativo, che indica quali sono le lavorazioni non idonee a conferire l'origine, può eccezionalmente essere ammesso solo per chiarire il contenuto di una norma positiva o, in singoli casi, ove non sia necessaria una determinazione positiva dell'origine.

Una volta rispettati i principi di chiarezza delineati dall'articolo 2 (a), dunque, i Paesi Membri sono liberi di applicare qualsiasi criterio di attribuzione dell'origine, anche difforme da quello guida della trasformazione sostanziale. Nell'applicare le proprie RoO nazionali essi dovranno, però, attenersi al principio di "neutralità" delle regole d'origine, espresso dagli obblighi negativi previsti nei paragrafi b) – d) del medesimo articolo. Tale principio richiede che le norme d'origine non siano utilizzate come strumenti per perseguire, direttamente o indirettamente, determinati obiettivi di natura commerciale<sup>128</sup>. Esse, dunque, non possono essere utilizzate al fine di favorire certe importazioni rispetto ad altre. Pertanto, non è permesso concepire dei criteri d'origine differenti per prodotti dello stesso tipo con l'obiettivo di attribuire più difficilmente l'origine di un Paese che disponga di una quota d'importazione elevata<sup>129</sup>. Come si è già detto alla fine del capitolo precedente,

---

<sup>127</sup> V. *Panel Report, "United States – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products"*, cit. Secondo il *Panel*, durante il periodo transitorio i Paesi membri godono di "*considerable discretion in designing and applying their rules of origin*".

<sup>128</sup> L'art. 2 (b) AROO prevede che "*notwithstanding the measure or instrument of commercial policy to which they are linked, their rules of origin are not used as instruments to pursue trade objectives directly or indirectly*"; l'art. 2 (d) AROO prevede che "*the rules of origin that they apply to imports and exports are not more stringent than the rules of origin they apply to determine whether or not a good is domestic and shall not discriminate between other Members, irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned*".

<sup>129</sup> Per un caso d'applicazione di questa regola, v. *Panel Report, "United States – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products"*, cit., paragrafi da 6.36 a 6.91. Secondo il *Panel*, "*rules of origin are used to implement and support trade policy instruments, rather than to substitute for, or to supplement, the intended effect of trade policy instruments. Allowing Members to use rules of origin to pursue the objectives of "protecting the domestic industry against import competition" or "favouring imports from one Member over imports from another" would substitute for, or supplement, the intended effect of a trade policy instrument and, hence, be contrary to the objective of Article 2(b)*". (par. 6.43). In questo caso, comunque, l'India, che aveva presentato il reclamo, non è riuscita a convincere il *Panel* che le Regole d'origine statunitensi erano state utilizzate qual

inoltre, le ROO “*shall not themselves create restrictive, distorting, or disruptive effects on international trade*”<sup>130</sup>. L’Accordo vieta a tal fine l’imposizione di requisiti per la determinazione del Paese d’origine che siano eccessivamente severi o che non siano connessi alla produzione o alla lavorazione<sup>131</sup>. Infatti, qualsiasi difficoltà legata alla determinazione dell’origine dei prodotti può rallentare il loro processo di sdoganamento, così costituendo un elemento di imprevedibilità nel commercio internazionale. Il *Panel Report* relativo alla controversia *U.S. – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products* si è occupato anche di fornire una definizione della nozione di “*unduly strict requirements*” contenuta nell’art. 2 (c), utilizzando il criterio interpretativo strettamente testuale che sembrerebbe ormai prevalere nella giurisprudenza del WTO<sup>132</sup>. Nelle proprie osservazioni l’India aveva chiesto al *Panel* di indicare con una certa flessibilità uno standard che determinasse quando un requisito d’origine doveva considerarsi eccessivamente restrittivo. Secondo l’India tale ipotesi dovrebbe ricorrere qualora la regola d’origine applicabile è gravosa o non risulta necessaria per individuare il Paese con il quale il bene presenta il collegamento economicamente più significativo. Il *Panel* ha però risposto che “*Even if we were to agree that Article 2(a) (specifically, the three origin-criteria specifically listed in indents (i) through (iii)) and the second clause of the second sentence of Article 2(c) (specifically, the obligation not to require the fulfilment of a condition unrelated to manufacturing or processing) could broadly support the notion that origin determinations should be conditional on the existence of some economic link between the good in question and the country the origin of which it is accorded, we do not discern in Article 2(a) or Article 2(c) a requirement that there necessarily be a significant economic link. At any*

---

strumenti di politica commercial, finalizzati a proteggere l’industria tessile degli Stati Uniti (par. 6.84).

<sup>130</sup> Art. 2 (c) AROO.

<sup>131</sup> Un eccezione a tale principio è ammessa per quanto concerne il criterio “*ad valorem*”. La percentuale del valore aggiunto può prendere in considerazione anche costi che non siano direttamente connessi alla fabbricazione o alla lavorazione. Anche il par. (c) dell’art. 2 AROO ha trovato applicazione nel caso “*United States – Rules of Origin for Textiles and Apparel Products*”, *cit.*, paragrafi 6.136 ss. Per una precisazione dei termini “*restrizione, distorsione e grave disturbo*”, v. il paragrafo 6.141. Sulla nozione di “*requisiti eccessivamente severi*”, contenuta nell’Articolo 2(c), v. i paragrafi 6.202 ss. e 6.227 ss.

<sup>132</sup> Con riferimento all’aggettivo “*strict*”, il DSB ha notato che “*The most pertinent dictionary definitions of the term "strict" are "exacting" and "rigorous". Thus, a "strict" requirement is an exacting or rigorous requirement. In the specific context of Article 2 of the RO Agreement, and also bearing in mind our interpretation of the term "requirements", "strict" requirements are, therefore, those requirements which make the conferral of origin conditional on conformity with an exacting or rigorous (technical) standard*”. In relazione all’avverbio “*unduly*”, il DSB ha sottolineato che esso significa “*more than is warranted or natural; excessively, disproportionately*”. Accordingly, an origin requirement can be considered to be “*unduly*” strict if it is excessively strict”.

rate, it is not clear on what basis and how Members would distinguish between economic links that are "significant" and those that are not". Dunque, il Panel ha preferito attenersi a un'interpretazione letterale della disposizione, che non sembra dare conto della diversità dei fini perseguiti mediante l'applicazione delle RoO, in particolare con riferimento alla marchiatura d'origine e i diritti sui quali essa inevitabilmente incide.

Ai sensi dell'art. 2 (i) dell'Accordo, è parimenti vietata l'applicazione retroattiva delle nuove regole d'origine o delle modificazioni delle regole esistenti.

In relazione ai doveri di informazione e trasparenza, poi, le norme d'origine devono essere tempestivamente pubblicizzate, conformemente all'Articolo X, par. 1, del GATT<sup>133</sup>. In proposito è interessante notare che sin'ora soltanto 39 Paesi hanno notificato di prevedere nelle proprie legislazioni nazionali regole d'origine non preferenziale, il che non sembra rispecchiare la realtà.

I successivi paragrafi h) e j), poi, introducono delle importanti novità in relazione alla problematica della gestione delle RoO<sup>134</sup>. Tali norme sono riprese nel successivo articolo 3, riguardante la disciplina applicabile dopo il periodo transitorio e, pertanto, verranno esaminate in seguito.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 2 detta, infine, una norma volta a tutelare la riservatezza dei singoli. A tal fine, infatti, la lettera k) prevede che tutte le informazioni di natura confidenziale o che siano fornite a titolo confidenziale ai fini della determinazione dell'origine delle merci siano trattate come strettamente riservate dalle autorità interessate, le quali si devono astenere dal divulgarle senza l'espressa autorizzazione della persona o del governo che le ha fornite, salvo che non ricorra un'ipotesi di "divulgazione obbligatoria", qualora debbano essere rese note nell'ambito di un procedimento giudiziario<sup>135</sup>.

---

<sup>133</sup> Art. 2 (g) AROO.

<sup>134</sup> L'art. 2 (h) ARoO prevede che *"upon the request of an exporter, importer or any person with a justifiable cause, assessments of the origin they would accord to a good are issued as soon as possible but no later than 150 days[3] after a request for such an assessment provided that all necessary elements have been submitted. Requests for such assessments shall be accepted before trade in the good concerned begins and may be accepted at any later point in time. Such assessments shall remain valid for three years provided that the facts and conditions, including the rules of origin, under which they have been made remain comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such assessments will no longer be valid when a decision contrary to the assessment is made in a review as referred to in sub-paragraph (j) below. Such assessments shall be made publicly available subject to the provisions of sub-paragraph (k) below"*. L'art. 2 (j) ARoO prevede che *"any administrative action which they take in relation to the determination of origin is reviewable promptly by judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the determination, which can effect the modification or reversal of the determination"*.

<sup>135</sup> L'art. 2(k) AROO prevede che *"all information that is by nature confidential or that is provided on a confidential basis for the purpose of the application of rules of origin is treated as strictly confidential by the authorities concerned, which shall not disclose it without the specific*



La disciplina applicabile dopo il periodo di transizione rispecchia i principi applicabili durante tale periodo, anche se il paragrafo b) dell'Articolo 3 aggiunge un'importante criterio guida relativo alla tipologia delle regole d'origine. La norma prevede che l'origine di una particolare merce sarà o quella del Paese in cui essa è stata "*interamente ottenuta*", ovvero "*qualora due o più paesi siano coinvolti nella produzione della merce, il paese dove è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale*"<sup>136</sup>.

### 3.3. Segue: la gestione delle RoO

Una delle innovazioni più interessanti dell'Accordo, volta a garantire una maggior certezza del diritto a favore degli operatori economici, è il meccanismo introdotto dall'articolo 2 (h). La norma prevede che gli Stati Membri sono tenuti ad istituire un meccanismo di accertamento *anticipato* dell'origine, che dev'essere avviato su iniziativa della parte interessata. La determinazione deve essere fornita dalle autorità nazionali entro cinque mesi (150 giorni) dalla richiesta corredata di tutti gli elementi necessari, e rimane valida per tre anni se nessun cambiamento, di fatto o di diritto, interviene nel frattempo. Tale norma è contenuta anche nella parte relativa alla disciplina applicabile dopo il periodo transitorio, precisamente nell'articolo 3 (f). L'articolo 3 (h), poi, riprendendo il precedente articolo 2 (h), prevede che solamente una decisione giudiziaria contraria può mettere in discussione l'accertamento fornito dalle amministrazioni doganali, salvo che le parti interessate ne vengano informate in anticipo. Queste innovative previsioni intervengono sul piano della buona amministrazione e della certezza del diritto, cercando di limitare il verificarsi di situazioni in cui le certificazioni d'origine vengono messe in discussione *ex post* dopo alcuni anni, incidendo in modo negativo e impreveduto nei bilanci imprenditoriali.

### 3.4. Segue: norme istituzionali e procedurali

La parte terza (artt. 4 – 8), come si è detto, contiene delle norme procedurali.

L'articolo 4 prevede due istituzioni, il *Committee on Rules of Origin* (CRO), con sede a Ginevra, e il *Technical Committee on Rules of Origin of the World Custom Organisation* (TCRO), con sede a Bruxelles. Il primo è incaricato di sorvegliare il funzionamento e l'attuazione dell'Accordo sulle regole in materia di origine e di fungere da

---

*permission of the person or government providing such information, except to the extent that it may be required to be disclosed in the context of judicial proceedings*".

<sup>136</sup> L'art. 3 (b) AROO prevede che "*under their rules of origin, the country to be determined as the origin of a particular good is either the country where the good has been wholly obtained or, when more than one country is concerned in the production of the good, the country where the last substantial transformation has been carried out*".

luogo di consultazione per tutte le difficoltà legate alla sua applicazione. Esso è, poi, incaricato di controllare l'attuazione del programma di lavoro per l'armonizzazione ROO intrapreso in seno al Comitato tecnico<sup>137</sup>. Il Comitato per le regole in materia di origine può, ad esempio, ordinare a quest'ultimo studi ed approfondimenti di tipo tecnico e suggerirgli ogni modificazione utile al programma di lavoro, al fine di renderlo il più possibile aggiornato ed attuale, in modo tale che possa *"tener conto dei nuovi processi di produzione determinati dall'evoluzione tecnologica"*<sup>138</sup>. Tale istituzione è, inoltre, incaricata di approvare le interpretazioni e le opinioni formulate dal Comitato tecnico. Essa, poi, può esigere che quest'ultimo perfezioni o approfondisca l'opera svolta o adotti nuove impostazioni e, infine, è il soggetto responsabile della coerenza globale di ogni nuovo progetto di regole d'origine armonizzate<sup>139</sup>.

Il Comitato tecnico per le regole in materia d'origine si trova presso l'Organizzazione mondiale delle dogane<sup>140</sup>. E' composto da rappresentanti dei Membri del WTO e della WCO non membri del WTO, che possono però assistere alle riunioni solo in qualità di osservatori, diritto spettante anche in capo al Segretariato del WTO, nonché ad ogni altra parte interessata, comprese le organizzazioni professionali, ma solamente su invito del Segretario generale della WCO<sup>141</sup>.

La partecipazione attiva del WCO fu ritenuta importante perché le negoziazioni si sarebbero basate sulla nomenclatura tariffaria del Sistema Armonizzato e avrebbero, quindi, richiesto notevole conoscenza tecnica ed esperienza nel campo della classificazione delle merci a fini doganali. I lavori di armonizzazione hanno, infatti, avuto luogo proprio in seno al Comitato tecnico, sotto il controllo del Comitato per le regole in materia d'origine. Il Comitato tecnico è responsabile di tutti gli aspetti tecnici relativi alla determinazione dell'origine delle merci ed alla gestione quotidiana delle regole d'origine. Esso, perciò, deve esaminare, su richiesta di uno dei suoi Membri, le difficoltà che potrebbero sorgere in casi particolari ed esprimere, se necessario, pareri consultivi. Più in generale, esso è incaricato di rispondere a tutte le questioni d'ordine tecnico legate alla determinazione dell'origine delle merci e di esaminare regolarmente il funzionamento dell'Accordo da un punto di vista tecnico, per il cui scopo prepara e distribuisce una relazione annuale<sup>142</sup>.

Si noti che il Comitato tecnico per le regole in materia d'origine svolge una funzione strategica e delicata, tenuti in considerazione gli importanti interessi in gioco e l'assenza di regole armonizzate sottoposte al controllo di un'istanza giudiziaria internazionale. A tale ultimo proposito, deve notarsi che il Comitato tecnico esercita sovente, indirettamente ed

---

<sup>137</sup> Art. 6 AROO.

<sup>138</sup> Art. 6.3 AROO.

<sup>139</sup> Art. 9.3 AROO.

<sup>140</sup> Art. 4.2 AROO.

<sup>141</sup> All. 1, punti 4-7, AROO, ove è previsto che i delegati dei Membri possono avvalersi, alle riunioni, dell'opera di consulenti.

<sup>142</sup> All. 1, punti 1-3 AROO.

in via diplomatica, la funzione di istanza di ricorso informale avverso determinate decisioni delle autorità nazionali relative all'origine delle merci.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, l'Accordo prevede che le norme d'origine devono essere tempestivamente pubblicizzate, conformemente all'articolo X, par. 1, del GATT, cui l'AROO fa espressamente riferimento<sup>143</sup>. Tali regole, e le loro eventuali modificazioni<sup>144</sup>, devono allo stesso modo fare oggetto di un avviso almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore<sup>145</sup>, in maniera tale da consentire alle parti interessate di prenderne conoscenza e di formulare delle eccezioni<sup>146</sup>.

Tutte le disposizioni dell'Accordo relativo alle regole in materia di origine possono giustificare un ricorso davanti all'Organo per la risoluzione delle controversie del WTO<sup>147</sup>, su richiesta ed iniziativa di uno Stato membro. Agli individui, invece, come è previsto dalla normativa generale applicabile nell'ambito del contenzioso WTO, è negato l'accesso diretto. Essi, pertanto, potranno solamente agire a livello nazionale, chiedendo un'azione dello Stato a livello internazionale.

### 3.5. *Il programma di armonizzazione*

Come si è detto, per la concreta applicazione delle norme contenute nell'Accordo, quest'ultimo rinvia ad un programma di armonizzazione (*Work Harmonisation Programme* (HWP), demandato ai due comitati sopra illustrati.

Nell'ambito dell'HWP, il Comitato tecnico ha il compito, innanzitutto, di individuare i beni interamente ottenuti in un Paese, nel modo più dettagliato possibile, e individuare le operazioni e i processi minimi non idonei a conferire l'origine<sup>148</sup>. Con riferimento a questo criterio, se in un primo momento esso non sembra presentare particolari problemi, dal momento che si tratterà, di fatto, dei prodotti consistenti nelle materie prime, si sono invero riscontrate notevoli difficoltà pratiche nell'elaborazione degli elenchi, legate alla necessità che l'individuazione dei prodotti interamente ottenuti sia la più dettagliata ed esaustiva possibile. Inoltre, anche l'apparente semplicità interpretativa presenta qualche insidia quando ci si confronta con la prassi applicativa, come dimostrano le problematiche relative all'origine dei prodotti derivanti dalla pesca. In relazione a tale ambito, una prima difficoltà emerge dalla prassi di attribuire l'origine al Paese in cui il battello da pesca è

---

<sup>143</sup> Art. 2 (g) AROO.

<sup>144</sup> Ciò non riguarda le modificazioni che siano *de minimis* (art. 5.2 AROO).

<sup>145</sup> Questa disposizione concerne le regole d'origine nuove; quelle esistenti al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo dovrebbero già essere state comunicate, almeno teoricamente, al Segretariato dell'OMC (art. 5.1 AROO).

<sup>146</sup> Art. 5.2 AROO.

<sup>147</sup> Artt. 7 e 8 AROO.

<sup>148</sup> I risultati dei lavori devono essere sopposti al *Committee* entro tre mesi dal ricevimento della richiesta inviata da quest'ultimo.

registrato. Alcuni Paesi, però, non possiedono flotte da pesca e utilizzano, nel mare territoriale e nelle acque internazionali, battelli *charter*, presi in affitto da un Paese terzo. Per risolvere tale problema, durante i negoziati fu chiesto che le regole d'origine tenessero conto di queste procedure e che contenessero una nota giuridicamente vincolante, volta a specificare che il termine "registrato" dovesse intendersi come comprensivo della registrazione "temporanea". Un'altra difficoltà, poi, riguarda la definizione di "Paese", a seconda che esso includa solo il mare territoriale o si estenda anche alla zona economica esclusiva. Altri problemi definitivi, poi, possono sorgere in relazione ai prodotti provenienti dai territori occupati, come dimostrerà una controversia sorta nel contesto europeo, di cui ci si occuperà nel prossimo capitolo<sup>149</sup>.

Oltre all'individuazione dei prodotti interamente ottenuti, il comitato tecnico deve, inoltre, confrontarsi con lo spinoso criterio della "trasformazione sostanziale" e del sottocriterio principale del criterio del processo di lavorazione o fabbricazione, "cambiamento della voce tariffaria", che dovrà essere elaborato dal comitato tecnico tenendo in considerazione le previsioni del Sistema Armonizzato. In relazione a tale criterio le difficoltà incontrate sono numerose. Secondo una dichiarazione del *chairman* nel corso della riunione del Comitato del 27 luglio 2005, nell'ambito di 94 problematiche incontrate nel chiarire il concetto di ultima trasformazione sostanziale, 93 erano inerenti alle produzioni specifiche attributive dell'origine<sup>150</sup>. Uno degli aspetti più dibattuti e sul quale è molto difficile l'incontro delle parti è la determinazione della fase idonea ad attribuire l'origine della carne. La proposta di alcuni Paesi di individuare quale criterio sufficiente il luogo di allevamento, anziché il luogo della nascita, infatti, non ha sin'ora incontrato il favore di altri, tra cui l'UE, secondo i quali un siffatto criterio potrebbe facilitare l'elusione del divieto di importazione di carni geneticamente modificate.

### *3.6. Segue: le problematiche riguardanti il coordinamento con altri accordi*

Oltre alle problematiche concernenti la definizione di prodotti originari, si riscontrano alcune difficoltà legate al coordinamento tra i diversi accordi conclusi in seno al WTO, che disciplinano la materia della provenienza dei prodotti, anche per finalità diverse da quelle doganali<sup>151</sup>.

Tra queste, particolare importanza sembra assumere l'applicazione dell'Accordo con riferimento alla determinazione delle indicazioni geografiche disciplinate dall'accordo TRIPS. Secondo le osservazioni di alcuni Paesi, l'origine ai sensi dell'Accordo non potrebbe in alcun modo rilevare nell'ambito delle indicazioni geografiche, innanzitutto, perché il primo accordo è contenuto nell'allegato A, mentre il secondo è contenuto nell'allegato 1C.

---

<sup>149</sup> V. *infra*, cap. III, par. 3.6.

<sup>150</sup> V. S. INAMA, *Rules of Origin in International Trade*, cit., pp. 71-88.

<sup>151</sup> *Ibidem*, pp. 108-126.

In secondo luogo, l'origine rilevante ai fini del TRIPS risponde a una finalità diversa dalla *ratio* sottostante le norme dell' Accordo, la quale verrebbe vanificata dall'applicazione di queste ultime. In altre parole, la tutela dei produttori e dei consumatori prevista dagli articoli 22 e seguenti del TRIPS verrebbe meno laddove l'origine venisse individuata applicando una normativa doganale, la quale rispondendo a un altro scopo potrebbe non garantire le informazioni e la trasparenza necessaria per carantire le due categorie a cui si fa riferimento.

La diversità di scopi sottesi all'esatta individuazione dell'origine è stata invocata anche in relazione al coordinamento con norme convenzionali "esterne". Come è stato osservato dal Giappone, infatti, sarebbe necessario chiarire che gli *standards* relativi all'origine in base all'Accordo non possono interferire neppure con altri accordi non-WTO. L'osservazione del Giappone è stata formulata con specifico riguardo al *Codex General Standard for the Labelling of Prepackage Foods*, il quale prevede un'etichettatura d'origine al solo fine di tutelare i consumatori<sup>152</sup>.

Una grave lacuna dell'attuale formulazione normativa dell'Accordo, che dovrebbe essere implementata nel quadro dei lavori di armonizzazione riguarda le procedure di gestione delle regole d'origine, quali le pratiche amministrative di accertamento e di verifica. Questo specifico ambito attualmente trova una parziale disciplina soltanto nelle linee guida contenute nell'allegato K della Convenzione di Kyoto.

### 3.7. *La mancata armonizzazione delle RoO preferenziali*

Gli accordi preferenziali mirano, come si è detto, a favorire lo sviluppo, in particolare delle economie deboli. Essi, tuttavia, sono spesso definiti quali strumenti di c.d. "protezionismo nascosto", che facilitano i fenomeni di *trade diversion* e impediscono i fenomeni di *trade creation*. A dire il vero, però, le regole d'origine preferenziale rivestono un ruolo importante nell'evitare, o almeno ridurre, i fenomeni di *trade deflection*, legati al mantenimento da parte di ciascun Paese della zona integrata delle proprie tariffe doganali nei confronti dei Paesi non membri. Gli esportatori di questi ultimi, infatti, per aggirare il pagamento delle tariffe doganali più elevate, importano i beni all'interno della zona integrata attraverso il Paese con la tariffa doganale più bassa. L'elusione delle tariffe doganali mediante tale procedimento, però, può essere evitata grazie all'individuazione dell'origine dei beni, la quale garantisce che soltanto i prodotti effettivamente provenienti dalla zona potranno essere beneficiari del trattamento preferenziale. Il ruolo svolto dalle RoO nell'evitare i fenomeni di *trade deflection* dovrebbe pertanto fungere da contrappeso alla circostanza che esse facilitano fenomeni di *trade diversion*. Quest'ultimo, precisamente, sembra essere legato all'alto grado di restrittività che spesso connota tali

---

<sup>152</sup> *Ibidem*, p. 122. Il *Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods* è stato adottato dalla Commissione del *Codex Alimentarius* nel 1981, successivamente rivisto e emendato nel 1985, 1991, 1999 e 2001. V. *supra*, nota 10.

regole, conducendo all'aumento dei costi di produzione. Gli operatori che intendono esportare i loro prodotti nella zona integrata, infatti, dovranno a loro volta importare materie prime o prodotti intermedi più costosi dalla zona stessa cosicché i prodotti finiti possano rispettare i requisiti d'origine. Similmente, RoO restrittive sembrano generare altresì fenomeni di *investment diversion*, inducendo i produttori a localizzare gli stabilimenti produttivi nell'area integrata anche se tale scelta non corrisponde alla miglior allocazione produttiva considerata in termini economici.

Queste problematiche, ripetutamente evidenziate in dottrina<sup>153</sup>, non sono, tuttavia, risolte dall'Accordo, che come si è detto l'Accordo non disciplina le regole di origine preferenziali, le quali saranno determinate di volta in volta in seno a ciascun accordo<sup>154</sup>. Nell'ambito dell'accordo EC-EFTA fu utilizzato il criterio del cambiamento di voce tariffaria determinato sulla base del sistema HS, integrato dal criterio del valore aggiunto, i quali furono ritenuti troppo restrittivi e crearono diverse tensioni con gli Stati Uniti, diversamente dall'accordo sullo spazio economico europeo (EEA) del 1992. Quest'ultimo contemplava anche il sistema di "roll-up" e una "General Tolerance Rule". Diversamente dall'accordo EEA, l'accordo NAFTA presta maggiore attenzione al criterio del cambiamento di voce tariffaria, mentre il criterio del valore aggiunto trova applicazione nell'ambito dei settori sensibili quali il tessile e automobilistico. Un'altra diversità rispetto all'accordo EEA, poi, risiede nel fatto che nell'ambito del NAFTA non viene utilizzato il sistema di "roll up". La ragione dell'esclusione di tale sistema sembra risiedere nel timore degli Stati Uniti rispetto al basso costo delle industrie di assemblaggio messicane, le quali avrebbero facilmente indotto l'importazione in Messico di componenti, sempre a basso costo, provenienti da Paesi non appartenenti al NAFTA, i quali dopo essere stati assemblati avrebbero dato luogo a un prodotto finito di origine messicana. Gli accordi conclusi nell'area asiatica, ASEAN e ANZCERTA, invece, utilizzano il criterio del valore aggiunto. L'accordo MERCOSUR, invece, recupera il criterio del cambiamento di voce tariffaria basato sulla nomenclatura della "Latin America Integration Association", incrementato dal criterio del valore aggiunto.

---

<sup>153</sup> V. A. F. GHONEIM, *Rules of Origin and Trade Diversion: The Case of the Egyptian-European Partnership Agreement*, in *JWT*, 2003, 597-622.

<sup>154</sup> Si noti infine che con riferimento alle RoO preferenziali spesso nei vari FTAs sono solitamente previste, infatti, anche delle regole che permettono il c.d. "cumulo dell'origine", che può essere "bilaterale", "diagonale" o "totale". Nel primo caso un prodotto acquista l'origine preferenziale anche se non è stato sottoposto ad una lavorazione "sufficiente", purché il materiale trasformato sia originario dello stesso Paese destinatario del bene finale e a condizione che tale materiale abbia comunque formato oggetto di una lavorazione, anche se minima, che vada oltre la lavorazione insufficiente. Qualora sia ammesso il "cumulo diagonale", invece, si considera avente l'origine preferenziale un prodotto finale ottenuto in uno dei Paesi facenti parte dell'Accordo, utilizzando materiale di uno o più Paesi aderenti, anche se i singoli materiali non hanno subito lavorazioni "sufficienti". L'applicazione di questa regola presuppone che ciascuno dei suddetti Paesi abbia concluso accordi reciproci per il riconoscimento del cumulo diagonale.

Come si desume dagli esempi riportati, nonostante il criterio del cambiamento di voce tariffaria integrato dal metodo del valore aggiunto sia in generale il più adottato, esso assume diverse caratteristiche nell'ambito dei vari accordi, dando così luogo a molteplici diversità, cui non supplisce alcun intento armonizzatore in seno al WTO<sup>155</sup>. L'Accordo, infatti, dedica alle regole d'origine preferenziale solamente una Dichiarazione congiunta. Quest'ultima tuttavia è contenuta nell'Allegato II e non rientra nel programma di armonizzazione.

La Dichiarazione richiama buona parte delle obbligazioni relative alle norme di origine non preferenziali previste per il periodo di transizione, escludendo, tuttavia, le disposizioni relative alla neutralità delle regole di origine, nonché le previsioni secondo cui esse devono essere applicate in maniera "coerente, uniforme e imparziale". Tale mancanza è indubbiamente legata al fatto che le regole d'origine preferenziale sono previste in accordi volti a instaurare un trattamento discriminatorio per alcuni prodotti.

Nonostante le RoO preferenziali siano per definizione non neutrali né imparziali, esse dovranno essere applicate tenendo in considerazione la norma generale prevista dall'art. X, par. 3 (a) del GATT, che richiama i criteri di coerenza, imparzialità e uniformità. Un'altra, forse ancor più pregnante, discrepanza fra la parte dell'Accordo riguardante le regole di origine preferenziali e quella sulle regole non preferenziali è la mancata inclusione, nella disciplina di queste ultime dei principi-chiave riguardante i *prodotti interamente ottenuti e la trasformazione sostanziale*. Tale peculiarità riflette chiaramente la volontà dei negoziatori maggiormente influenti di riservarsi una rilevante discrezionalità nell'uso delle regole di origine preferenziali. La Dichiarazione prevede poi degli obblighi che, in ragione della loro formulazione, sembrano assumere forza vincolante. Essa, poi, al fine di garantire che le regole di origine preferenziali siano redatte ed applicate in modo trasparente e non costituiscano un ostacolo non necessario, devono essere definite in modo preciso<sup>156</sup>, esser fondate, salvo eccezioni, su criteri positivi<sup>157</sup> ed essere tempestivamente pubblicizzate<sup>158</sup>. La previsione di tali regole, nonché le eventuali modificazioni e gli accordi preferenziali cui esse fanno riferimento, devono essere tempestivamente comunicati al Segretariato del WTO<sup>159</sup>. Come per le regole di origine non preferenziali, anche in questo ambito le autorità doganali devono in primo luogo mettere a disposizione degli operatori interessati una procedura di accertamento anticipato dell'origine preferenziale delle merci<sup>160</sup> e, in secondo luogo, garantire il rispetto dei principi di riservatezza<sup>161</sup>. Infine, le modificazioni alle regole

---

<sup>155</sup> A. H. QURESHI, R. GRYNBERG, *Preferential Rules of Origin and Wto Discipline with Specific Reference to the US Practice in the Textiles and Apparel Sectors*, in *LIEI*, 2005, pp. 25-63.

<sup>156</sup> All. 2, punto 3(a) AROO.

<sup>157</sup> All. 2, punto 3(b) AROO.

<sup>158</sup> All. 2, punto 3(ac) AROO.

<sup>159</sup> All. 2, punto 4, AROO.

<sup>160</sup> All. 2, punto 3(d), AROO.

<sup>161</sup> All. 2, punto 3(g), AROO.

di origine non possono essere retroattive<sup>162</sup> e deve essere istituita una procedura indipendente di ricorso contro le determinazioni delle autorità nazionali<sup>163</sup>.

Le garanzie di trasparenza da ultimo accennate rivestono un'importanza fondamentale dal momento che le regole d'origine preferenziali, forse ancor più delle regole non preferenziali sono accusate di costituire "*barriers to trade per se*". Oltre ai problemi legati all'alto grado di restrittività, è anche la complessità con cui esse sono elaborate a determinare un forte effetto discriminatorio. Tale complessità, infatti, accompagnata agli elevati costi richiesti per acquisire l'origine, impedisce *de facto* l'utilizzo dei benefici derivanti dal regime preferenziale. Secondo parte della dottrina tali ultimi problemi potrebbero essere eliminati utilizzando, anziché lo strumento delle RoO, altri strumenti di politica commerciale, quali l'etichettatura, le sovvenzioni, le misure sanitarie e fitosanitarie<sup>164</sup>.

---

<sup>162</sup> All. 2, punto 3(e) AROO.

<sup>163</sup> All. 2, punto 3(f) AROO.

<sup>164</sup> V. A. F. GHONEIM, *cit.*, p. 600.



## CAPITOLO III

### L'ORIGINE DOGANALE NEL CONTESTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO

SOMMARIO: 1. L'unione doganale e le regole d'origine. – 2. L'origine non preferenziale. – 2.1. La fonte normativa. – 2.2. Questioni interpretative. – 2.2.1. Origine territoriale dei prodotti della pesca. – 2.2.2. Criterio dell' "ultima trasformazione sostanziale". – 2.3. Origine non preferenziale e marchio d'origine. – 3. L'origine preferenziale. – 3.1. La fonte normativa. – 3.2. Il sistema del cumulo. – 3.3. Le preferenze generalizzate. – 3.4. Le preferenze accordate agli Stati ACP. – 3.5. Problematiche legate alle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali. – 3.6. La qualificazione e il controllo delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Il problema dei prodotti provenienti dai territori occupati.

#### *1. L'unione doganale e le regole d'origine*

Si sono da poco festeggiati in Europa i quarant'anni di unione doganale, completata dai sei Paesi fondatori – Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi – il 1° luglio 1968, un anno e mezzo prima di quanto stabilito nel Trattato di Roma. Essa, infatti, costituì il primo degli ambiziosi obiettivi perseguiti dai rappresentanti degli Stati con il Trattato istitutivo del 1957<sup>165</sup>.

In quanto unione doganale, l'Europa ha necessitato sin dalla sua costituzione di regole che determinassero la provenienza delle merci. In tale contesto, il tema dell'origine è emerso quale strumento discriminatorio tra merci comunitarie ed extracomunitarie e, nell'ambito di questa seconda categoria, tra quelle che godono di un trattamento preferenziale o meno. Si tratta di un effetto discriminatorio che sembra accentuarsi nell'ambito del commercio agro-alimentare per la c.d. "preferenza comunitaria".

Come in ambito WTO, tuttavia, anche in seno alla Comunità le regole d'origine, non hanno rivestito una funzione strumentale soltanto ai fini dell'applicazione dei dazi doganali in senso stretto. Esse hanno, al contrario, assunto rilevanza per l'applicazione di tutta una serie di strumenti di politica commerciale, come gli oneri aventi effetto equivalente ai dazi, i

---

<sup>165</sup> In generale sulla politica doganale europea, M. FABIO, *Customs Law of the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2010; L. W. GORMLEY, *EU Law of Free movement of goods and customs union*, 2009, Oxford; T. LYONS, *EC customs law*, 2008, Oxford; E. VERMULST, *EC Customs Classification Rules*, London, 2005.

dazi *anti-dumping*, i dazi compensativi, la gestione delle restrizioni quantitative sia all'importazione che all'esportazione, l'applicazione di misure di salvaguardia. Rispetto alle legislazioni di altri Paesi membri del Wto, invece, nel contesto europeo, come si vedrà in seguito, manca una normativa che preveda l'attribuzione del marchio d'origine alle merci importate nell'Unione e, dunque, l'origine non preferenziale attualmente non viene utilizzata a tale scopo.

In altre parole, può dirsi che le regole d'origine trovano applicazione ogni qualvolta risulti necessario riservare un trattamento discriminatorio ad un determinato prodotto. Questa situazione, è stata resa possibile nonostante la conclusione del GATT, basato sul principio di non discriminazione, a causa del sistema di deroghe ivi previsto. In proposito, è utile ricordare anche che soltanto nove *partner* commerciali della Comunità ricevono il trattamento della nazione più favorita. Si tratta precisamente dell'Australia, del Canada, del Giappone, della Nuova Zelanda, degli Stati Uniti, di Honk Kong, di Taiwan, della Corea e di Singapore. La maggior parte degli altri Paesi, invece, beneficia di un trattamento preferenziale sulla base di accordi di integrazione o cooperazione commerciale.

Al fine di chiarire i criteri attributivi dell'origine fu adottato il Regolamento (CEE) n. 802/68<sup>166</sup>, poi abrogato e sostituito dal Regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>167</sup>, c.d. Codice doganale comunitario, ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 450/08<sup>168</sup>, c.d. Codice doganale comunitario aggiornato. Precisamente, quest'ultimo entrerà in vigore, al più tardi, il 24 giugno 2013, quando le disposizioni d'applicazione necessarie saranno adottate ed applicabili. Fino ad allora resterà applicabile il Regolamento (CEE) n. 2913/92.

## *2.L'origine non preferenziale*

### *2.1.La fonte normativa*

Il Codice doganale comunitario del 2008 disciplina l'origine delle merci al Capo 2. Le norme relative all'origine non preferenziale sono contenute negli articoli 35-38, che sostituiscono i precedenti articoli 22-26.

---

<sup>166</sup> Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci, in *GU L* 148 del 28.6.1968, pp. 1-5.

<sup>167</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, in *GU L* 302 del 19.10.1992, pp. 1-50.

<sup>168</sup> Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato), in *GU L* 145 del 04/06/2008 pp. 1-64. Sulle novità introdotte dal nuovo Regolamento v. L. MORICONI, *Il Codice doganale modernizzato: novità, principi e applicabilità*, in *Commercio internazionale*, 2008, 13, pp. 5-8.

L'articolo 36 prevede quali criteri attributivi dell'origine, al primo comma, il criterio delle merci "interamente ottenute" e, al secondo comma, il criterio della "trasformazione sostanziale".

Con riferimento al primo comma, secondo cui "*Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio*", si riscontra una notevole diversità rispetto alla disciplina prevista dal Regolamento (CEE) n. 2913/92, attualmente vigente. L'articolo 23 di tale ultimo Regolamento, infatti, elenca puntualmente quali siano le merci che devono intendersi interamente ottenute:

- a) i prodotti minerali estratti in tale Paese;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
- g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

## 2.2. *Questioni interpretative*

### 2.2.1. *Origine territoriale dei prodotti della pesca*

Nonostante un'elencazione puntuale possa indurre a pensare che ci si trovi al riparo da problematiche interpretative, la prassi, e in particolare la questione relativa all'individuazione dell'esatta origine dei prodotti della pesca, ha reso evidente l'illusorietà di un tale assunto.

Invero, alcune problematiche interpretative si erano già poste nel periodo antecedente l'entrata in vigore del Codice doganale comunitario, sotto la vigenza del Regolamento (CEE) n. 802/68, relativo alla definizione comune dell'origine delle merci, il cui articolo 4, lettera f), conteneva una norma che sarà poi riportata nel Codice – all'articolo

22, lettera f) –, motivo, questo, per il quale può essere utilmente analizzata la giurisprudenza antecedente il 1992.

La controversia a cui ci si riferisce ebbe origine da una serie di operazioni congiunte di pesca nel Mar Baltico<sup>169</sup>. Nella primavera del 1980, nelle acque internazionali del Mar Baltico, al largo della costa polacca, dei pescherecci britannici avevano calato delle reti vuote che furono prese in consegna da pescherecci polacchi, i quali trainarono le reti senza mai issarle a bordo. Al termine delle operazioni, poi, i pescherecci britannici, dopo essersi accostati a quelli polacchi, ripresero le reti e ne raccolsero il contenuto, per poi trasportarlo nel Regno Unito. A tal punto iniziarono a porsi i problemi relativi all'origine del pesce così catturato. L'ufficio doganale britannico in un primo momento ritenne che il pesce fosse di origine polacca, e, per tal motivo, chiese la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento degli eventuali dazi d'importazione. In un secondo momento, invece, l'ufficio britannico delle dogane e delle imposte dirette, in sede di appello, decise, ai sensi dell'art. 4, lett. f), Reg., che il pesce era di provenienza comunitaria e poteva, quindi, essere importato senza l'imposizione di dazi. Informata di tale decisione, la Commissione avviò, il 13 agosto 1982, una procedura di infrazione, prima informale e poi formale, che portò all'emanazione della sentenza della Corte di giustizia del 28 marzo 1985<sup>170</sup>. Secondo la Commissione, l'art 4 Reg. doveva essere letto in combinato disposto con l'art 5 Reg., secondo cui *“una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più Paesi è originaria del Paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione”*. Basandosi, poi, sull'interpretazione letterale dell'art. 4, lett. f), la Commissione sostenne che l'espressione ivi contenuta, *“estratti dal mare”*, dovesse essere interpretata nel senso che essa designava non solo l'atto di trarre dal mare, ma anche quello di separare l'oggetto dall'insieme di cui fa parte. Nel caso in oggetto, l'atto di catturare il pesce nella rete separandolo dal mare, ove in precedenza viveva in libertà, doveva essere considerata l'operazione principale, effettuata dai battelli polacchi.

---

<sup>169</sup> Negli anni 1979 e 1980, infatti, le industrie della pesca della Comunità si sono trovate di fronte a difficoltà derivante dalla diminuzione delle catture, in particolare di merluzzo, e dall'eccesso di capacità delle flotte pescherecce. In questa situazione dei pescherecci britannici si dirigevano verso il Baltico, in una zona di pesca sulla quale la Polonia vantava dei diritti di esclusiva. In mancanza di accordo fra la CEE e la Polonia che consentisse alle imbarcazioni comunitarie di pescare in detta zona, la possibilità di accedervi sembrava dipendere dalla partecipazione ad operazioni congiunte di pesca con battelli polacchi, che venivano poi retribuiti mediante attribuzione di determinate quantità di pesce.

<sup>170</sup> CGCE, sentenza del 28 marzo 1985, causa 100/84, *Commissione delle Comunità europee c. Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord*, in *Racc.*, p. 1169.

La Corte, contrariamente, a quanto sostenuto dalla Commissione, invece, affermò che in mancanza di qualsiasi lavorazione, l'origine dei prodotti della pesca marittima, andava determinata unicamente alla luce dell'art. 4, lett. f), Reg., e dunque senza prendere in considerazione il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale. Essa, poi, sottolineò che l'espressione "*estratti dal mare*" o il suo equivalente, utilizzata nella versione greca, francese, italiana e olandese del Regolamento, può significare tanto "*tratti fuori dal mare*" quanto "*separati dal mare*". Essa, notò, poi, che, anche volendo ammettere che la versione inglese, la quale utilizza l'espressione "*taken from the sea*" avesse la portata che il Regno Unito le attribuiva, ovvero "*tirati fuori dall'acqua*", la versione tedesca utilizzava la parola "*gefangen*", che significa "*catturati*". Dall'esame comparato delle varie versioni linguistiche, dunque, la Corte ritenne che non fosse possibile concludere né a favore della tesi del Regno Unito, né a favore della tesi della Commissione. Era, dunque, necessario interpretare la norma non in via letterale, ma in relazione alla struttura generale e allo scopo cui essa era preordinata. A tal fine, la Corte evidenziò che lo scopo dell'art. 4 era unicamente quello di determinare l'origine delle merci o prodotti interamente ottenuti in un solo Paese e, a tal fine, esso contemplava solo il caso normale in cui un'operazione di pesca venisse effettuata da navi battenti la stessa bandiera. Nel caso eccezionale ivi considerato, in cui Paesi diversi avevano collaborato in un'operazione congiunta di pesca, invece, l'origine del pesce doveva essere determinata con riguardo alla bandiera del battello che aveva compiuto la parte essenziale della cattura, ovvero, secondo la Corte, il battello che localizza il pesce e lo isola dal mare prendendolo nella rete.

La questione relativa all'origine del pesce ha generato, tuttavia, ulteriori dubbi interpretativi, tanto che di recente la disposizione dell'art. 22, lett. f), del Codice doganale comunitario ha costituito oggetto di un nuovo giudizio davanti alla Corte, questa volta in via pregiudiziale, il quale, tuttavia, si è concluso, ai fini che qui interessano, con un nulla di fatto, poiché la Corte non ha affrontato la questione<sup>171</sup>.

---

<sup>171</sup> Il rinvio ebbe origine da un procedimento penale avviato in Francia a carico di alcuni pescatori, i quali avevano pescato "pettini di mare" nelle acque territoriali dell'isola anglo-normanna di Jersey, con pescherecci immatricolati in Francia, in forza di licenze rilasciate dalle autorità di Jersey che autorizzavano la pesca in immersione. Essi, poi, avevano sbarcato tali catture sul litorale francese, a Saint-Cast Le Guildo, dal 24 maggio al 2 giugno 2000 e a Saint Suliac il 30 luglio 2000. Poiché tali sbarchi rappresentavano infrazioni del decreto francese, adottato il 19 marzo 1980, n. 794 P-3, relativo alla regolamentazione della pesca e dello sbarco dei pettini di mare, che dispone, all'art. 1, che, "[s]ul litorale compreso tra la frontiera belga e la frontiera spagnola, la pesca dei pettini di mare è vietata dal 15 maggio al 30 settembre" e, all'art. 3, che "lo sbarco dei pettini di mare è vietato nel periodo di chiusura di tale pesca", la sig.ra Pansard e altri erano stati denunciati. Il Tribunal de grande instance de Dinan decise di sospendere il procedimento e sottopose alla Corte due questioni pregiudiziali: 1) se i pettini di mare pescati nelle condizioni sopra menzionate potessero essere considerati prodotti d'importazione, nonostante la normativa francese considerasse applicabile ai prodotti pescati il regime giuridico della bandiera del peschereccio; 2) se la validità del decreto 19 marzo 1980, che vieta lo sbarco di pettini di mare durante il periodo di chiusura della pesca, fosse

## 2.2.2. Criterio dell' "ultima trasformazione sostanziale"

Oltre al criterio delle "merci interamente" ottenute, poi, sia il Regolamento del 1968, che quello del 1992, nonché il Regolamento del 2008, contemplano il criterio dell' "ultima trasformazione sostanziale", utilizzando, tuttavia, due espressioni diverse. Il secondo comma dell'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 450/08, infatti, afferma che "Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale". Il Regolamento del 1992, invece, conteneva all'articolo 24 una disposizione più complessa. Essa, precisamente, prevedeva che "Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.". In proposito, è stato osservato che i requisiti della "giustificazione economica" e dell' "impresa attrezzata a tale scopo" costituiscono misure superflue, poiché, da un lato, l'accertamento dell'effettiva volontà dell'imprenditore è particolarmente complessa, dall'altro, per il fatto che il Codice contiene una norma apposita nell'articolo 25 volta ad evitare l'elusione della normativa. In ogni caso, si tratta di due requisiti che non sono mai stati oggetto di interpretazione da parte della Corte.

Si noti che il Regolamento attuativo del Codice doganale, ovvero il Regolamento (CE) n. 2454/93, contiene, per i prodotti differenti dai tessili, all'allegato XI un elenco delle lavorazioni e/o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario. Nell'elenco, tuttavia, è compreso soltanto un numero limitato di prodotti, cosicché si è reso necessario definire anche in via interpretativa quale sia la trasformazione o lavorazione idonea a conferire l'origine.

In proposito, si noti che con riferimento all' "ultima trasformazione sostanziale" la Corte è stata richiesta di pronunciarsi sin dagli anni settanta, con preciso riferimento alla norma contenuta nel Regolamento del 1968. Ancora una volta, però, può ricordarsi utilmente tale giurisprudenza, dal momento che la norma è stata, in primo luogo, riportata fedelmente nel Regolamento del 1992, e in secondo luogo, il requisito dell' "ultima trasformazione sostanziale" è contenuto anche nel Regolamento del 2008.

---

inficiata dalle disposizioni del Trattato di Roma, che vietava misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. La Corte, tuttavia, dopo aver risolto la seconda questione affermando che "Il diritto comunitario in materia di pesca osta ad una normativa nazionale, come quella di cui alla causa principale, che vieta, nel corso di un dato periodo, lo sbarco, su una parte del litorale dello Stato membro interessato, di pettini di mare pescati nelle acque territoriali di un altro Stato membro", non ritenne necessario affrontare la prima questione pregiudiziale.

La prima decisione della Corte sul punto si ebbe con la sentenza del 26 gennaio 1977. Si trattava di una pronuncia pregiudiziale<sup>172</sup> richiesta dal tribunale amministrativo di Amburgo, in merito alla possibilità, o meno, che la caseina grezza prodotta in un Paese terzo e macinata in uno Stato membro della Comunità potesse essere considerata originaria di detto Stato. Precisamente, dagli atti di causa, risultava che nello stabilimento tedesco, la caseina grezza veniva pulita, ridotta in polvere di diverso grado di finezza, selezionata ed imballata in appositi involucri, operazioni, queste, che secondo la *Handelskammer*, ovvero la Camera di commercio, non erano sufficienti a conferire l'origine ai sensi dell' art. 5 Reg. (CEE) n. 802/68, secondo cui *“una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più Paesi è originaria del Paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione”*.

Nella motivazione della sentenza, la Corte ha spiegato che ai fini della determinazione dell'origine non costituisce un criterio adeguato la classificazione tariffaria del prodotto trasformato, poichè la tariffa doganale comune è stata redatta in funzione di esigenze specifiche. La determinazione dell'origine, al contrario, va effettuata in base a una distinzione oggettiva e concreta fra prodotto base e prodotto trasformato. Precisamente, l'ultima trasformazione può considerarsi sostanziale, ai sensi del citato articolo 5, solo qualora il prodotto trasformato abbia composizione e proprietà specifiche nuove (c.d. criterio tecnico). Di conseguenza, le operazioni che modificano l'aspetto esteriore del prodotto, lasciandone sostanzialmente inalterate sotto il profilo qualitativo le caratteristiche essenziali, non sono sufficienti per determinare l'origine del prodotto stesso. Nella motivazione, inoltre, la Corte ha anche richiamato il parere fornito dal Comitato dell'origine – istituito in forza dell'art. 12 del Regolamento (CEE) n. 820/68, ora sostituito dal Comitato dell'origine doganale – secondo il quale, le operazioni di macinatura più o meno fine, cernita e imballaggio della caseina non costituiscono operazioni di trasformazione sostanziale.

Si sono, poi, verificati nella prassi casi che hanno dimostrato come il summenzionato criterio tecnico non fosse sempre sufficiente per determinare l'origine del prodotto, ipotesi nelle quali si è rivelato necessario adottare un altro criterio, ovvero quello del valore aggiunto.

Tale criterio è stato considerato dapprima nella sentenza del 23 febbraio 1984, relativa alla causa 93/83, *Zentrag*, in relazione a una controversia tra la *Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes e G.*, con sede in Francoforte, e l'amministrazione delle dogane tedesca<sup>173</sup>, avente ad oggetto l'importazione dall'Austria di alcune partite di carne bovina, le quali erano state acquistate dal fornitore austriaco in

---

<sup>172</sup> CGCE, sentenza del 26 gennaio 1977, causa 49/76, *Gesellschaft für Überseehandel mbH c. Handelskammer Hamburg*, in *Racc.*, 1977, p. 41.

<sup>173</sup> CGCE, sentenza del 23 febbraio 1984, causa 93/83, *Zentralgenossenschaft des Fleischergewerbes e.G. (Zentrag) c. Hauptzollamt Bochum*, in *Racc.*, 1984, p. 1095.

Ungheria e poi sottoposte ad operazioni di confezionamento in Austria. Secondo la *Zentrags*, dal momento che tali operazioni erano state effettuate in Austria, la carne doveva considerarsi di origine austriaca, mentre secondo l'amministrazione delle dogane doveva considerarsi di origine ungherese, per cui non sarebbe stata applicabile l'applicazione di un'aliquota ridotta all'importazione ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>174</sup>. La Corte, al punto 13 della motivazione, confermò quanto già statuito in precedenza nella sentenza sopracitata, ovvero che le operazioni volte a modificare solo l'aspetto esteriore del prodotto, non sono idonee a determinare l'origine del medesimo. Ed era proprio questo il caso delle operazioni effettuate in Austria. La Corte, poi, ricordò che neppure l'entità dell'aumento del valore commerciale era idoneo in tal caso a conferire l'origine, con ciò ammettendo l'utilizzabilità del criterio del valore aggiunto quale criterio sussidiario ai fini che qui interessano. L'utilizzabilità soltanto in via secondaria e sussidiaria di questo tipo di criterio, poi, è stata confermata nella di poco successiva sentenza del 13 dicembre 1989, ove l'attribuzione di una determinata origine veniva in rilievo ai fini dell'applicazione, o meno, di un dazio *antidumping*.

Si noti, che sono proprio le pratiche c.d. di "*assembly dumping*" a costituire uno dei maggiori punti critici della normativa ivi considerata. In proposito, già l'articolo 6 del Regolamento del 1968, come l'articolo 25 del Regolamento del 1992, contenevano una norma antielusiva che impediva l'ottenimento dell'origine attraverso una lavorazione o una trasformazione che, pur essendo sostanziale, fosse stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati Paesi. Una simile norma, invece, non è più prevista nel Regolamento del 2008.

Riassumendo, dunque, il criterio dell'ultima trasformazione sostanziale, quale interpretato dalla giurisprudenza comunitaria, deve essere interpretato in senso tecnico, salvo la possibilità di ricorrere, in via sussidiaria, al metodo del valore aggiunto.

Tale criterio, tuttavia, opera diversamente con riferimento a una limitata categoria di prodotti, ovvero i prodotti tessili. L'allegato 10 del Regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione<sup>175</sup>, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) 2913/92, infatti, prevede la possibilità per l'operatore di scegliere fra due criteri alternativi, quello tecnico e quello del valore aggiunto, oppure tra due criteri tecnici. Lo stesso Regolamento, inoltre, all'articolo 38, contiene un elenco delle operazioni che devono ritenersi, in ogni caso, insufficienti a conferire l'origine<sup>176</sup>, disposizione che non si ritrova nei Regolamenti del 1968, del 1992 e del 2008.

---

<sup>174</sup> Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in *GUL* 148 del 28.6.1968, pp. 24–34.

<sup>175</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, in *GUL* 253 dell' 11.10.1993, pp. 1–766.

<sup>176</sup> "*Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di*



### 2.3. Origine non preferenziale e marchio d'origine

Come si è già evidenziato inizialmente, nel quadro del diritto dell'Unione, non essendo ancora prevista una normativa che preveda l'obbligo di indicare l'origine delle merci importate, le ROO non preferenziali non saranno utilizzate al fine di applicare un marchio d'origine obbligatorio, diversamente da quanto accade in numerosi altri Paesi del WTO.

La materia è, invero, oggetto di un animato dibattito in seno alle istituzioni europee, tutt'ora aperto.

La discussione ufficiale sul tema è iniziata nel dicembre del 2003, quando la Commissione ha sottoposto all'attenzione del Consiglio un documento di lavoro per l'eventuale introduzione di un sistema di "marchio di origine europeo" (c.d. proposta di regolamento *made in*). La proposta fa seguito alle istanze di alcuni Stati membri e degli attori economici, preoccupati dall'eccessiva presenza nel commercio comunitario di prodotti importati da Paesi terzi provvisti di marchi di origine ingannevoli o fraudolenti. L'adozione di una siffatta normativa avrebbe inoltre lo scopo di ripristinare una sorta di condizione paritaria tra l'Europa e i suoi maggiori partners commerciali – ovvero il Canada, la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti –, i quali impongono l'obbligo di un marchio di origine sulle importazioni.

La proposta di regolamento, volta a introdurre un sistema che imponga un marchio di origine sulle importazioni di taluni prodotti nell'Unione europea<sup>177</sup>, cosicché

---

*voce tariffaria:* a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;

c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;

ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento o in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;

e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;

f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e)", art. 38, Reg. (CE) n. 2454/93.

<sup>177</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 1, della proposta di regolamento, quest'ultimo "si applica ai prodotti industriali, ad esclusione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quali vengono definiti all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, e dei prodotti alimentari o derrate alimentari, quali vengono definiti all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio". La prima parte del comma 2, poi, prevede che "Le merci su cui è obbligatorio apporre il marchio sono quelle elencate nell'allegato del presente regolamento e importate da paesi terzi". Ai sensi dell'allegato, si tratta, essenzialmente, dei prodotti del settore calzature, tessile ed abbigliamento, pelli e cuoio, pelli da pellicceria, mobili, ceramica, vetro,

il marchio *made in* identificherebbe in realtà i prodotti *made out of Europe*. La proposta di regolamento<sup>178</sup> prevede una definizione del Paese di origine basata sulle norme di origine non preferenziale della Comunità europea, applicate a fini doganali. Come ha sottolineato la Commissione, l'applicazione di tali norme alle questioni collegate al marchio di origine sarebbe, come si è visto nei capitoli precedenti, perfettamente in linea con gli impegni che la Comunità deve rispettare ai sensi dell'art. IX del GATT, il quale stabilisce che i membri del WTO possono adottare e applicare leggi e regolamenti relativi ai marchi di origine sulle importazioni allo scopo di proteggere i consumatori contro le indicazioni fraudolente o ingannevoli.

La proposta di regolamento tuttavia è rimasta sin'ora inattuata a causa della forte opposizione proveniente da altri Paesi membri. Si tratta, in particolare, degli Stati e dei produttori del nord Europa, i quali, non avendo l'economia manifatturiera e artigiana propria dei Paesi del sud Europa, lamentano che il perseguimento di una simile politica protezionistica da parte delle istituzioni europee arrecherebbe un danno alle loro esportazioni<sup>179</sup>.

### 3. L'origine preferenziale

#### 3.1. La fonte normativa

Lo scopo delle regole di origine preferenziali, anche in ambito europeo, è quello di accordare un trattamento commerciale di favore ai prodotti originari dei Paesi beneficiari di un accordo o di un regime di preferenza commerciale, sul presupposto che i prodotti importati dai Paesi beneficiari soddisfino i requisiti per essere considerati originari, stabiliti dalle norme di origine contenute negli accordi stessi, al fine di favorirne lo sviluppo<sup>180</sup>.

In base a quanto previsto dall'articolo 27<sup>181</sup> del Codice doganale del 1992, attraverso una serie di rinvii alle lettere *d)* ed *e)* contenute nel paragrafo 3 del precedente articolo 20<sup>182</sup>

---

gioielleria, spazzole e pennelli. Ai sensi della seconda parte del comma 2, infine, sono eccettuate dall'obbligo "le merci originarie del territorio delle Comunità europee, della Bulgaria, della Romania, della Turchia e delle Parti contraenti dell'accordo SEE".

<sup>178</sup> Proposta di Regolamento del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, del 16 dicembre 2005, COM(2005) 661 definitivo, in GU C 49 del 28 febbraio 2006, p. 37.

<sup>179</sup> Sull'opportunità di attuare al più presto la proposta di Regolamento "*made in*", v. Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2009 sul marchio d'origine P7\_TA(2009)0093.

<sup>180</sup> G. M. GROSSMAN, A. O. SYKES, *A Preference for Development : the Law and Economics of GSP*, cit., p. 259; F. LENZERINI, *Le relazioni tra Organizzazione Mondiale del Commercio e Comunità Europea nel settore della cooperazione allo sviluppo*, cit., pp.171 ss.

<sup>181</sup> L'art. 27 del Reg. (CEE) n. 2913/92 dispone che:

e al successivo articolo 249, le norme di origine preferenziale si trovano: a) per i beni coperti da accordi preferenziali, nei protocolli e negli allegati degli accordi stessi; b) per i prodotti importati dai Paesi e Territori d'Oltremare, nei confronti dei quali la Comunità ha accordato autonomamente un trattamento preferenziale, nel testo di apposite decisioni comunitarie adottate mediante la "procedura del comitato"<sup>183</sup>.

Similmente, anche in base al nuovo articolo 39 del Regolamento del 2008<sup>184</sup> le norme di origine preferenziale sono contenute in appositi accordi o protocolli, quando si rientra

---

*“Le regole relative all'origine preferenziale determinano le condizioni di acquisizione dell'origine che le merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).*

*Tali regole sono stabilite:*

*a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;*

*b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.*

<sup>182</sup> *Il riferimento è alle seguenti misure: “d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi o gruppi di paesi e che prevedono la concessione di un trattamento tariffario preferenziale;*

*e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori”.*

<sup>183</sup> L'art. 249 del Reg. (CEE) n. 2913/92 dispone che:

“1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87 (5) nonché il paragrafo 4, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3, nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone, senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle disposizioni adottate. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

4. Le disposizioni necessarie per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 21 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87”.

<sup>184</sup> L'art. 39 del Reg. (CE) n. 450/08, rubricato “Origine preferenziale delle merci”, dispone che:

nell'ambito di un regime preferenziale convenzionale, oppure in appositi atti comunitari, laddove esse siano concesse autonomamente dalla Comunità.

Dunque, la normativa relativa alle regole d'origine preferenziali, variando a seconda dell'accordo o dell'atto in cui era inserita – nonostante tali atti fossero per lo più accomunati dal ricorso alla modifica di classificazione tariffaria come criterio fondamentale per comprendere se fosse, o meno, avvenuta una trasformazione sufficiente – si presentava alquanto eterogenea e frammentaria, a scapito delle esigenze di certezza normativa sia nei confronti degli operatori economici sia delle autorità doganali.

Tali esigenze hanno indotto la Commissione ad avviare una progressiva armonizzazione della disciplina, che prese avvio con la comunicazione del 30 novembre 1994 della Commissione al Consiglio, relativa all'unificazione delle regole di origine degli accordi tra la Comunità, i Paesi dell'Europa centro orientale e i Paesi dell'EFTA. In base a tale comunicazione, la Comunità ha rivisto e sostituito i vecchi protocolli sulle regole d'origine contenuti negli accordi con i Paesi dell'Europa centro-orientale con protocolli *standard*, in base ai quali sono stati dapprima modificati i sistemi di norme dell'origine dei Paesi beneficiari GPS e degli Stati ACP. Il nuovo modello, poi, è stato utilizzato per la seconda generazione di accordi con i Paesi del Mediterraneo (c.d. accordi euro-mediterranei), con il Sud Africa, con il Messico, con la Croazia e con il Cile. Si noti, che il protocollo che sta alla base delle c.d. regole di origine paneuropee abbandona la modifica di classificazione tariffaria come metodo di base. A differenza del sistema precedente, infatti,

---

“1. Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) o e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi o territori, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.

3. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità nei confronti di alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi o territori, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, misure che stabiliscono le norme sull'origine preferenziale.

4. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.

5. Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 187 del trattato.

6. *La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 184, paragrafo 2, le misure necessarie all'applicazione delle norme di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo”.*

tale criterio non è più il metodo generale, ma solo uno dei metodi per determinare l'avvenuta modificazione del prodotto. Per quanto riguarda i principi generali, i criteri per l'attribuzione dell'origine, le modalità di prova e di certificazione, invece, tutti i protocolli sono tendenzialmente simili.

Si noti che, in via generale, una costante delle norme d'origine contenute negli accordi preferenziali della Comunità è il c.d. principio della territorialità<sup>185</sup>, in base al quale, le condizioni di lavorazione applicabili ai materiali per poter considerare originari i prodotti finiti devono essere soddisfatte senza interruzione nel Paese di fabbricazione. In altri termini, un fabbricante non può esportare prodotti semilavorati in un Paese terzo affinché vi subiscano un'ulteriore lavorazione e considerare originario il prodotto finito, anche se la lavorazione nella zona preferenziale potrebbe risultare sufficiente. In alcuni accordi, tuttavia, questo principio è stato reso più flessibile<sup>186</sup>.

### 3.2. *Il sistema del cumulo*

Le norme di origine contenute negli accordi commerciali preferenziali della Comunità, inoltre, prevedono sovente un sistema di cumulo, che consente ai fabbricanti di

---

<sup>185</sup> Anche il principio di territorialità, che può sembrare *prima face* neutro, ha generato problemi applicativi. In proposito, possono citarsi a titolo esemplificativo le irregolarità sorte in relazione all'art. 38 dell'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, in *GUCE* L 71, 20.3.1996, p. 2-147. La norma citata, infatti, fa riferimento al "territorio dello Stato di Israele". Nella comunicazione al Consiglio e al Parlamento europea del maggio 1998, infatti, la Commissione europea ha dichiarato che "Concedendo l'accesso preferenziale ai mercati comunitari per le esportazioni originarie degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme Est e sulle alture del Golan si violano le norme d'origine concordate, visto che, a norma del diritto pubblico internazionale, questi territori non fanno parte dello Stato di Israele". Poco tempo dopo le fonti ufficiali israeliane hanno confermato alla Commissione europea che, nell'ambito della politica ufficiale del Paese, i servizi doganali israeliani certificano di norma come originari dello Stato di Israele prodotti interamente ottenuti o oggetto di notevoli trasformazioni in insediamenti israeliani situati nei territori occupati da Israele sin dal 1967. Sul tema v. anche *infra* nel testo, ultimo paragrafo di questo capitolo.

<sup>186</sup> Attualmente, nell'ambito degli accordi mediterranei, soltanto uno, l'accordo CE - Israele, contiene disposizioni che rendono più flessibile il principio della territorialità, espresso in percentuale del valore globale del prodotto finito (10% in valore del prezzo franco fabbrica). V. l'art. 5 del Protocollo IV, relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra.

prendere in considerazione i materiali originari di uno o più Paesi *partner*. I tipi di cumulo sono sostanzialmente tre: bilaterale, diagonale e totale.

Il cumulo bilaterale, meno utilizzato, si applica tra due *partner*, ad esempio l'accordo CE – Giordania e l'accordo CE – Egitto, e riguarda esclusivamente i materiali originari di uno dei due. Per comprendere il funzionamento dell'istituto, può essere riportato l'esempio dell'assemblaggio di circuiti integrati (voce SA 8542) in Giordania utilizzando *microchips* originarie della CE della stessa voce e altri materiali giordani. I circuiti integrati sarebbero considerati originari della Giordania e avrebbero diritto al trattamento preferenziale all'importazione nella Comunità, sebbene l'operazione di assemblaggio in Giordania non sia considerata sufficiente secondo i criteri di base in materia di lavorazione.

Il cumulo diagonale, il cui paradigma è costituito dal c.d. cumulo paneuropeo, invece, riguarda più Paesi parti di un accordo o legati da vari accordi simili, sempre che sia autorizzato l'uso di materiali originari di uno dei Paesi in questione. In base a tale meccanismo, ad esempio, gli apparecchi riceventi per la televisione (voce SA 8528) assemblati in Svizzera con componenti originari della Norvegia e della Comunità sono considerati originari della Svizzera e goderebbero di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità. Va osservato che, sia nel caso del cumulo bilaterale che in quello del cumulo diagonale, le disposizioni in materia di cumulo si applicano solo ai materiali "originari".

Da ultimo, poi, è previsto il cumulo totale. Si tratta della forma più perfezionata di integrazione economica tra i Paesi *partners*, che rappresenta il cumulo delle lavorazioni avvenute in due o più di essi. In base a tale sistema, si tiene conto di tutte le lavorazioni o trasformazioni subite da un prodotto nella zona commerciale senza che i prodotti utilizzati debbano necessariamente essere originari di uno dei Paesi *partner*. Ad esempio, per quanto riguarda le fibre di cotone (voce SA 5201) statunitensi filate nella Comunità, esportate in Tunisia e trasformate in tessuti di cotone (voce SA 5210), in conformità alle norme di origine per i tessili in vigore tra la CE e la Tunisia, è necessaria una doppia trasformazione per conferire il carattere originario ai beni prodotti con materiali non originari. Il cumulo totale consente di sommare la lavorazione subita in Tunisia a quella subita nella Comunità, per cui i tessuti di cotone sono considerati originari della Tunisia e possono beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale all'importazione nella Comunità. Dunque, anche se lavora un filato non originario, il fabbricante può includere la lavorazione precedente nel calcolo dell'origine del tessuto di cotone. Pertanto, la differenza tra cumulo diagonale e cumulo totale è che, in questo secondo sistema, si tiene conto di tutte le lavorazioni per il conferimento dell'origine. Con il cumulo diagonale, il tessuto non avrebbe acquisito il carattere originario.

In alcuni casi, le norme di origine contengono disposizioni volte a garantire che siano riscossi i dazi doganali appropriati prima che i materiali importati da Paesi terzi possano beneficiare, previa una lavorazione sufficiente, delle preferenze tariffarie previste negli accordi. Quest'obbligo costituisce, insieme al divieto di rimborso dei dazi doganali riscossi su questi materiali quando vengono esportati in un altro Paese a norma di un accordo preferenziale, quella che viene comunemente denominata la "regola della non restituzione".

Si tratta di una regola volta a limitare le deviazioni di traffico da parte di operatori che si servono degli accordi preferenziali per introdurre materiali e componenti provenienti da Paesi preferenziali sul mercato interno senza che sia stato riscosso alcun dazio doganale. Nel contesto mediterraneo, questa regola si applica solo al commercio preferenziale CE - Israele<sup>187</sup>.

### 3.3. Le Preferenze Generalizzate

La Comunità europea è stata la prima fra gli Stati membri del GATT ad applicare, nel 1971, lo schema di preferenze generalizzate<sup>188</sup>.

Da allora lo schema ha subito notevoli modifiche fino a giungere all'attuale struttura. I cambiamenti più significativi sono, tuttavia, stati apportati mediante lo schema del decennio 1995-2004, attraverso l'eliminazione dei contingenti e dei massimali, nonché attraverso l'introduzione di un sistema di modulazione tariffaria, che permette di escludere per singoli Paesi beneficiari settori specifici di importazione. Tale modulazione si basa su una duplice differenziazione dei prodotti in base al loro grado di sensibilità misurato in relazione al mercato unico. Sempre nello schema del decennio citato è stata introdotta un'ulteriore importante novità, consistente nella previsione dell'offerta di ulteriori preferenze nell'ambito di regimi speciali destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile, la tutela dei lavoratori e dell'ambiente<sup>189</sup>.

In sintesi, dunque, è stato previsto un regime generale, applicabile a tutti i Paesi beneficiari con alcune eccezioni basate sulla graduazione settore/Paese. I prodotti, sia agricoli che industriali, rientranti nello schema generale sono suddivisi in prodotti sensibili e prodotti non sensibili. Mentre per questi ultimi sono sospesi totalmente i dazi della tariffa

---

<sup>187</sup> In proposito, può riportarsi l'esempio degli alternatori prodotti in Israele utilizzando componenti originari degli Stati Uniti. Prima che il prodotto finito possa essere considerato di origine israeliana, le dogane israeliane riscuoterebbero i dazi applicabili ai componenti come se fossero stati importati in Israele per uso interno. Senza la regola della non restituzione, in Israele non verrebbe pagato alcun dazio doganale sui componenti e non verrebbero riscossi dazi neanche nella Comunità, visto che gli alternatori sarebbero considerati di origine israeliana. I componenti statunitensi entrerebbero quindi sul mercato comunitario in esenzione dai dazi. Data la natura reciproca degli accordi, inoltre, i produttori comunitari di alternatori si troverebbero nella stessa posizione.

<sup>188</sup> P. BRENTON, *Integrating the Least Developed Countries into the World Trading System: The Current Impact of European Union Preferences Under "Everything But Arms"*, in *JWT*, 2003, p. 623.

<sup>189</sup> La letteratura in materia è assai vasta. V., fra gli altri, L. BARTELS, *Human Rights Conditionality in the EU's International Agreements*, Oxford, 2005; ARTS, *Integrating Human Rights into Development Cooperation: the case of Lomé Convention*, The Hague, 2000; B. SIMMA, ACHENBRENNER, SCHULTE, *Human Rights Considerations in the Development Co-operation Activities of the EC*, in ALSTON (a cura di), *The EU and Human Rights*, 1999, Oxford, p. 751 ss.

doganale comune, sulle merci della prima categoria viene applicata soltanto una riduzione tariffaria. È importante notare che a partire dal 2001 i meccanismi di graduazione vengono applicati annualmente e non più solo al momento dell'entrata in vigore del nuovo schema, rendendo così le modifiche più trasparenti e prevedibili. Oltre all'GPS *di base*, che comprende 7.000 prodotti sensibili e non sensibili, sono previsti poi altri quattro regimi. Si tratta del regime *Everything but Arms* (EBA) per i Paesi meno sviluppati, dei due regimi speciali "sociale" e "ambientale" che prevedono la concessione di preferenze supplementari ai prodotti sensibili dei Paesi ammissibili, attualmente soltanto la Moldavia e lo Sri Lanka, e, infine, il regime di incentivazione per la lotta contro la produzione e il traffico di stupefacenti (regime "droga") analogo al regime EBA e che prevede 12 Paesi beneficiari. Quest'ultimo regime costituisce una misura discriminatoria nei confronti degli altri Paesi beneficiari in via di sviluppo dello schema, che non sembra trovare alcuna copertura giuridica. Contro tali previsioni, il Brasile era ricorso alla procedura di soluzione delle controversie WTO, richiedendo l'avvio delle consultazioni con la Comunità europea in relazione a delle misure dello SPG comunitario che avrebbero avuto effetti negativi sulle esportazioni di caffè solubile brasiliano<sup>190</sup>. Tra le misure contestate vi era il c.d. regime "droga" che conferiva allo stesso prodotto di origine della Comunità Andina e del Mercato comune Centro Americano l'entrata in franchigia nel mercato comunitario. Precisamente, il Brasile affermava la non compatibilità di tali disposizioni con gli impegni della Comunità in relazione alla c.d. *Enabling Clause* e all'art. I GATT. La controversia, tuttavia, non ha mai condotto all'adozione di un *panel* poiché le due parti hanno raggiunto un accordo, in base al quale la Comunità si impegna ad accordare al prodotto brasiliano una speciale quota annuale di accesso al mercato unico. La questione è stata riproposta qualche anno dopo su ricorso dell'India, accolto dal DSB e successivamente confermato, con motivazioni diverse, dall'organo di appello del WTO<sup>191</sup>.

### 3.4. Le preferenze accordate agli Stati ACP

Ancor prima dell'adozione degli schemi di preferenze generalizzate, la Comunità aveva avviato, sin dalla sua creazione nel 1957, intense relazioni commerciali con i PVS, realizzate, innanzitutto, mediante l'istituzione di un regime speciale di associazione con i Paesi e territori d'Oltremare. Il progressivo raggiungimento dell'indipendenza da parte di

---

<sup>190</sup> V. documento WTO, WT/DS209, *European Communities – Measures affecting soluble coffee*, 19 ottobre 2000; v. anche documento WTO, WT/DS242, *European Communities – Generalized System of Preferences*, 12 dicembre 2001.

<sup>191</sup> C. DI TURI, *Il sistema di preferenze generalizzate della Comunità europea dopo la controversia con l'India sul regime speciale in tema di droga*, in *RDI*, 2005, pp. 721-7737; R. HOWSE, *India's WTO Challenge to Drug Enforcement Conditions in the European Community Generalized System of Preferences: a Little Known Case with Major Repercussions for Political Conditionality in US Trade Policy*, in *Chicago JIL*, 2003, pp. 385-405.



questi ultimi, tuttavia, determinò la necessità di adattare la base giuridica delle relazioni commerciali con tali Paesi al loro nuovo *status* di Stati indipendenti. In tale contesto, furono firmate la Convenzione di Yaoundé, nel 1963, e successivamente l'accordo di Arusha, relativo al periodo 1071-1975. La disciplina prevista in tali due accordi fu in seguito razionalizzata mediante l'adozione di un unico e più ampio accordo, concluso nel 1975. Si tratta, precisamente, della Convenzione di Lomé, rinnovata a scadenza quinquennale fino alla IV Convenzione di Lomé<sup>192</sup>. Tale strumento introdusse un'importante modifica consistente nell'introduzione della clausola di non reciprocità, sostitutiva dell'opposta clausola di reciprocità contenuta negli accordi precedenti, in sintonia con l'introduzione della IV parte del GATT.

Le Convenzioni di Lomé, e in particolare la IV, costituiscono l'esempio di accordo di cooperazione allo sviluppo più importante del secolo scorso. In particolare, le disposizioni dell'ultima Convenzione prevedono che tutti i prodotti manufatti e agricoli possano liberamente entrare nel mercato comunitario, con la sola eccezione dei prodotti agricoli strettamente disciplinati dalle norme della PAC, per i quali erano previste soltanto delle riduzioni tariffarie all'interno di determinati contingenti quantitativi o restrizioni stagionali. Oltre alle disposizioni riguardanti il regime degli scambi commerciali, poi, tale Convenzione perfezionava e ampliava la disciplina di altre forme di cooperazione, quali la cooperazione industriale e agricola, quella relativa all'integrazione regionale, allo sviluppo delle imprese e, infine, quella in materia di protezione dell'ambiente e dei diritti umani<sup>193</sup>.

Dal punto di vista della definizione della provenienza dei beni, la IV Convenzione di Lomé conteneva un apposito Protocollo relativo alla definizione di "prodotto originario", che prevedeva, fra l'altro, la possibilità di cumulare il valore aggiunto da ogni lavorazione o trasformazione effettuata in un altro Paese ACP.

Nonostante le preferenze di Lomé siano state considerate il regime commerciale comunitario più generoso verso i Paesi terzi, esse non hanno avuto l'effetto sperato, poiché non hanno comportato un sostanziale aumento di crescita economica per i Paesi ACP. Infatti, nonostante i venticinque anni di vigenza degli accordi di Lomé, dal 1975 al 2000, la presenza degli Stati ACP nel mercato europeo si è più che dimezzata (dall'8% circa al 3% circa), a favore degli altri PVS, beneficiari del SPG meno favorevole di quello di Lomé.

Il sistema, tuttavia, non sembra non essere stato rinnovato per tale motivo, quanto piuttosto per le contestazioni circa la sua incompatibilità con gli obblighi assunti in sede

---

<sup>192</sup> V. Convenzione ACP-CEE di Lomé (Prima Convenzione di Lomé del 1975), in *GU L* 25 del 30.1.1976, p. 2; Seconda convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 31 ottobre 1979, in *GU L* 347 del 22.12.1980, p. 1; Terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984, in *GU L* 86 del 31.3.1986, p. 3; Quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 e il Protocollo n. 1 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in *GU L* 229 del 17.8.1991, pp. 3 ss.

<sup>193</sup> M. MANKOU, *Droits de l'homme, démocratie et État de droit dans la Convention de Lomé IV*, 2000, pp. 313-331; B. GUEYE, *L'insertion d'une clause relative aux droits de l'homme dans la Convention de Lomé: l'attitude des états africaines*, in *RIDA EDJA*, 1996, pp. 7-42.

WTO<sup>194</sup>. Il regime preferenziale in questione, infatti, non sembra compatibile né con l'art. XXIV GATT, dal momento che non costituisce un accordo regionale di libero scambio, né trova giustificazione sulla base della c.d. *Enabling Clause*, dal momento che l'unica discriminazione concessa da tale clausola concerne esclusivamente la possibilità di accordare, all'interno degli schemi di preferenze generalizzate, un trattamento più favorevole ai Paesi meno avanzati (PMA). Al fine di adattare il sistema di Lomé al GATT, pertanto, la Comunità aveva dovuto chiedere delle deroghe alle altre parti contraenti dell'Accordo generale, che avrebbero dovuto essere approvate con una maggioranza pari almeno ai tre quarti degli Stati membri. Sin dall'inizio, tuttavia, alcuni Paesi dell'America latina e gli Stati Uniti si opposero, subordinando la concessione della deroga al raggiungimento di una soluzione sulla nota controversia relativa all'importazione delle banane, la quale condusse all'adozione di diversi *panels*, i quali hanno determinato la modifica del contingente tariffario dedicato esclusivamente alle importazioni di tale prodotto dai Paesi ACP, il quale è stato considerevolmente ridotto, parallelamente all'aumento della quota di mercato riservata agli importatori non ACP.

Al sistema della IV Convenzione di Lomé, scaduta il 29 febbraio 2000, tuttavia, è ora subentrato l'Accordo di partenariato tra la Comunità europea e settantasette Paesi ACP, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000, di durata ventennale<sup>195</sup>. Tale Accordo, da un lato, ha mantenuto il regime di preferenze commerciali non reciproche instaurato con l'ultima Convenzione di Lomé, dall'altro ha previsto due importanti novità. Esso, infatti, ha stabilito, in primo luogo, la possibilità che i Paesi ACP di intraprendere un processo di negoziazione con la Comunità di "nuovi accordi commerciali". Dall'altro, ha introdotto dal 2008 un sistema di "differenziazione" e "regionalizzazione" dei Paesi ACP, sulla base dei diversi gradi di sviluppo<sup>196</sup>.

### *3.5. Le problematiche legate alle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali*

Come si è visto, il legame tra prodotti e Paesi beneficiari delle preferenze è garantito da norme di origine. Quest'ultime, tuttavia, hanno valore soltanto se corrispondono alle condizioni reali della produzione e del commercio. In relazione a questa necessità, però,

---

<sup>194</sup> M. S. RYDELSKI, *The future of the Lomé Convention and its WTO compatibility*, in *EZW*, 1998, pp. 398-401.

<sup>195</sup> *Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro*, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in *GUL* 317 del 15.12.2000, pp. 3-353.

<sup>196</sup> G. FORWOOD, *The road to Cotonou : negotiating a successor to Lomé*, in *JCMS*, 2001, pp. 423-442.

come è stato sottolineato dalla Commissione europea<sup>197</sup> congiuntamente ad altre organizzazioni non governative<sup>198</sup>, l'attuale quadro di "determinazione, gestione e controllo dell'origine preferenziale" presenta svariati aspetti problematici. Esso, infatti, non risulta più completamente adatto né alla strutturazione, né all'evoluzione quantitativa e qualitativa dell'economia internazionale. Si rende, pertanto, indispensabile, oltre alla ricerca di un metodo migliore per garantire la buona applicazione delle norme, migliorando l'affidabilità del sistema generale, anche una rivalutazione della pertinenza economica delle stesse, tenuto conto altresì della necessità di preservare gli interessi finanziari della Comunità.

Prima di analizzare la proposta della Commissione, deve notarsi un aspetto importante relativo alla problematica dell'origine preferenziale. Questa, infatti, non inerisce soltanto alle conseguenze finanziarie di un funzionamento scorretto delle procedure e dei meccanismi di cooperazione amministrativa, destinati a garantire il rispetto delle norme di origine, ma rientra nel contesto più ampio dell'evoluzione del commercio internazionale e dell'attuazione delle politiche comuni in materia commerciale, industriale e di sviluppo. Le norme di origine preferenziale, infatti, sono uno strumento della politica commerciale, il cui ruolo iniziale era contribuire all'apertura, con o senza reciprocità, del mercato comunitario alle importazioni di Paesi *partners*, ma pur sempre in modo sufficientemente limitato nell'ottica di garantire un adeguato livello di protezione degli interessi comunitari. La ristrutturazione e la delocalizzazione di alcune industrie europee, però, induce la politica dell'Unione ha essere sempre più orientata verso una dinamica globale di agevolazione degli scambi mondiali e di pari accesso delle esportazioni della Comunità ai mercati dei Paesi terzi. Tali norme, inoltre, sono legate anche all'obiettivo di favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione dei Paesi in via di sviluppo nel commercio mondiale, non soltanto consentendo ai loro prodotti di avere un miglior accesso al mercato comunitario, ma anche, e in particolar modo, generando valore aggiunto nel Paese interessato.

Come si vedrà più approfonditamente nel prossimo capitolo, i dati empirici dimostrano tuttavia che gli sforzi compiuti dalla Comunità per raggiungere gli obiettivi di sviluppo si scontrano talvolta con l'impossibilità per i Paesi potenzialmente beneficiari di trarre tutto il vantaggio possibile dalle preferenze.

Si tratta di difficoltà correlate, per lo più, alle complessità di conformarsi ad alcune norme di origine, derivanti a loro volta dalla struttura di produzione e dalle possibilità d'investimento o dall'organizzazione amministrativa di tali Paesi, nonché dai costi delle pratiche amministrative stesse<sup>199</sup>. Queste criticità giocano a svantaggio tanto dei potenziali beneficiari delle preferenze, che della Comunità, in quanto la preferenza avvantaggia gli

---

<sup>197</sup> Commissione delle Comunità europee, *Libro verde "Il futuro delle norme di origine nei regimi commerciali preferenziali"* del 18 dicembre 2003, COM(2003) 787 definitivo.

<sup>198</sup> Anche organismi non governativi, quali il Centro per gli studi politici europei (documento di lavoro CEPS n. 183 "*Making EU Trade Agreements Work – the role of rules of origin*", marzo 2002) o OXFAM (relazione "*Rigged Rules and Double Standards – trade, globalisation and the fight against poverty*", 2002) hanno sottolineato la necessità di una siffatta rivalutazione.

<sup>199</sup> Una voce importante a tal proposito è data dalla molteplicità di regimi, v. *infra* capitolo IV.

operatori che non rispettano le regole o beneficiano della loro applicazione fraudolenta o semplicemente non corretta, a sfavore della leale concorrenza tra operatori dei Paesi interessati e del bilancio della Comunità.

Nel Libro verde del 2003, la Commissione identificava precisamente tre settori nei quali riteneva che occorresse trovare nuovi equilibri. Si tratta, innanzitutto, della definizione delle condizioni di acquisizione dell'origine e del loro quadro giuridico, affinché le ROO svolgano meglio il loro ruolo e contribuiscano al buon funzionamento di regimi sempre più orientati verso un maggior accesso ai mercati e allo sviluppo sostenibile. Il secondo ambito di intervento è individuato nel controllo della loro leale applicazione, a vantaggio del commercio legittimo e della preservazione degli interessi finanziari dell'Unione. Infine, la Commissione riteneva indispensabile l'introduzione di procedure che garantissero una divisione ottimale dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori e le autorità statali.

Tuttavia, mentre con riferimento al secondo e al terzo ambito di intervento sono state elaborate delle proposte concrete di modifica e di implementazione del sistema vigente di certificazione, dichiarazione e controllo, ciò non può dirsi in relazione ai criteri di attribuzione dell'origine, per le quali non si riscontrano reali ipotesi migliorative.

La certificazione costituisce l'elemento centrale di ogni sistema preferenziale. Tale documento, infatti, rappresenta, contemporaneamente, la base della richiesta, il criterio di concessione della preferenza e l'elemento sul quale verterà il controllo. Al fine di migliorare la fase di certificazione<sup>200</sup>, che in molti Paesi non funziona bene, la Commissione ha evidenziato la necessità di rafforzare la conoscenza degli operatori interessati rispetto alle norme e le procedure applicabili, nonché le loro responsabilità in caso di mancato rispetto delle procedure previste. Secondo la Commissione potrebbero considerarsi tre opzioni. La prima consiste nello sviluppo delle attività di formazione e d'informazione relative al contenuto e al funzionamento delle norme di origine, al rilascio dei certificati e alla relativa verifica del carattere originario o l'autorizzazione e il controllo dell'uso che ne fanno gli esportatori autorizzati per la dichiarazione su fattura. Si dovrebbe, inoltre, potenziare la sorveglianza, la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca, anche attraverso inchieste congiunte in loco e migliorare le capacità di riconoscimento e reazione di fronte a casi di frode o di applicazione non corretta delle norme. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti attraverso la responsabilizzazione delle autorità dei Paesi beneficiari. A tal fine potrebbero essere previste delle clausole di sospensione delle preferenze e, eventualmente, di responsabilità finanziaria, in caso di inosservanza delle norme e di mancata collaborazione amministrativa. La seconda opzione consisterebbe invece nell'affidare il compito della certificazione soltanto all'esportatore, prevedendo un formulario *standard* di certificato in cui siano indicati tutti i dati necessari all'identificazione dell'esportatore, dei prodotti e delle condizioni di produzione sulle quali si basa il carattere originario, che l'esportatore dovrebbe compilare e inviare all'importatore. La terza opzione consisterebbe

---

<sup>200</sup> Attualmente essa viene effettuata direttamente dall'autorità doganale o governativa (certificati) oppure dall'esportatore (dichiarazione su fattura), anche se in entrambi i casi, la prova dell'origine preferenziale è verificata sotto la responsabilità dell'amministrazione del Paese d'esportazione.

nell'introdurre una formula intermedia di esportatore "autorizzato" o "registrato", abolendo ogni tipo di certificazione rilasciata dalle autorità.

Con riferimento alla dichiarazione dell'origine preferenziale, la Commissione ha proposto di responsabilizzare l'importatore, sulla base del principio generale, secondo cui un dichiarante è responsabile dell'esattezza dei dati e dell'autenticità dei documenti forniti a sostegno della dichiarazione. Se egli non rispetta questo obbligo, rilascia una falsa dichiarazione che può renderlo debitore di un'obbligazione doganale per i dazi elusi o che può esporlo a sanzioni. Una prima opzione consisterebbe nell'intervenire sull'obbligazione e sul suo recupero, abolendo ogni riferimento al legittimo affidamento o all'equità in materia di recupero dell'obbligazione insorta a causa di un rifiuto della preferenza. In alternativa, potrebbe essere previsto un meccanismo di precisazione delle condizioni che l'importatore/debitore deve soddisfare per poter giustificare il mancato recupero a posteriori o uno sgravio/rimborso. Una seconda opzione consisterebbe nell'intervenire sulla responsabilità e sulla definizione del rischio commerciale dell'importatore. Tale possibilità determina il mantenimento di una certificazione dell'origine rilasciata dalle autorità del Paese d'esportazione e l'imposizione di impegni e obblighi supplementari all'importatore che chiede una preferenza. La terza opzione consiste, invece, nell'esigere la certificazione dell'origine unicamente da parte dell'esportatore (registrato/autorizzato o non). Tale opzione richiede la necessità di precisare l'impegno dell'importatore quando dichiara l'origine preferenziale, sotto la propria responsabilità, in base al certificato e alle informazioni ricevute dall'esportatore.

Con riferimento al controllo dell'origine preferenziale, la Commissione propone di rafforzare i controlli sull'importatore, sviluppando a livello comunitario dei meccanismi e dei criteri per rendere più mirati i controlli dell'origine preferenziale, anche qui attraverso un rafforzamento della responsabilità dell'importatore. Una seconda opzione invece richiede di rafforzare i controlli sull'esportatore. Tale proposta, tuttavia, se da un lato presenta il vantaggio di non richiedere alcuna modifica legislativa, presenta notevoli limiti legati alle difficoltà di cooperazione amministrativa con molti PVS.

### *3.6. La qualificazione e il controllo delle merci nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Il problema dei prodotti provenienti dai territori occupati*

In giurisprudenza si è posta la questione se le autorità doganali dello Stato di importazione siano vincolate dalla risposta delle autorità doganali dello Stato di esportazione. In proposito, la Corte ha affermato che la determinazione dell'origine delle merci si basa sulla ripartizione delle competenze fra le autorità doganali delle parti dell'accordo di libero scambio interessato, nel senso che l'origine viene accertata dalle autorità dello Stato di esportazione, le quali si trovano nella posizione migliore per

verificare direttamente i fatti che determinano l'origine<sup>201</sup>. Tale meccanismo può peraltro funzionare solo qualora le autorità doganali dello Stato di importazione accettino le valutazioni legalmente effettuate dalle autorità doganali dello Stato di esportazione<sup>202</sup>. Ne consegue che, nell'ambito di tale sistema di mutuo riconoscimento, le autorità doganali dello Stato di importazione non possono, unilateralmente, invalidare una dichiarazione su fattura compilata da un esportatore regolarmente autorizzato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione. Del pari, in caso di controllo a posteriori, queste stesse autorità sono vincolate dai risultati di un siffatto controllo<sup>203</sup>.

Talvolta può accadere che sia anche il luogo d'origine stesso ad essere in discussione, come è accaduto in relazione ai prodotti provenienti dai territori occupati. Recentemente la questione ha formato oggetto di una nuova sentenza della Corte di giustizia in relazione al caso *Brita*<sup>204</sup>. La Brita è una società con sede in Germania, che importa apparecchi per la preparazione di acqua frizzante con relativi accessori e sciroppi prodotti dalla società Soda-Club Ltd, avente sede a Mishor Adumin in Cisgiordania, a est di Gerusalemme. In forza dell'accordo israelo-palestinese, tale territorio, occupato dallo Stato di Israele nel 1967, rientra nell'ambito dei territori della zona C. Da febbraio a giugno 2002, la Brita chiedeva l'immissione in libera pratica delle merci fornite dalla Soda-Club, presentando 62 dichiarazioni doganali sulle quali veniva indicato che lo Stato di Israele era il Paese d'origine di tali merci. Inoltre, sulle fatture presentate dalla Soda-Club veniva iscritto che i prodotti in questione nella causa principale erano originari di Israele. L'ufficio doganale tedesco accettava, provvisoriamente, la richiesta della Brita e concedeva la preferenza tariffaria a tali prodotti, conformemente all'accordo CE-Israele. Allo stesso tempo, chiedeva un controllo "a posteriori" riguardante le prove d'origine di detti prodotti, dal momento che per le forniture di merci in questione sussisteva il fondato sospetto che esse potessero provenire da insediamenti costituiti da Israele in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme Est e sulle alture del Golan.

Poiché le informazioni fornite dalle autorità israeliana furono ritenute insufficienti, l'Ufficio doganale centrale di Hamburg-Hafen revocava la concessione del trattamento preferenziale a motivo del fatto che non era possibile accertare in modo inconfutabile che le merci importate rientrassero nell'accordo CE -Israele e procedeva al recupero a posteriori di dazi doganali per un importo pari a EUR 19 155,46. Dopo una serie di ricorsi presentati dalla Brita avverso tale decisione, il caso fu portato dinnanzi alla cognizione della Corte di giustizia. Con la prima e quarta questione, il giudice del rinvio chiedeva se merci certificate come di origine israeliana, ma che risultano originarie dei territori occupati della

---

<sup>201</sup> V., in tal senso, sentenza 12 luglio 1984, causa 218/83, *Les Rapides Savoyards e a.*, Racc. pag. 3105, punto 26

<sup>202</sup> V., in tal senso, sentenze *Les Rapides Savoyards e a.*, *cit.*, punto 27, e 9 febbraio 2006, cause riunite da C-23/04 a C-25/04, *Sfakianakis*, Racc. pag. I-1265, punto 23.

<sup>203</sup> V., in tal senso, sentenza *Sfakianakis*, *cit.*, punto 49.

<sup>204</sup> CGCE, sentenza del 25 febbraio 2010, causa C-386/08, *Brita*, in G.U. C 100 del 17 aprile 2010, pp. 4-5.

Cisgiordania, possano indifferentemente beneficiare sia del regime preferenziale in forza dell'accordo CE-Israele sia di quello istituito dall'accordo CE-OLP. Secondo il giudice del rinvio, infatti, sarebbe stato irrilevante accertare quali siano le autorità doganali competenti per il rilascio di un certificato EUR.1, dal momento che sia l'accordo CE-Israele che l'accordo CE-OLP prevedono il regime preferenziale.

La Corte, non ha però condiviso la soluzione del giudice di rinvio e ha, invece, optato per una soluzione più aderente al senso letterale delle previsioni contenute nel trattato. L'art. 83 dell'accordo CE-Israele, infatti, enuncia che *"[quest'ultimo] si applica (...) al territorio dello Stato di Israele"*, le cui frontiere sono state delimitate dal piano di spartizione della Palestina, elaborato dall'UNSCOP e approvato il 29 novembre 1947 con la risoluzione 181 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il 14 maggio 1948, il capo del governo provvisorio dello Stato di Israele proclamò la nascita di tale Stato sulla base delle frontiere che erano state definite dal Piano di spartizione della Palestina<sup>205</sup>.

In seguito ad un'interrogazione scritta P-2747/00 dell'on. Lipietz sulla portata territoriale dell'accordo CE-Israele, il Consiglio ha osservato che *"[p]er quanto riguarda l'applicazione territoriale di [tale accordo], l'articolo 83 si applica soltanto al territorio dello Stato di Israele [e che] [i]l termine Israele include le acque territoriali, che circondano Israele e sotto certe condizioni anche alcuni veicoli marittimi. L'accordo [CE-Israele] non contiene alcun'altra definizione. La [Comunità] ritiene che [tale] accordo si applichi soltanto al territorio dello Stato di Israele all'interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU"*<sup>206</sup>.

Infine, in forza dell'art. XI, n. 1, dell'accordo israelo-palestinese firmato a Washington il 28 settembre 1995, lo Stato di Israele e l'OLP considerano entrambi la Cisgiordania e la Striscia di Gaza come un'unità territoriale unica.

In base a tali considerazioni, dunque, le merci provenienti dalla Cisgiordania non possono beneficiare del trattamento preferenziale previsto per le merci israeliane.

---

<sup>205</sup> In forza della risoluzione 242 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 22 novembre 1967, indicata nel preambolo dell'accordo CE-OLP, è stato chiesto alle truppe israeliane di ritirarsi dai territori occupati, di cessare ogni pretesa o stato di belligeranza e di rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di ogni Stato della regione. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto l'applicazione di tale risoluzione in un'altra risoluzione, vale a dire la risoluzione 338 del 22 ottobre 1973.

<sup>206</sup> Nel documento si legge anche che la CE e i suoi Stati membri continueranno a basare le loro relazioni con Israele ed i palestinesi sui principi del diritto internazionale, inclusa la Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili (1949) che vieta, tra l'altro, la creazione di nuovi insediamenti. Per contro, le autorità israeliane forniscono un'altra definizione dello Stato di Israele e sostengono che la questione degli insediamenti deve essere risolta nel contesto del processo di pace in Medio Oriente. V. Interrogazione scritta P-2747/00 al Consiglio del 1° settembre 2000, in *GUCE* C 113 E del 18.4.2001, pp. 163-164.

Nessuna rilevanza è stata accordata al rilievo avanzato dalla società Brita, secondo cui le autorità doganali palestinesi si trovavano nell'impossibilità di rilasciare i certificati EUR.1 per i prodotti provenienti dalla Cisgiordania. Ai sensi dell'art. 16, n. 4, del Protocollo n. 3 dell'accordo CE-OLP, infatti, sono le autorità doganali della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a dover rilasciare il certificato EUR.1. Inoltre, risulta dall'allegato V dell'accordo israelo-palestinese, relativo alle relazioni economiche tra le due parti, che le autorità palestinesi non sono prive di ogni potere e ogni responsabilità per quanto riguarda il commercio e la sfera doganale. Di conseguenza, per beneficiare del regime preferenziale instaurato dall'accordo CE-OLP, i certificati EUR.1 comprovanti l'origine della merce devono essere unicamente rilasciati dalle autorità doganali palestinesi.

Secondo l'Avvocato generale Yves Bot la soluzione doveva essere conforme alla pronuncia contenuta nella precedente sentenza del 5 luglio 1994, *Anastasiou*<sup>207</sup>, riguardante l'accordo del 19 dicembre 1972 che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e il cui meccanismo della prova dell'origine di una merce è analogo a quelli istituiti dall'accordo CE-Israel e dall'accordo CE-OLP. In tale caso, alla Corte era stato chiesto di pronunciarsi sulla questione se, da una parte, l'accordo CEE-Cipro ostasse all'accettazione da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione di certificati EUR.1 rilasciati da autorità diverse dalle competenti autorità della Repubblica di Cipro o se, invece, imponesse tale accettazione e, dall'altra, se la soluzione fosse diversa qualora risultassero o meno accertate talune circostanze connesse alla situazione particolare della Repubblica di Cipro. Nella fattispecie alcuni produttori ed esportatori di agrumi stabiliti nella parte settentrionale di Cipro avevano esportato i loro prodotti nel Regno Unito e i certificati EUR.1 allegati a tali prodotti erano stati rilasciati da autorità diverse da quelle della Repubblica di Cipro. In quel caso la Corte aveva dichiarato che *"[s]ebbene la spartizione di fatto del territorio cipriota, conseguenza dell'intervento dell'esercito turco nel 1974, in una zona in cui le autorità della Repubblica di Cipro continuano ad esercitare tutti i loro poteri e una zona in cui de facto non possono esercitarli, sollevi problemi di difficile soluzione nell'ambito dell'applicazione dell'accordo [CEE-Cipro] a Cipro nel suo complesso, non ne deriva però che debbano essere disapplicate le disposizioni chiare, precise e incondizionate del protocollo [relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa del 1977]"*<sup>208</sup>.

---

<sup>207</sup> CGCE, sentenza 5 luglio 1994, causa C-432/92, *Anastasiou*, in *Racc.*, p. I-3087. Sul tema v. C. GREENWOOD, V. LOWE, *Unrecognised States and the European Court*, in *Cambridge LJ*, 1995, pp.4-6; N. EMILIOU, *Cypriot Import Certificates: Some Hot Potatoes*, in *ELR*, 1995, pp.202-210; E. GELIN, *Quelques aspects des relations extérieures des Communautés européennes*, in *RDIDC*, 1995, pp.326-346; M. CREMONA, in *CMLR*, 1996 p.125-132.

<sup>208</sup> La Corte aveva altresì precisato che *"[l]'accettazione dei certificati da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione dimostra un completo affidamento di queste ultime nel sistema di controllo dell'origine dei prodotti attuato dalle competenti autorità dello Stato di esportazione. Ciò dimostra altresì che lo Stato di importazione non dubita che il controllo a*



Sulla base dell'analisi della Corte nella citata sentenza *Anastasiou*, pertanto, non si può accettare la validità di certificati rilasciati da autorità diverse da quelle specificamente indicate in un accordo di associazione.

Se è vero che situazioni difficili nei territori come quelli della parte settentrionale di Cipro o della Cisgiordania e della Striscia di Gaza possono incidere negativamente sugli operatori economici di tali zone, tuttavia, concedere ugualmente il trattamento preferenziale, superando la lettera della norma, equivarrebbe secondo l'Avvocato generale ad annullare gli sforzi compiuti per instaurare un sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Cisgiordania nonché della Striscia di Gaza e per incoraggiare il commercio con tali territori.

Dopo aver chiarito tali aspetti, la Corte ha analizzato se le autorità doganali tedesche, nell'ambito del controllo a posteriori, potessero mettere in discussione la dichiarazione fornita dalle autorità israeliane. In proposito, dagli atti è emerso che, quest'ultime non avevano fornito alcuna precisa risposta alle lettere delle autorità tedesche dirette a verificare se i prodotti di cui trattasi fossero stati fabbricati negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, nella Striscia di Gaza, a Gerusalemme est o sulle alture del Golan. La lettera delle autorità doganali tedesche del 6 febbraio 2003 era parimenti rimasta senza risposta. Sulla base di tali constatazioni, la Corte ha ritenuto che la risposta delle autorità doganali israeliane non contenesse informazioni sufficienti, ai sensi dell'art. 32, n. 6, del protocollo CE-Israele e, pertanto, non poteva ritenersi che essa vincolasse le autorità doganali dello Stato membro di importazione.

---

*posteriori, le consultazioni e la soluzione di eventuali controversie sull'origine dei prodotti o sull'esistenza di frodi potranno svolgersi efficacemente grazie alla collaborazione delle amministrazioni interessate". Una siffatta cooperazione, secondo la Corte, era "esclusa con le autorità di un'entità come quella stabilita nella parte settentrionale di Cipro, che non è riconosciuta dalla Comunità né dagli Stati membri, i quali riconoscono unicamente la Repubblica di Cipro". Essa dunque concluse anche che "l'ammissione di certificati [d'origine] non rilasciati dalla Repubblica di Cipro costituirebbe, in mancanza della possibilità di controllo e di collaborazione, la negazione stessa dell'oggetto e della finalità del sistema istituito dal protocollo del 1977".*



## CAPITOLO IV

### L'ECONOMIA DELLE *RULES OF ORIGIN*

SOMMARIO: 1. Scopo dell'analisi economica. – 2. L'analisi economica delle regole d'origine preferenziali nell'ambito dei PTAs. – 2.1. L'emergere delle teorie economiche relative alla trattazione delle regole d'origine. – 2.2. I costi delle regole d'origine. – 2.3. I motivi dell'introduzione delle RoO: un'analisi di *political economy*. – 3. Le importazioni preferenziali: risultati di un'indagine statistica.

#### *1. Scopo dell'analisi economica*

Dopo aver visto nei capitoli precedenti le normative volte a identificare l'origine dei prodotti, è interessante comprendere quale sia la loro incidenza sul piano economico, considerato che si riscontrano numerosi scritti relativi a tale argomento, che si propongono di fornire maggiori elementi per chiarire l'opportunità, ed eventualmente i termini, di un rafforzamento della disciplina.

L'obiettività dell'analisi, invero, si scontra con la difficoltà di identificare la metodologia dell'indagine per evitare di scivolare in aprioristiche prese di posizione. Per tale motivo converrà iniziare ricordando quanto sostiene la maggioranza degli economisti, ovvero l'assunto secondo cui il perseguimento di una più ampia liberalizzazione degli scambi costituirebbe il “motore dello sviluppo”, al quale sarebbero invece contrapposte le politiche di c.d. “nascosto protezionismo”, quali le scelte di dar vita a delle integrazioni regionali. In proposito, Adam Smith in *Wealth of Nations* ruppe con la tradizione mercantilista, affermando che il libero scambio è la miglior politica per qualsiasi Paese si accinga al commercio internazionale. Secondo Smith, infatti, i benefici del commercio internazionale derivano dalle differenze tra i costi assoluti, per cui ciascun Paese dovrebbe specializzarsi nei beni che è in grado di produrre più efficacemente di altri Paesi, importando gli altri. La specializzazione internazionale dei fattori produttivi determinerebbe un aumento complessivo della produzione, che potrebbe essere condiviso dai Paesi che partecipano al commercio<sup>209</sup>.

---

<sup>209</sup> A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, pubblicato per la prima volta nel 1776, a cura di A. e T. BIAGIOTTI, Torino, 1975, p. 575. Secondo Smith “*Aprondo un mercato più esteso a qualsiasi parte del prodotto del lavoro che può superare il consumo interno, [il commercio estero] [...] incoraggia [i paesi] a migliorare le capacità produttive e ad accrescere al massimo il prodotto annuale e quindi il*

Un altrettanto importante contributo all'elaborazione concettuale del commercio internazionale proviene da David Ricardo, padre della teoria del "vantaggio comparato", poi ulteriormente sviluppata da Heckscher-Ohlin. Secondo tale teoria anche se un Paese è meno efficiente nei confronti di un altro Paese, e dunque soffre di uno svantaggio assoluto con riferimento alla produzione di due beni considerati, esiste ancora la possibilità di giungere a scambi reciprocamente vantaggiosi<sup>210</sup>.

Diversamente da Ricardo, negli anni trenta, John Maynard Keynes, già noto per il suo fermo sostegno alle politiche commerciali liberiste, passò ad appoggiare il protezionismo e la necessità che i beni venissero realizzati "in casa" allo scopo di promuovere l'occupazione interna e i "vantaggi dell'autosufficienza" per la crescita economica<sup>211</sup>. Lo stesso Keynes, tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale si riconvertì alle sue prime concezioni liberali del commercio internazionale.

Rispetto all'apertura degli scambi, invece, un'opinione decisamente opposta è stata mantenuta per lunghissimo tempo dai Paesi in via di sviluppo, ove la maggior parte dei responsabili della politica economica invocava la protezione commerciale per stimolare il settore manifatturiero interno, da essi considerato il propulsore della crescita. Anche in tali Paesi, tuttavia, nel corso degli anni ottanta si è iniziato a cambiare opinione a favore del libero scambio, tanto che nel 1987 Gottfried von Haberler riaffermò l'opinione secondo cui la teoria ortodossa del commercio internazionale è valida per tutti gli Stati, indipendentemente dal loro grado di sviluppo.

In breve, dunque, potrebbe dirsi che secondo la maggioranza degli economisti la liberalizzazione del commercio internazionale apporta dei benefici sia per le economie in via di sviluppo che per quelle in transizione, mentre il protezionismo determinerebbe una perdita di benessere generale.

Dalle considerazioni svolte discende, quale logica conseguenza, anche lo sfavore per gli accordi di integrazione regionale, i quali si rivelano generatori di *trade diversion* poiché discriminano i beni provenienti dai Paesi non aderenti all'accordo<sup>212</sup>, imponendo una tariffa doganale sui relativi prodotti.

---

*reddito reale e la ricchezza della società*". L'economista classico John Stuart Mill, inoltre, considerò gli aumenti di produttività come l'effetto indiretto del commercio internazionale. Egli rilevò che il commercio internazionale è un canale importante per la disseminazione della conoscenza. La velocità di apprendimento della popolazione aumenta, aumentando così la capacità produttiva del sistema economico. V. J.S. MILL, *Principi di economia politica*, a cura di B. FONTANA, Torino, 1983, p. 800.

<sup>210</sup> D. RICARDO, *Sui principi dell'economia politica e della tassazione*, Milano, 1979, pubblicato per la prima volta nel 1817.

<sup>211</sup> J.M. KEYNES, *National Self-Sufficiency*, in YR, Vol. 22, no. 4 (June 1933), pp. 755-769.

<sup>212</sup>La creazione di commercio (*trade creation*) a vantaggio dei Paesi riceventi il trattamento preferenziale e la riduzione di commercio a svantaggio dei Paesi esclusi dalla riduzione tariffaria sono stati analizzati per la prima volta da Jacob Viner nel 1950. V. J. VINER, *The Custom Union Issue*, New York, 1950.

Un'importante critica rispetto a queste concezioni del commercio internazionale è data dal pensiero dell'economista statunitense Joseph E. Stiglitz, il quale ha messo in discussione i supposti benefici del libero scambio. Secondo Stiglitz, la specializzazione produttiva secondo il vantaggio comparato ricardiano, richiedendo risorse per abbandonare gli impieghi a bassa produttività, comporta il venir meno di numerosi posti di lavoro che non possono essere ripristinati immediatamente nei settori ad alta produttività, specialmente nei Paesi in via di sviluppo che sono privi di capitale e imprenditorialità, per cui i processi di liberalizzazione possono semmai essere perseguiti in un lento e graduale periodo di tempo<sup>213</sup>.

Senza voler entrare nel merito della questione sul migliore sistema economico, è tuttavia evidente che la disciplina legata all'origine dei beni costituisce un importante elemento di rallentamento dei rapidi processi di liberalizzazione. Se ciò è immediatamente vero per quanto riguarda l'origine "non preferenziale", qualche considerazione deve essere svolta invece con riferimento all'origine "preferenziale" disciplinata nell'ambito degli accordi di libero scambio, i quali si propongono di facilitare l'integrazione economica nell'area geografica integrata.

Dal momento che, come discende dalle considerazioni svolte precedentemente, l'utilità di tali accordi per il benessere della collettività è stata fortemente messa in discussione dai fautori del liberismo globale, ci si deve chiedere se essi comportino benefici almeno per i Paesi della zona preferenziale. Da quest'ultimo punto di vista, tuttavia, i dati analitici<sup>214</sup> e empirici<sup>215</sup> dimostrano dei profili di criticità dovuti al fatto che spesso i costi per gli operatori economici sono maggiori dei benefici derivanti dal fenomeno di *trade creation*. In tale contesto, una voce di spesa importante sembra essere legata proprio alle *Rules of Origin*.

---

<sup>213</sup> V. J.E. STIGLITZ, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002.

<sup>214</sup> V. J. JU, K. KRISHNA, *Firm Behaviour and Market Access in a Free Trade Area with Rules of Origin*, 1998, NBER Working Paper No. 3840, consultabile al sito

<http://www.cepr.org/meets/wkcn/2/2290/papers/krishna.pdf>; R. DATTA GUPTA, A. PANAGARYA, *Free Trade Areas and Rules of Origin, Economics and Politics*, 2003, IMF Working Paper No. 229.

<sup>215</sup> V. P. BRENTON, M. MANCHIN, *Making EU Trade Agreements Work: the Role of Rules of Origin*, in *WE*, 2003, p. 757; UNCTAD, *Trade Preferences for LCDs. An Early Assessment of Benefits and Possible Improvements*, 2003, Geneva; S. INAMA, *Trade Preferences and the WTO Negotiations on Market Access: Battling for Compensation of Erosion of GSP, ACP and other Trade Preferences or Assessing and Improving their Utilization and Value by Addressing rules of Origin and Graduation?*, in *JWT*, 2003, pp. 956-966. Come ha notato l'UNCTAD, nello schema statunitense delle preferenze generalizzate il tasso di utilizzazione è molto più elevato rispetto a quello europeo ma l'insieme dei beni eleggibili è assai meno ampio di quello europeo. Con riferimento a quest'ultimo si è visto che l'aumento delle importazioni dai Paesi GSP è meno rilevante rispetto al totale delle importazioni europee.

Riassumendo brevemente, potrebbe dunque dirsi che non sono soltanto le normative doganali relative all'origine non preferenziale ad essere criticate in quanto ostacolo al libero scambio, ma anche le normative che disciplinano l'origine preferenziale dei beni, specialmente laddove impongano alti livelli di restrittività.

Nei successivi paragrafi, pertanto, si cercherà di comprendere in quale misura l'accesso preferenziale basato sull'origine dei beni incida sullo sviluppo della zona integrata e, eventualmente, quali caratteristiche debba avere la disciplina per poter essere veramente funzionale allo scopo anzidetto. In altre parole, sarà necessario interrogarsi sull'efficienza della disciplina attuale per comprendere se vi siano possibilità di un'implementazione che meglio rispondano alle esigenze concrete dei singoli operatori economici.

## *2.L'analisi economica delle regole d'origine preferenziali*

### *2.1.L'emergere delle teorie economiche relative alla trattazione delle regole d'origine*

Sino a pochi anni fa la trattazione delle regole d'origine veniva trascurata dall'analisi economica e lasciata ai negoziatori internazionali, agli esperti dei vari settori produttivi e ai funzionari del commercio estero, in quanto materia di netto carattere specialistico, differenziata fortemente fra i vari beni scambiati e sottoposta in continuità all'usura del progresso tecnico e dei cambiamenti organizzativi della produzione.

Negli anni più recenti, tuttavia, la conclusione di numerosi *PTAs*, specialmente con i Paesi in via di sviluppo, ha reso la materia oggetto di un'intensa attività di ricerca economica, sia teorica che empirica, secondo diverse linee direttrici autonome tra loro, seppur complementari l'una all'altra.

Fra le varie correnti di studio vi è, anzitutto, la c.d. "teoria economica", volta ad analizzare gli effetti delle ROO sulle principali variabili internazionali (ad esempio il livello, la direzione geografica e merceologica delle correnti di scambio) e nazionali (ad esempio l'occupazione, la produzione, gli investimenti). Tale analisi ha dimostrato come la supposta neutralità delle regole d'origine sia risultata un mito, dal momento che sono proprio esse a condizionare fortemente i vari accordi internazionali.

Il secondo filone d'analisi concerne le indagini empiriche. Si tratta di studi volti a mettere in luce dapprima l'estensione e la diversificazione delle ROO, per poi quantificarne gli effetti sul livello e la struttura della produzione, nonché sul benessere sociale, mediante l'utilizzo di sofisticati modelli e la documentazione della scienza statistica.

Il terzo tipo di studio si caratterizza per essere un'analisi di tipo politico-economico, finalizzata a meglio precisare l'origine dei beni e identificare in astratto un grado ottimale di restrittività delle regole d'origine<sup>216</sup>.

Infine, è stato da ultimo sviluppato un filone c.d. di *political economy* volto a studiare le forze che spingono alla scelta di ROO sempre più stringenti non solo per obiettivi condivisi dalla collettività ma anche per apportare indebiti vantaggi a particolari imprese, settori, territori, etc<sup>217</sup>.

## 2.2. I costi delle regole d'origine

Dopo aver visto gli sviluppi degli studi nella materia in esame, è necessario comprendere in quale modo norme di origine molto restrittive incidano sui costi di produzione, per comprenderne come esse agiscano sulla scelte degli operatori economici situati all'interno della zona preferenziale, nonché sul benessere della collettività.

Un'interessante studio condotto da Kala Krishna<sup>218</sup> ha evidenziato come, da un punto di vista analitico, le ROO aumentino notevolmente i costi di produzione dei beni che devono rispettare i requisiti richiesti per l'attribuzione dell'origine.

Lo studio condotto rappresenta la combinazione di componenti provenienti dalla zona integrata – c.d. *FTA inputs* (L) – e componenti provenienti da Paesi terzi – c.d. *imported inputs* (K) – utilizzati per produrre un certo bene in una situazione di rendimenti di scala costanti<sup>219</sup>. L'ottimale combinazione dei fattori viene messo in crisi dall'introduzione delle regole d'origine che aumentano i costi di produzione, limitando così i benefici derivanti dalla partecipazione a una zona di libero scambio. L'aumento del grado di restrittività di tali regole, poi, oltre ad incidere sui costi di produzione, sembra incidere, però, anche sul benessere generale della collettività. Quest'ultimo è dato dal c.d. *consumer surplus*, *producer surplus* e dal gettito finanziario derivante dalle tariffe doganali. Laddove si

---

<sup>216</sup> L.H. KEE, A. NICITA, M. OLARREAGA, *Estimating Trade Restrictiveness Indices*, World Bank, 2006, Policy Research Working Paper No. 3840; J.E. ANDERSON, P. NEARY, *Measuring the Restrictiveness of Trade Policy*, in *WBEP*, 1994, pp. 151-169.

<sup>217</sup> R. FALVEY, G. REED, *Rules of Origin as Commercial Policy Instruments*, University of Nottingham, Centre for Research on Globalisation and Labour Market Research, 2000, Paper No. 18; S. INAMA, *Trade and Economic Effect of ROO in International Trade*, Paper presentato all'*Intensive Course on Rules of Origin*, 6-9 settembre, Bangkok.

<sup>218</sup> K. KRISHNA, *Understanding Rules of Origin*, February 2005, NBER Working Paper Series, Vol. w11150, consultabile al sito [http://www.econ.berkeley.edu/~obstfeld/281\\_sp04/krishna\\_survey3.pdf](http://www.econ.berkeley.edu/~obstfeld/281_sp04/krishna_survey3.pdf).

<sup>219</sup> Nel grafico riportato da Krishna, si dimostra che in una situazione di economie si scala, a un dato prezzo, le imprese sceglieranno l'ottimale combinazione di L e K ( $L/K = \alpha_0$ ), identificabile con il punto Z, in cui l'isoquanto di produzione incontra la curva dei costi AB.

sia in presenza di un sistema in cui vi è concorrenza e ritorni di scala costanti, i prezzi eguagliano i costi e non ci sono profitti nel lungo periodo.

Il benessere aumenta, rispetto alla situazione antecedente la conclusione del *FTA* in corrispondenza di prezzi molto bassi, che generano un aumento del *consumer surplus*. In tale situazione, infatti, sebbene il gettito statale scenda, il guadagno dei consumatori eccede la perdita di gettito.

Quando il grado di restrittività delle ROO aumenta, ma non eccessivamente, aumentano i prezzi. Al venir meno del guadagno per i consumatori, non corrisponde neppure il gettito derivante dai dazi, e pertanto il livello di benessere generale sarà più basso che antecedentemente la conclusione del *FTA*.

Oltre ad aumentare i costi di produzione e incidere sul benessere generale, un altro effetto causato da stringenti RoO, poi, è quello c.d. di *investment diversion*. Qualora la restrittività di tali regole richieda, infatti, che i beni intermedi siano prodotti nei Paesi in via di sviluppo, può determinarsi un incremento non soltanto degli investimenti degli imprenditori nazionali, ma anche, e soprattutto, delle imprese localizzate nei Paesi industriali<sup>220</sup>.

Infine, si segnala che è stato evidenziato un altro limite riferito strettamente al mercato del lavoro. Secondo tale opinione, l'adozione di ROO troppo rigorose condurrebbe a trascurare o dilazionare l'applicazione di innovazioni *labour-saving* nei processi produttivi rivolti alle esportazioni, i quali possono allo stesso tempo ridurre la parte dei salari nel valore aggiunto nazionale e richiedere componenti provenienti dall'esterno dell'area preferenziale. Si tratta di una problematica che emerge qualora si utilizzi il metodo del "valore aggiunto" quale criterio per l'attribuzione dell'origine. Il basso livello dei salari nei Paesi in via di sviluppo, infatti, implica che il valore aggiunto in tali Paesi sia in linea generale molto modesto, per cui il requisito dell'origine non viene soddisfatto. Secondo tale impostazione, nel lungo periodo questa situazione sarebbe addirittura destinata ad aggravarsi poiché il progresso tecnico introduce notevoli risparmi nell'utilizzazione del lavoro a favore dei beni importati, riducendo ulteriormente la quota di valore aggiunto nazionale e rendendo, quindi, più difficile l'ottenimento dell'origine dei beni esportati. Si porrebbe, pertanto, il problema se continuare l'inserimento del progresso tecnico *labour saving* che minaccia l'esportabilità *duty free* della produzione nazionale.

Invero il pensiero e il correlato suggerimento riportato sembrano voler evidenziare l'importanza per la corsa al ribasso dei costi di produzione senza tener conto dell'importanza di cercare di fornire un contributo complessivo per lo sviluppo delle economie deboli, che tenga conto anche della necessità di migliorare le condizioni della forza lavoro.

---

<sup>220</sup> A.O. KRUEGER, *Free Trade Area agreements versus Customs Unions*, in *JDE*, 1997, pp. 169-187; F. LOPEZ DA SINALES, J.R. MARKUSEN, T.F. RUTHEFORD, *Trade Policies Subtleties with Multinational Firms*, in *EER*, 1996, pp. 1605-1627; P.L. RODRIGUEZ, *Rules of Origin with Multistage Production*, in *WE*, 2001, pp.201-220.



### 2.3.1 motivi dell'introduzione delle ROO: un'analisi di political economy

Dopo aver analizzato e sintetizzato gli studi relativi ai costi delle *Rules of Origin*, è utile comprendere quali siano i motivi per cui gli Stati decidono di negoziare “stringenti” criteri di attribuzione dell'origine, così da poter comprendere se il mezzo utilizzato sia proporzionale all'obiettivo perseguito.

L'analisi dei motivi deve iniziare con riferimento alle politiche dei Paesi industriali, dal momento che sono questi ultimi a stabilire in modo autonomo le ROO nelle preferenze tariffarie. Se tale decisione fa, infatti, certamente capo ai Paesi industrializzati in relazione alle preferenze non reciproche, il contesto non cambia di molto con riferimento alle ROO contrattuali delle zone di libero scambio Nord-Sud, a causa del maggiore potere contrattuale di tali Stati.

Tra le principali motivazioni che spingono i *patners* dominanti a introdurre stringenti RoO vi è, senza dubbio, il raggiungimento di obiettivi non direttamente o esclusivamente economici, quali la difesa dell'ambiente, il rispetto dei diritti dei lavoratori nelle aree in via di sviluppo, la garanzia della sicurezza dei consumatori etc.

Tuttavia, un'ulteriore motivazione, che agli occhi degli economisti riveste maggior peso, deve essere ricercata nelle preoccupazioni dei Paesi industriali di mantenere la produzione interna dei beni finali<sup>221</sup>. Il grado di restrittività delle ROO, infatti, aumenta con riferimento alle attività a più alta intensità di fattore lavoro, le quali sono maggiormente esposte alla concorrenza dei Paesi in via di sviluppo.

In termini di *real-politik* internazionale, poi, l'introduzione di ROO stringenti in particolari settori di beni viene spesso valutata in modo moderatamente positivo in quanto riduce gli ostacoli più rilevanti alla costituzione di zone di libero scambio e alla concessione di preferenze tariffarie<sup>222</sup>, come dimostrerebbe il fatto che i beni interamente prodotti o trasformati non soggetti alle ROO vengono esclusi dai processi di liberalizzazione oppure soggetti a processi di *tariff-quotas*, calendari di importazione, etc.

Se da un lato questa forte spinta protezionistica induce all'elaborazione di regole restrittive, si deve altresì evidenziare che, sia all'interno dei Paesi industrializzati, sia a livello internazionale, si registrano delle forze che operano in senso contrario.

Con riferimento al primo ambito, tale freno si riscontra in relazione ai casi di politiche di difesa delle industrie nazionali, le quali, determinando ampi flussi migratori, rendono teso il mercato del lavoro. In tali casi, spesso, sono gli stessi imprenditori del settore interessato che preferiscono installarsi nel Paese in via di sviluppo, riservando al Paese di sede soltanto le funzioni più esclusive quali il *marketing*, la gestione finanziaria, la ricerca, il controllo, etc. Anche la difesa dei ceti più disagiati sembra giocare un ruolo non

---

<sup>221</sup> V. in tal senso N.D. PALMETER, *Rules of Origin or Rules of Restriction? A Commentary on a New Form of Protectionism*, in *Fordham ILJ*, 1987, p. 11; J. NUSSBAUMER, *Origin System and the Trade of Developing Countries*, in *JWTL*, 1979, p. 13.

<sup>222</sup> V. G.M. GROSSMAN, E. HELPMAN, *The Politics of Free Trade Agreements*, in *AER*, 1995, p. 667.

indifferente nel frenare le pressioni protezionistiche a causa della possibilità di acquistare sui mercati internazionali beni assai più convenienti di quelli interni<sup>223</sup>.

A livello internazionale, poi, si riscontrano almeno tre fattori che frenano l'introduzione di stringenti ROO dai parte dei Paesi industrializzati.

Il primo fattore è legato al fatto che le aree ad elevato reddito e di rilevante importanza nell'interscambio mondiale fanno parte di un'unione economica, per cui normalmente la politica commerciale comune verso i Paesi in via di sviluppo non può che rispecchiare la molteplicità delle posizioni dei Paesi che partecipano all'accordo. I membri più deboli dell'unione, infatti, normalmente traggono vantaggio dall'apertura del mercato comunitario esportando semplici beni manufatti in diretta concorrenza con le esportazioni provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Essi, dunque, in linea di principio saranno favorevoli a stringenti ROO. Al contrario i Paesi più forti, avendo già smantellato le produzioni *import-competing* a favore delle attività più sofisticate, tendono ad adottare in generale politiche più liberali. Considerato che questa categoria di Paesi, normalmente, costituisce il peso determinante delle politiche dell'unione, in tale contesto le ROO potranno mantenersi a un livello non troppo stringente.

In secondo luogo, poi, deve ricordarsi che negli accordi preferenziali regionali le massime potenze mondiali possono in modo più o meno aperto accordarsi per giungere a un'armonizzazione delle ROO. L'analisi economica ha rilevato come, in relazione a tale aspetto, nonostante ognuna delle aree commerciali mantenga le proprie ROO, vengano tuttavia temperati gli eccessi e annullate le eccezioni.

Il terzo motivo che incentiva la conclusione di ROO al solo fine di evitare il *transshipment* dei beni, infine, ricorre in presenza di accordi di libero scambio Nord-Sud, ove il Paese industriale, o l'unione di tali Paesi, favorisce la negoziazione di libero scambio anche fra i Paesi in via di sviluppo (accordi di libero scambio Sud-Sud).

Nonostante l'esistenza di tali tendenze contrastanti, tuttavia, rimane una maggiore propensione, a livello economico, per l'introduzione di ROO stringenti, alla quale si devono aggiungere le deboli reazioni dei settori produttivi dei Paesi in via di sviluppo.

Con riferimento a quest'ultimo ambito, l'opposizione più incisiva dovrebbe provenire dal settore manifatturiero di esportazione, poiché nel breve periodo stringenti ROO non permettono di sfruttare l'esistente capacità produttiva e nel lungo periodo vengono meno importanti opportunità di profitto dai nuovi investimenti. Tali settori, dunque, in linea teorica dovrebbero premere sul potere politico affinché non vengano accettate imposizioni così distorsive della concorrenza. Da un punto di vista rigidamente economico, però, le reazioni del settore interessato dipendono dalle caratteristiche dimensionali, tecnologiche, gestionali e finanziarie delle imprese esportatrici, nonché dalla loro capacità di collegarsi per obiettivi comuni. Si tratta, tuttavia, di caratteristiche che non sono presenti nell'ambito della

---

<sup>223</sup> Secondo uno studio condotto dalla World Bank nel 2002, il costo medio per una famiglia statunitense di modeste dimensioni economiche (\$25.590 l'anno) delle tariffe doganali sui beni sensibili – quali cibo, vestiti, etc. – raggiunge \$307, ovvero l'1,2% del reddito, mentre si riduce sensibilmente (0,7%) per una famiglia più benestante (\$66.913 l'anno).

piccola imprenditoria nelle economie deboli. Anche le reazioni delle imprese di grandi dimensioni possono, però, essere limitate o assenti. Gli esportatori, possono, infatti, incorrere in notevoli difficoltà nel quantificare *ex ante* gli effetti diretti delle ROO<sup>224</sup>. A tali difficoltà di previsione, poi, deve aggiungersi che spesso le quote di mercato delle imprese localizzate nei Paesi in via di sviluppo sono ridotte dagli investimenti diretti esteri provenienti dai Paesi industriali e di conseguenza il compito di contrastare nei Paesi industriali le ROO fortemente stringenti è rimesso alla capacità lobbistica delle multinazionali.

I settori di esportazione dovrebbero, inoltre, premere sui pubblici poteri per ottenere riforme strutturali del mercato del lavoro e del capitale in modo da annullare il più elevato costo dei prodotti intermedi acquisiti all'interno della zona preferenziale. Da questo punto di vista le RoO, seppur negative sul piano internazionale, potrebbero diventare una forza non secondaria per la trasformazione delle condizioni strutturali del mercato dei fattori produttivi. Tuttavia, i pubblici poteri si limitano a indirizzare verso il settore di esportazione manifatturiero aiuti generici che migliorano in modo soltanto temporaneo e fittizio le condizioni di profittabilità, senza creare le condizioni più favorevoli per la crescita della produzione esportabile. Anche la presenza del settore di esportazione tradizionale, ovvero la produzione mineraria e agricola, che in alcuni Paesi in via di sviluppo mantiene ancora una grande dimensione e un forte potere politico può rendere difficile lo sviluppo del settore manifatturiero moderno. Nel breve periodo, infatti, il settore tradizionale di esportazione non si preoccupa delle ROO e preferisce appoggiare le richieste di finanziamento a pioggia degli esportatori piuttosto che concedere loro prestiti per accrescere il livello di competitività<sup>225</sup>. L'atteggiamento dei pubblici poteri, infine, non è sempre ben definito, ma non si può escludere che parteggino per il settore primario sia per la presenza di vantaggi comparati e di consolidati mercati esteri, sia per la maggiore facilità di trarre risorse sotto forma di entrate fiscali.

Sembra, dunque, che il settore dei beni intermedi destinato alle produzioni manifatturiere sia quello maggiormente favorito da ROO stringenti, dal momento che

---

<sup>224</sup> Per effettuare tale valutazione, infatti, è necessario confrontare la riduzione delle tariffe doganali con il costo maggiore delle importazioni dei beni intermedi. In primo luogo, non è facile per un imprenditore passare dal concetto immediato di protezione nominale (sul prezzo/costo) a quello di protezione effettiva (sul valore aggiunto), ovvero quello che interessa maggiormente, soprattutto nelle ipotesi in cui le ROO sono rappresentate dal salto tariffario e dai tests tecnici. In secondo luogo, deve ricordarsi che quando si inizia un'attività il fabbisogno di beni intermedi è assai scarso e spesso viene soddisfatto dalla produzione interna. Si deve tenere in considerazione che non è facile valutare cosa accadrà nel lungo periodo quando l'attività assumerà dimensioni maggiori e la qualità dei beni intermedi diviene determinante per la conquista dei mercati esteri.

<sup>225</sup> Tale comportamento è destinato a modificarsi nel lungo periodo quando l'esportazione di prodotti derivanti da risorse naturali richiedono importazioni crescenti di beni intermedi. In questa situazione le RoO diventano strategiche e agiscono allo stesso modo delle tariffe graduate secondo il livello di trasformazione, rendendo difficile un *up-grading* dei prodotti primari.

queste conferiscono un notevole vantaggio rispetto ai tradizionali *competitors* esterni alla zona preferenziale, i cui prodotti non conferiscono l'origine ai beni finali. Anche i pubblici poteri delle aree più deboli vedono con favore il vantaggio conferito al settore dei beni intermedi per cui le loro reazioni iniziali di fronte a stringenti ROO si attenua.

In base a quanto si è detto, è evidente la convergenza di interessi tra il settore dei beni finali ad alta intensità di lavoro nei Paesi industriali e il settore dei beni intermedi nelle aree a basso livello di reddito, che spingono all'introduzione di ROO anche fortemente distorsive. Tale situazione è destinata a modificarsi soltanto allorché gli imprenditori dei Paesi sviluppati colgono l'opportunità offerta da ROO restrittive per effettuare investimenti diretti nel settore dei beni intermedi.

Invero, nonostante vi siano numerosi aspetti critici relativi all'adozione di stringenti *Rules of Origin*, si deve altresì notare che anche rispetto ai risultati degli studi sin'ora riportati possono nascere delle perplessità. Questi ultimi, infatti, come è stato precisato, si riferiscono a situazioni di economie di scala costanti, quali gli Stati Uniti, per cui non è verificato che essi valgano rispetto a economie che non assicurano tali rendimenti, quali le economie più deboli. Si rischia dunque di giungere alla conclusione che ROO fortemente restrittive non garantiscano un maggiore sviluppo in tali aree quando però tale conclusione è stata analizzata avendo alla mente solo Paesi a economie di scala.

Si deve, poi, notare che le valutazioni relative all'impatto di stringenti ROO in relazione al *welfare* sembrano non considerare il sistema e le necessità complessive di certe aree, come ad esempio i benefici che possono derivare ai lavoratori, mentre sembrano rivolte quasi esclusivamente a massimizzare i profitti imprenditoriali. In tal caso, però, si rischierebbe di non tener conto del monito autorevolmente ricordato da J. Weiler in risposta alle critiche all'integrazione regionale considerata nel suo complesso, secondo cui "*Man does not live by bread alone*"<sup>226</sup>.

### 3. Le importazioni preferenziali: risultati di un'indagine statistica

Il rischio di un basso livello di utilizzo delle preferenze tariffarie, evidenziato dal punto di vista analitico dallo studio condotto da Kala Krishna, trova conferma nei risultati elaborati dalla scienza statistica, con particolare riferimento alle preferenze unilaterali, come dimostrano i dati dell'Eurostat, riportati anche dalla Commissione europea<sup>227</sup>.

---

<sup>226</sup> J. H. H. WEILER, *Law, Culture, and values in the WTO – Gazing into the Cristal Ball*, cit., p. 758.

<sup>227</sup> La complessità e la molteplicità dei dati rende necessario restringere l'ambito di analisi dedicato in questa sede alle statistiche sulle importazioni preferenziali alle sole importazioni nel mercato unico. Invero, i risultati finali trovano conferma anche nell'ambito di altri schemi preferenziali. Un chiaro esempio è fornito dalle esportazioni messicane verso gli Stati Uniti. In proposito, si sottolinea che è stato dimostrato che nel 1983, anno in cui il Messico era beneficiario del schema di preferenze generalizzate statunitense, su un totale di \$788.9 milioni, il 58,7% (\$462,2 milioni)

Come emerge chiaramente dalla statistica riguardante il decennio 1992-2002, infatti, la quota in valore delle importazioni preferenziali rimane piuttosto bassa, intorno al 21%.

Prima di giungere alla conclusione che le preferenze tariffarie costituiscono un fallimento del sistema è tuttavia necessario tenere in considerazione alcuni importanti elementi che permettono di svolgere una valutazione più adeguata del dato riportato.

Anzitutto, è opportuno tener conto del fatto che per molti prodotti i dazi consolidati nell'ambito del GATT sono nulli o molto ridotti, nonché del fatto che sono stati aperti dei contingenti tariffari. E' altresì necessario considerare che i principali *partners* commerciali della Comunità, tra cui gli Stati Uniti e il Giappone, sono Paesi ai quali non si applica alcun regime preferenziale. Laddove quest'ultimo trovi applicazione, poi, può accadere che non riguardi necessariamente tutti i prodotti, dal momento che alcuni di essi potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione di un accordo.

Maggiori profili di criticità riguardano, invece, i casi in cui i prodotti, pur essendo contemplati da un accordo, non beneficiano delle preferenze tariffarie perché non soddisfano le condizioni previste nell'accordo stesso. Un'altra ragione di scarso utilizzo delle preferenze riguarda le ipotesi in cui, nonostante le merci soddisfino le condizioni richieste, gli operatori del commercio internazionale scelgano ugualmente di non ricorrere al trattamento preferenziale per ragioni economiche o a causa dei vincoli imposti dalla procedura. Dunque, il rischio evidenziato dallo studio di Kala Krishna si inserisce in un quadro più complesso di ragioni legate allo scarso utilizzo delle preferenze.

Nel leggere i dati, bisogna infine tener presente che per quanto riguarda l'SPG, la quota preferenziale è determinata rispetto ai prodotti *ammissibili* a queste preferenze e non rispetto al totale. Infatti, molti Paesi a cui si applica l'SPG beneficiano anche di un altro regime preferenziale per gli stessi prodotti o per altri prodotti non ammissibili all'SPG.

Nell'ambito delle importazioni preferenziali, infatti, soltanto il 23% riguarda il Sistema di preferenze generalizzate, il cui utilizzo viene impiegato altresì con un andamento non costante.

Gran parte delle importazioni preferenziali, poi, riguarda altri regimi preferenziali. Nel valutare i dati, tuttavia, si deve tenere presente l'importante fattore costituito dall'allargamento che ha interessato i Paesi PECO e MED, che ha ridistribuito il commercio estero attuale dei nuovi Stati membri fra il commercio interno e quello esterno alla Comunità.

Si osserva un tasso di importazioni preferenziali molto elevato per gruppi come , PECO, MED, Balcani, nonché per Paesi o territori come la Turchia o le Isole Fær Øer. Ciò

---

riguardavano beni, in relazioni ai quali il margine preferenziale era minore del 5%. Per tali beni, pertanto, il mancato uso delle preferenze fu legato alla valutazione economica degli imprenditori, che ritennero preferibile pagare il dazio anziché sopportare i costi amministrativi necessari per ottenere il certificato d'origine. Il restante 41,3% delle esportazioni, il cui margine preferenziale era superiore al 5%, era, invece, rappresentato, per la maggior parte, da casi in cui i prodotti non soddisfacevano i requisiti d'origine richiesti. V. ampiamente sul tema, anche con riferimento ad altri Paesi, S. INAMA, *Rules of Origin in International Trade*, cit., p. 337-388.

potrebbe essere dovuto sia alla portata delle preferenze, che riguardano numerosi prodotti, sia al livello delle preferenze, che può costituire un motivo di interesse per gli importatori.

I dati relativi ai Paesi con i quali la Comunità ha concluso un'unione doganale presentano un interesse particolare. Per quanto riguarda la Turchia, la percentuale delle importazioni preferenziali è molto elevata (62,35%). Di norma i regimi preferenziali tra la Comunità e la Turchia riguardano soltanto i prodotti agricoli, i prodotti ex-CECA e, eventualmente, i prodotti industriali dichiarati originari della Turchia in virtù del cumulo paneuropeo dell'origine. Tuttavia, è probabile che una quota considerevole di importazioni indicate come preferenziali (casella 36, codice 3), compresi i prodotti industriali, rientri nella libera circolazione dell'unione doganale (casella 36, codice 099) e che siano commessi errori a livello di codificazione. L'Andorra presenta invece una percentuale bassa (25,18%), che sembra corrispondere meglio alla ripartizione delle importazioni tra i prodotti agricoli, i soli ad essere oggetto di un regime preferenziale, e i prodotti industriali contemplati dall'unione doganale. Anche in questo caso, però, non possono essere esclusi errori di codificazione.

La quota preferenziale per paesi come gli ACP o il Sudafrica, invece, è molto bassa, anche se si tiene conto che una parte delle importazioni preferenziali di tali Paesi è contemplata dall'SPG.

## CONCLUSIONI ALLA PRIMA PARTE

La tendenza degli Stati a prevedere criteri severi di attribuzione dell'origine, sia a fini preferenziali che a fini non preferenziali, rischia di porsi in contrasto con la normativa elaborata nel contesto dell'organizzazione mondiale del commercio, costituendo un ostacolo al libero scambio utilizzato per l'applicazione di misure protezionistiche.

Sulla base di tale assunto, pertanto, con riferimento alle RoO preferenziali si ritiene, in dottrina, che queste non possano considerarsi legittime qualora siano maggiormente restrittive delle regole antecedenti la formazione della zona regionale integrata e la loro previsione sia necessaria per la formazione della zona stessa. Tale considerazione, elaborata dalla dottrina giuridica, potrebbe poi trovare conforto dall'analisi della dottrina economica. Come si è visto, però, l'autorevole studio riportato nel capitolo IV risulta essere verificato solamente in ipotesi di rendimenti di scala costanti. In ogni caso, qualora s'intenda utilizzare lo strumento delle preferenze per facilitare lo sviluppo delle economie deboli, sarà necessario non tralasciare gli aspetti inerenti alla gestione delle regole d'origine. Le necessità di rendere più chiaro e più agevole il sistema è reso evidente nel contesto del sistema europeo di preferenze generalizzate, ove i dati statistici evidenziano uno scarso utilizzo delle preferenze da parte dei Paesi beneficiari. Sembra, infatti, che tale situazione sia legata, più che al grado di stringenza delle RoO, ai problemi relativi alla loro gestione amministrativa, che spesso richiede delle eccessive conoscenze in capo agli operatori economici, data la complessità degli oneri che devono essere soddisfatti. Da questo punto di vista, come è stato evidenziato dalla Commissione europea e da parte della dottrina si rende sempre più necessario e doveroso implementare l'attuale disciplina verso una maggiore chiarezza, sia con riferimento ai criteri sostanziali attributivi dell'origine, sia con riferimento alle regole procedurali, quali i certificati e le prove dell'origine. Nell'ambito del controllo, infine, la prassi ha fatto emergere la necessità di accrescere la cooperazione fra i vari Paesi nell'ottica di una maggior responsabilizzazione delle amministrazioni e degli operatori dei Paesi di esportazione. Quest'ultimo aspetto potrebbe contribuire a rendere effettivo il principio di solidarietà fra Nazioni, qualificato da parte della dottrina tra i principi generali del commercio internazionale.

Con riferimento alle RoO non preferenziali, invece, sono gli articoli 2 e 9 dell'ARoO a imporre il divieto di "*unduly strict requirements*". Come si è visto, tuttavia, il *Panel* del 2003, richiesto di interpretare anche queste disposizioni, si è limitato a fornire un'interpretazione letterale, astenendosi dal fornire dei concreti parametri di riferimento.

La modulazione del divieto di stabilire RoO stringenti, previsto espressamente e secondo delle linee astratte soltanto con riferimento alle regole d'origine non preferenziale, deve tuttavia confrontarsi con la constatazione che laddove non si prevedano delle regole

idonee a individuare con una precisione che sia la più esatta possibile il Paese d'origine, potrebbero, paradossalmente, condurre all'adozione di misure protezionistiche, come si è visto ad esempio in relazione alle statistiche commerciali, e incidere negativamente sull'esercizio della libertà di scelta dei consumatori, considerato che le ROO non preferenziali sono utilizzate anche per l'apposizione dei marchi d'origine. Nonostante tali profili di criticità, però, il divieto di prevedere un alto grado di restrittività è espressamente contenuto nell'ARoO. In proposito, tuttavia, potrebbe essere ipotizzata l'ammissibilità di una giustificazione, sulla base dello stesso accordo WTO, il quale, come si è detto, non prevede quale obiettivo ultimo della sua disciplina la mera realizzazione del libero scambio. Esso, infatti, è finalizzato al raggiungimento del più ampio scopo dell'implementazione dello sviluppo, abbracciando in tal modo anche la sfera sociale e non quella strettamente economica, seppur in misura modesta rispetto all'iniziale statuto dell'ITO. Un'altra ipotesi di giustificazione potrebbe, poi, trovare fondamento sulla necessità di tutelare diritti che discendono da norme internazionali "esterne" al sistema del commercio internazionale, quali la tutela dei diritti dei fondamentali dei lavoratori, dell'ambiente, e dei diritti umani in generale. In alternativa, al fine di evitare un utilizzo distorsivo delle ROO, e con preciso riferimento alla tutela dell'ultima categoria di soggetti indicata, si potrebbe riferire l'attribuzione di marchi d'origine a altri strumenti, appositamente individuati.

L'incidenza dell'estremo tecnicismo delle regole d'origine nell'ambito dei diritti fondamentali degli individui rende auspicabile che il dibattito sull'origine oltre che dividere ideologicamente i fautori del libero scambio a coloro che invece lo avversano, sia foriero di concrete proposte di implementazione che tengano in considerazione la necessità di tutelare tutti gli attori del commercio internazionale e dell'esigenza di creare valore aggiunto nei PVS.



## **PARTE II**

### **L'ORIGINE DEI PRODOTTI A FINI COMMERCIALI**



## INTRODUZIONE ALLA SECONDA PARTE

La necessità di tutelare le persone che acquistano i beni offerti sul mercato globale, in particolare quelli alimentari, significa innanzitutto garantire la sicurezza e la qualità dei beni e costituisce una delle necessità su cui si sta focalizzando l'attenzione di molti.

Si tratta, tuttavia, di un'obiettivo di non facile realizzazione in seno al diritto internazionale del commercio, a causa delle difficoltà di innalzare gli standard minimi di protezione vincolanti per tutti gli Stati parte, come dimostrano emblematicamente le norme contenute nel *Codex Alimentarius*<sup>228</sup> e le norme di normalizzazione ISO-IEC. Il fatto che il livello di protezione assicurato dagli standards internazionali venga percepito come medio-basso trova conferma in alcune manifestazioni della prassi, come ad esempio nel noto caso *Hormones*, ove la CE riteneva che gli standards relativi ai limiti di somministrazione di certi ormoni a bovini d'allevamento non garantivano la sicurezza della carne<sup>229</sup>. Considerato il basso livello di protezione e di armonizzazione in tema di sicurezza dei prodotti elaborato a livello internazionale, ci si potrebbe chiedere se tale obiettivo possa essere raggiunto ponendo l'accento sull'esatta individuazione dell'origine dei beni. Anche con riferimento a tale aspetto, però, la normativa internazionale non sembra conferire un valido contributo, come si vedrà nel prossimo capitolo.

---

<sup>228</sup> La Commissione del *Codex Alimentarius* elabora gli *standards* secondo le procedure previste dal suo regolamento di procedura, all'inizio del quale viene chiarito cosa si debba intendere per *standard*. Il termine ricomprende ogni raccomandazione della Commissione indirizzata ai governi affinché venga accettata. Le forme di accettazione sono di tre forme: la piena accettazione, l'accettazione con riserva e la libera distribuzione. Nel primo caso lo Stato accetta di conformare la sua legislazione ai requisiti richiesti dallo standard del *Codex* e riconosce che ogni prodotto o categoria di prodotti che rispondono allo *standard* possono circolare liberamente sul suo territorio. Nel secondo caso il governo, pur accettando in linea di principio la norma internazionale raccomandata, specifica nella dichiarazione di accettazione le eccezioni che intende mantenere a livello nazionale. Nel terzo caso il governo si impegna a consentire la circolazione dei prodotti che si conformano ai requisiti raccomandati dallo *standard* del *Codex* sul suo territorio. La Commissione, dunque, non ha il potere di emanare norme vincolanti gli Stati, ma solo di raccomandare gli standards adeguati di protezione.

<sup>229</sup> V. *EC Measures Concerning Meat and Meat products*, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, *Reports dell'Appellate Body* del 13 febbraio 1998 (c.d. caso *Hormones*).

Un'elevato grado di armonizzazione volto a garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti, invece, si è raggiunto nel contesto europeo, ove la Comunità europea, ora divenuta Unione europea, ha sviluppato una copiosa produzione normativa sull'etichettatura dei prodotti, da un lato, e sulle indicazioni geografiche, dall'altro. Se, tuttavia, da qualche anno si cerca di esportare sulla scena internazionale quello che sembra essere il "fortunato" modello europeo, dall'altro tale sistema sconta alcune importanti lacune, come quella derivante dalla mancata adozione di un sistema di marchiatura d'origine in grado di parificare l'Europa ai suoi *partners* commerciali, di cui si è parlato in precedenza. Oltre a ciò, poi, tale sistema sembra rivelare alcuni aspetti critici sul versante dell'applicazione e del controllo, che rischiano di influire negativamente sull'effettività della tutela accordata alle indicazioni geografiche. Un altro aspetto di criticità, infine, è strettamente legato all'ambito dei diritti fondamentali. Il sistema europeo, infatti, è reso oggetto di forti critiche a causa del suo possibile contrasto con la tutela del diritto di proprietà, come si vedrà ampiamente nel secondo capitolo.

Riassumendo brevemente, l'analisi contenuta in questa seconda parte è volta a delineare sistematicamente la normativa internazionale e europea sull'origine dei prodotti, quale strumento finalizzato a contribuire alla tutela dei consumatori, evidenziandone anche i profili in cui è auspicabile un intervento normativo.

Infine e per completezza, si darà conto anche in relazione all'origine commerciale degli studi di *Law and Economics*, prestando tuttavia attenzione al fatto che un approccio utilitaristico pone al primo piano della scala valoriale il mero tornaconto economico, dimenticando i bisogni e i valori a cui il diritto vorrebbe contribuire a dare risposta.

## CAPITOLO V

### LA TUTELA DELL'ORIGINE COMMERCIALE NEL CONTESTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO

SOMMARIO: 1. L'origine nell'ambito delle c.d. "*IP conventions*". – 1.1. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883. – 1.2. L'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891. – 1.3. L'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine. – 2. L'Accordo TRIPS. – 2.1. Il rapporto intercorrente tra l'Accordo TRIPS e le altre convenzioni in materia di proprietà intellettuale. – 2.2. L'origine geografica nell'Accordo TRIPS. – 2.3. Le indicazioni geografiche indirette e la c.d. biopirateria. – 3. La tutela dei consumatori legata all'esatta individuazione dell'origine nell'articolo IX del GATT.

#### *1. L'origine nell'ambito delle c.d. "IP conventions"*

A partire dal secolo scorso, all'origine della merce si è iniziato ad attribuire un rilievo nuovo, rispetto a quello visto nel capitolo precedente, legato al c.d. *melieu géographique*. Si tratta di una nuova chiave di lettura già anticipata a livello internazionale pattizio, ma che troverà in ambito comunitario la sua massima espressione.

Questo nuovo interesse degli Stati per la problematica riguardante l'esatta individuazione dell'origine delle merci iniziò a manifestarsi, precisamente, alla fine dell'Ottocento, nell'ambito di un contesto che rispondeva alla precisa finalità di tutelare i produttori dal rischio di concorrenza sleale. La delimitazione dell'obiettivo perseguito rende facile comprendere il motivo per cui le prime norme si rinvennero nell'ambito delle convenzioni internazionali volte a tutelare la proprietà intellettuale (c.d. *IP Conventions*). L'origine, infatti, era considerata, insieme agli altri, uno degli elementi qualificanti il prodotto, idonei a riferirlo ad un certo produttore. In tale contesto, essa non era in alcun modo legata alle qualità intrinseche del bene, dal momento che non era richiesta alcuna correlazione tra le caratteristiche del prodotto e la sua zona di provenienza. Questo collegamento inizierà ad essere un elemento indispensabile ai fini della protezione soltanto nella seconda metà del secolo scorso con l'evoluzione degli scambi internazionali e l'emergere di una nuova figura meritevole di tutela, il consumatore. Si tratta di due circostanze che hanno condotto a un progressivo distacco della disciplina relativa alle indicazioni geografiche rispetto all'ambito della proprietà intellettuale.

La necessità di riconoscere formalmente e autonomamente l'importanza che la provenienza da una determinata area geografica assume rispetto alla *qualità* dei beni si rese

evidente, in un primo momento, nelle legislazioni dei Paesi europei dell'inizio del secolo scorso, e in particolare della Francia, la quale nel 1905 emanò una disposizione volta a contrastare l'attitudine degli emigrati francesi negli Stati Uniti di commercializzare vini sul territorio americano prodotti localmente ma recanti etichette con indicazioni geografiche appartenenti al territorio dello Stato transalpino<sup>230</sup>, determinanti la volgarizzazione delle denominazioni e la conseguente perdita di prestigio dei rinomati prodotti francesi.

La novità che riveste l'accento sulla *qualità*, rispetto alla tutela della mera concorrenza sleale, la si comprende confrontando tra loro i diversi sistemi giuridici. Infatti, mentre negli ordinamenti degli Stati del c.d. "vecchio mondo", ed in particolare della Comunità europea, la tutela delle indicazioni geografiche veniva affidata a norme speciali, conferenti loro uno *status* privilegiato rispetto agli altri diritti di proprietà industriale, nei Paesi di *common law*<sup>231</sup>, a causa della mancanza di norme speciali in materia, la protezione delle indicazioni geografiche è stata da sempre attuata mediante la normativa sui *trademarks*, sulle pratiche commerciali sleali e sulla protezione dei consumatori.

Questo diverso modo di atteggiarsi dei vari ordinamenti, lungi dal risolversi in questioni di interesse meramente interno, comporta tutta una serie di problematiche in sede di interpretazione delle norme di diritto internazionale pattizio, di cui ci si occuperà più avanti nel testo, che hanno contribuito in misura notevole ad accentuare la frammentarietà della disciplina normativa, contenuta oltre che nelle convenzioni multilaterali, anche in specifici trattati bilaterali, regionali<sup>232</sup> o settoriali<sup>233</sup>, come, ad esempio, la Convenzione di Stresa del 1951 sull'uso dei "nominativi di origine" e delle denominazioni dei formaggi.

Al fine di meglio comprendere quanto si è sinteticamente esposto, si inizierà la trattazione dalla normativa elaborata proprio in seno alla *World Intellectual Property Organization* (WIPO), così da rispettare anche l'ordine cronologico dell'evoluzione della disciplina.

---

<sup>230</sup> V. per una ricostruzione dell'evoluzione normativa BUHL, *Le droit des noms géographiques*, Paris, 1998.

<sup>231</sup> Gli Stati Uniti hanno sviluppato la disciplina dei marchi commerciali dal sistema tipicamente anglosassone dei *certification marks* e, storicamente, non hanno mai avvertito la necessità, culturale ed economica, di promuovere la specifica protezione delle indicazioni geografiche. V. sul punto CONRAD, *The Protection of Geographical Indications in the TRIPs Agreement*, in *TR*, 1996, p. 17 ss.; LINDQUIST, *op. cit.*, p. 312 ss.; P. ZYLBERG, *Geographical Indications v. Trademarks: the Lisbon Agreement: a Violation of TRIPs?*, in *University of Baltimore IPLJ*, Spring 2003, p. 1 ss.

<sup>232</sup> V. la Convenzione interamericana sulla protezione dei Marchi del 1929, la Convenzione centro-americana per la protezione della proprietà industriale del 1968, l'accordo di Cartagena del 1969 e l'Organizzazione africana per la protezione della proprietà intellettuale del 1977.

<sup>233</sup> Gran parte delle convenzioni bilaterali in materia di indicazioni geografiche limitano il proprio ambito di applicazione al settore dei vini; numerose di queste sono partecipate dalla CE, come ad esempio le convenzioni bilaterali stipulate dalla CE, rispettivamente, con l'Australia nel 1994 e con il Sud Africa nel 1999.

### *1.1. La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883*

Per quanto interessa questa sede d'indagine, è stata adottata, in primo luogo, la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, di cui sono parte ben 173 Stati<sup>234</sup>. Essa si occupa delle “indicazioni di provenienza” (*indications of source*), senza tuttavia fornirne una definizione autonoma. Dalla lettura del testo convenzionale, infatti, si evince solamente che le norme ivi previste non richiedono alcuna correlazione tra la zona geografica indicata e le caratteristiche del prodotto.

Come emerge dalle disposizioni che si riferiscono alle sanzioni, ovvero gli articoli 10.1 e 10-*bis* Conv., la sola caratteristica delle indicazioni di provenienza consiste nella doverosità di recare l'esatta origine territoriale di un determinato prodotto. L'articolo 10, infatti, si limita ad affermare, al primo comma, che “*The provisions of the preceding Article shall apply in case of direct or indirect use of a false indication of the source of the goods or the identity of the producer, manufacturer, or merchant*”, e, al secondo comma, che “*Any producers, manufacture or merchant whether a natural person or a legal entity, engaged in the production or manufacture of or trade in such good and established either in the locality falsely indicated as the source, or in the region where such locality is situated, or in the country falsely indicated, or in the country where the false indication of source is used, shall in any case be deemed an interested part*”. In caso di utilizzazione di un'indicazione falsa troverà applicazione l'articolo 9, che prevede la pena del sequestro all'importazione o la confisca all'interno del Paese nel quale avviene l'illecita appropriazione dell'indicazione di provenienza. In ogni caso l'articolo 9 dispone che i Paesi parte della Convenzione secondo la legge nazionale dei quali non sia previsto il sequestro o la confisca possono sostituire tali rimedi con altri rimedi nazionali disponibili. Si noti, poi, che l'articolo 10-*bis*, ripreso dall'art. 22.b dell'Accordo TRIPS, incarica gli Stati di assicurare una protezione contro la concorrenza sleale.

Dunque, può dirsi che il soggetto tutelato dalla normativa della Convenzione di Parigi relativa alle “indicazioni di provenienza” è soltanto il produttore. Essa, infatti, non richiede né un minimo collegamento con la qualità, né è volta a tutelare i consumatori.

### *1.2. L'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza del 14 aprile 1891*

Come la Convenzione di Parigi, anche l'Accordo di Madrid del 1891, in vigore fra trentacinque Paesi<sup>235</sup>, riveduto a Londra nel 1934, fa riferimento alle indicazioni di

---

<sup>234</sup> L'Italia è parte della Convenzione dal 7 luglio 1984; di recente sono divenuti parte l'Angola il 27 dicembre 2007, lo Yemen il 15 febbraio 2007, la Thailandia il 2 agosto 2008.

<sup>235</sup> Fra i Paesi che non sono parti dell'Accordo vi sono gli Stati Uniti.

provenienza senza fornirne alcuna chiara definizione e senza legarne la protezione alla qualità dei prodotti, prevedendo la mera sanzione del sequestro all'importazione.

Un elemento innovativo, rispetto alla Convenzione precedentemente vista, è costituito dall'estensione della protezione apprestata dall'Accordo all'uso "fuorviante" delle indicazioni di provenienza, ovvero all'utilizzo di indicazioni che pur attenendosi alla realtà sono ingannevoli per i consumatori, come nel caso in cui un dato nome geografico esista in due Paesi diversi, ma sia utilizzato come un'indicazione di provenienza dei prodotti originari da una specifica zona di un Paese. L'articolo 3-bis, infatti, afferma che "*Les pays auxquels s'applique le présent Arrangement s'engagent également à prohiber l'emploi, relativement à la vente, à l'étalage ou à l'offre des produits, de toutes indications ayant un caractère de publicité et susceptibles de tromper le public sur la provenance des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de commerce ou sur toute autre communication commerciale*".

### 1.3. L'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni d'origine

Soltanto nel 1958, con l'Accordo di Lisbona, sulla protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale del 31 ottobre 1958, fu introdotta, per la prima volta a livello di diritto internazionale pattizio, una nozione di "denominazione di origine", correlata alla *qualità* del prodotto.

L'articolo 2.1 definisce, infatti, la "denominazioni di origine" quale "*the geographical name of a country, region or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors*". Dunque, per rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione non è sufficiente che il prodotto sia identificato con un'origine, ma è necessario che vi sia una stretta correlazione tra la qualità e le caratteristiche particolari del prodotto con la sua origine geografica.

La Convenzione di Lisbona rappresenta un momento importante nella protezione delle denominazioni geografiche anche per un'altra previsione normativa, contenuta nell'articolo 3, che estende la protezione a tutte le usurpazioni e le imitazioni, inclusi i casi nei quali venga indicata la vera origine del prodotto o dove la denominazione protetta risulti tradotta in un'altra lingua o accompagnata dalle espressioni "simile a", "del tipo di".

La Convenzione prevede, poi, l'iscrizione delle denominazioni in un apposito registro gestito dalla WIPO (art. 5)<sup>236</sup>. La registrazione deve essere richiesta dall'ufficio competente del Paese d'origine in nome di ogni persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che abbia diritto di usare la denominazione, secondo l'applicazione delle normative nazionali. Si noti

---

<sup>236</sup> V., per le disposizioni in materia di registrazione, WIPO, *Regulations Under the Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration*, in <http://www.wipo.int>.



che l'ufficio internazionale della WIPO non ha competenza ad esaminare l'applicazione dal punto di vista sostanziale, ma soltanto formale. In base all'articolo 5 dell'Accordo, tale ufficio deve notificare la registrazione agli Stati firmatari, il cui ufficio competente, entro un anno dalla ricezione della notifica di registrazione, dichiara se non può assicurare la protezione di una data denominazione, indicandone i motivi. La denominazione registrata gode invece della protezione di tutti gli Stati che non l'hanno rifiutata, per una durata di tempo illimitata. Una registrazione cessa di avere effetto solo in due casi: se la denominazione registrata diviene generica nel Paese d'origine oppure se la registrazione viene cancellata dall'ufficio internazionale, in seguito alla richiesta dell'ufficio del Paese d'origine.

Sembra potersi affermare con certezza che l'Accordo di Lisbona costituisce il principale trattato in materia di indicazioni geografiche. Esso in particolare rappresenta il primo tentativo di sistemazione organica della materia. Ciò nonostante, il suo ambito di applicazione risulta tutt'ora molto limitato, dal momento che gli Stati firmatari sono, attualmente, soltanto 26: Algeria, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Corea, Francia, Gabon, Georgia, Haiti, Ungheria, Iran, Israele, Italia, Messico, Montenegro, Nicaragua, Perù, Portogallo, Repubblica moldova, Serbia, Slovacchia, Togo e Tunisia. Si noti, in particolare, la mancata adesione degli Stati Uniti, del Canada, della Cina, del Giappone, dell'India. Anche in ambito europeo sono pochi gli Stati parte e mancano, in particolare, oltre alla Germania, al Regno Unito e numerosi altri Paesi del nord-est europeo, anche Paesi dell'Europa meridionale, come Spagna e Grecia, famose per svariati prodotti tipici locali.

## *2.L'Accordo TRIPS*

L'esatta individuazione dell'origine ai fini commerciali è disciplinata anche nell'ambito dell'Accordo TRIPS, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, dopo otto anni di intensi negoziati, allegato all'Accordo WTO.

L'Accordo, che contiene una disciplina completa della tutela della proprietà intellettuale e potrebbe definirsi una sorta di testo unico in materia, consta di sette parti riguardanti, anzitutto, l'applicazione dei principi fondamentali del GATT (Parte I), l'esistenza, la portata e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale (Parte II), i mezzi per il rispetto dei diritti (Parte III), l'acquisizione e il mantenimento dei diritti (Parte IV), la prevenzione e il regolamento delle controversie (Parte V), le disposizioni transitorie (Parte VI), e, infine, le disposizioni istituzionali e finali (Parte VII).

## 2.1. Il rapporto intercorrente tra l'Accordo TRIPS e le altre convenzioni in materia di proprietà intellettuale

Mentre nel periodo antecedente alla firma dell'Accordo TRIPS la disciplina relativa alla proprietà intellettuale era contenuta in una serie di trattati, rispetto ai quali gli Stati potevano apporre le riserve che ritenevano necessarie, l'accordo concluso nel contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio obbliga tutti gli Stati parte ad applicare un *minimum* di *standards* di protezione in relazione alle diverse categorie di diritti di proprietà intellettuale, comprese le indicazioni geografiche<sup>237</sup>.

Dal momento, dunque, che l'Accordo TRIPS impone l'applicazione nei vari Paesi di *standards* minimi di protezione e che gli Stati non hanno partecipato uniformemente alle *IP conventions* e al TRIPS, è doveroso chiedersi in quale relazione si pongano le norme contenute in tali accordi.

L'articolo 2 dell'Accordo TRIPS rubricato "*Intellectual Property Conventions*" stabilisce il collegamento basilare tra l'Accordo stesso e le precedenti convenzioni. La norma afferma, al paragrafo 1, che "*In respect of Part II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1-12 and 19 of the Paris Convention (1967)*" e, al paragrafo 2, che "*Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*".

Come risulta evidente dal testo della norma, l'Accordo incorpora alcune delle previsioni contenute nelle *IP Conventions*, determinando una duplice conseguenza. Anzitutto, rende applicabili tali convenzioni anche agli Stati che hanno ratificato l'Accordo TRIPS, ma non erano invece parti dei precedenti citati accordi. In secondo luogo, esprime l'intenzione degli Stati parte dell'Accordo di mantenere in vigore le obbligazioni dagli stessi assunte in precedenza. Si tratta di una chiarificazione importante, dato che in base all'articolo 30, paragrafo 4, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, deve operarsi una distinzione rispetto ai casi in cui gli Stati sono parte di entrambi i trattati e i casi in cui uno Stato è parte di un trattato e un'altro Stato è parte di entrambi i trattati. Nell'ultima ipotesi troverà applicazione il trattato in vigore per entrambe le parti e, dunque, ai rapporti tra uno Stato parte di una *IP convention* e uno Stato parte sia dell'Accordo TRIPS che della *IP convention*, dovranno applicarsi le previsioni della *IP convention*. Diversamente, nella prima ipotesi, la norma sopra citata rinvia alla norma contenuta nel paragrafo 3 del medesimo articolo, secondo la quale il trattato anteriore si applica soltanto nella misura in cui le sue disposizioni siano compatibili con quelle del trattato posteriore. In proposito, però, nella materia ivi considerata è lo stesso articolo 2, paragrafo 2, dell'Accordo TRIPS a chiarire espressamente l'intenzione di mantenere in vigore le obbligazioni assunte precedentemente tra gli Stati parte di entrambi i trattati, le quali,

---

<sup>237</sup> Sul punto, v. C. DEERE, *The Implementation Game. The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, Oxford, 2009, p. 10.

dunque, dovranno trovare applicazione in aggiunta alle obbligazioni assunte con la partecipazione all'Accordo TRIPS.

## 2.2. *L'origine geografica nell'Accordo TRIPS*

La sezione relativa alle indicazioni geografiche fu una delle più difficili da negoziare, a causa dei diversi interessi dell'Europa, da un lato, e di Stati Uniti e Australia, dall'altro. Come si è già accennato nel paragrafo introduttivo del presente lavoro, infatti, il concetto di indicazione geografica si è sviluppato negli Stati dell'Europa continentale, mentre sino a prima degli anni '80 era praticamente sconosciuto in molti Paesi, specialmente in quelli di *common law*. L'adozione e lo sviluppo degli *standards* previsti dal TRIPS richiese, dunque, svariate riforme legislative e amministrative nei diversi Paesi, come Stati Uniti e Canada. In molti casi, tuttavia, si è semplicemente cercato di adattare la disciplina prevista per i *trademarks* alle nuove obbligazioni previste dall'Accordo. Molti altri Paesi, tra cui la Svizzera, l'India, lo Sri Lanka, la Thailandia e Cuba, inoltre, manifestarono forti preoccupazioni in seno al Consiglio generale del WTO, in ordine ai problemi che avrebbe determinato, rispetto ai loro interessi economici, l'applicazione delle obbligazioni dell'Accordo. In particolare, essi chiesero che la maggior protezione accordata ai vini e agli alcolici fosse estesa anche ad altri prodotti, quali, ad esempio, il tè, il riso, il caffè, i cereali, i frutti tropicali<sup>238</sup>. Tali richieste generarono un forte dibattito internazionale sintetizzato nella Dichiarazione di Doha.

Si ritiene opportuno ora illustrare la disciplina prevista dall'Accordo, così da poterne, poi, analizzare le criticità e i possibili sviluppi.

L'accordo TRIPS, nella Sezione 3, Parte II, delinea tre differenti regimi di tutela delle indicazioni geografiche. Il primo riguarda le indicazioni geografiche per tutti i prodotti (art. 22), il secondo prevede una protezione addizionale per i vini e gli alcolici (art. 23, parr. 1 e 2), mentre il terzo accorda una protezione aggiuntiva ai vini (art. 23, parr. 3 e 4). L'art. 24, infine, è dedicato alle eccezioni e all'avvio di nuovi negoziati per assicurare una maggiore protezione alle indicazioni geografiche.

La definizione di indicazione geografica è contenuta nella norma di cui all'articolo 22 dell'Accordo, la quale riprende il requisito già fatto proprio dalla Convenzione di Lisbona,

---

<sup>238</sup> C. M. CORREA, A. A. YUSUF, *Intellectual Property and international Trade. The TRIPS Agreement*, Austin, Boston, Chicago, New York, 2008, p. 165; M. C. MARTIN, *The WTO TRIPS Agreement cit.*, p. 289; GOEBEL, *Geographical Indications and Trademarks. The Road from Doha*, in *TR*, 2003, p. 982; ADDOR, GRAZIOLI, *Geographical Indications cit.*, 2002, p. 870; LINDQUIST, *Champagne or Champagne? An Examination of U.S. Failure to Comply with the Geographical Provisions of the TRIPS Agreement*, in *Georgia JICL*, 1999, p. 311; REINBOTHE, HOWARD, *The State of Playing in the Negotiations on TRIPS (GATT/Uruguay round)*, in *EIPR*, 1991, p. 158.

per cui le caratteristiche e le qualità dei prodotti devono essere strettamente correlate alla zona geografica di origine. Esso, dunque, introduce per la prima volta in un trattato multilaterale non settoriale il concetto di indicazione geografica che, come si vedrà di seguito, comprende nel proprio ambito di applicazione anche le denominazioni di origine della Convenzione di Lisbona, mentre esclude le indicazioni di provenienza che non evocano particolari qualità o reputazione del prodotto. Sono escluse dal TRIPS, ad esempio, le indicazioni di provenienza (“*made in*”) che non possono nemmeno essere qualificate quali diritti di proprietà industriale.

Dopo questa breve ma importante precisazione, si analizzeranno ora analiticamente le norme dell’Accordo, così da meglio comprenderne la portata.

Ai sensi dell’art. 22.1 dell’Accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto<sup>239</sup> come originario del territorio di uno Stato parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione<sup>240</sup> o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua

---

<sup>239</sup> Nel corso dei negoziati alcuni Stati membri avevano proposto l’estensione della protezione anche ai servizi originari di un territorio, o di una regione, di uno Stato membro. V. in questo senso UNCTAD, ICTSD, *TRIPS and Development: Resource Book, Part two: Substantial Obligations, Geographical Indications*, Geneva, 2003, p. 16 ss.

<sup>240</sup> Nella traduzione italiana della decisione 94/800, con cui sono stati attuati nella CE i TRIPS, la quale peraltro non fa fede in sede WTO, viene erroneamente riportata l’espressione “notorietà”. Tale espressione è stata inizialmente ripresa (anche se, poi, successivamente corretta), in Italia, dall’art. 31 del D. Lgs 19.3.1996, n. 198 che ha ripreso integralmente la versione italiana della decisione comunitaria attuativa dell’accordo TRIPS. Parte della dottrina ha visto in questo un abbassamento della soglia di accesso all’indicazione geografica, in quanto “notorietà è meno di reputazione”, espressione impiegata, invece, nel regolamento comunitario (antecedente al TRIPS) n. 2081/92; v. in questo senso A. GERMANÒ, *op. cit.*, p. 21. Ciò ha portato alcuni autori a ritenere che l’accordo TRIPS abbia abbassato la soglia di protezione delle indicazioni geografiche ed altri a “pensare che l’indicazione geografica secondo l’accordo TRIPS sia più un segno distintivo di un territorio che un segno che oggettivamente individui prodotti di qualità”. Ciò non può essere accettabile per due ragioni: in primo luogo, verificando la versione inglese, francese e spagnola dell’accordo TRIPS, si nota che l’espressione utilizzata è sempre “reputazione” ed equivale alle versioni inglese, francese e spagnola impiegate dal regolamento CE n. 2081/92. Anche in presenza di una erronea traduzione, si ritiene che, essendo il Decreto menzionato l’attuazione in Italia (limitatamente alle competenze statali) del TRIPS, si debba far riferimento ad una interpretazione che dia rilievo al testo dell’accordo internazionale. In secondo luogo, è impossibile che l’accordo TRIPS abbassi lo standard di protezione delle indicazioni geografiche, alla luce delle considerazioni dell’art. 1 del TRIPS, del fatto che, come si vedrà successivamente, l’accordo TRIPS prevede, essenzialmente, una protezione “negativa”, nel senso che l’ambito della stessa è limitato al divieto di utilizzo quanto all’uso di indicazioni geografiche dai produttori non stabiliti nella regione designata dalla particolare indicazione e dell’art. 24.3 dell’accordo, il quale prevede che “nell’attuare la presente sezione, un membro non può diminuire la protezione delle indicazioni geografiche vigenti

origine geografica. Si noti che la definizione in esame è più ampia di quella prevista dall'articolo 2 della citata Convenzione di Lisbona. Essa, infatti, estende l'ambito di applicazione anche alla protezione di quei prodotti la cui reputazione sia "essenzialmente attribuibile" alla loro origine geografica<sup>241</sup>. L'impiego di tale espressione implica che la protezione deve essere estesa anche ai prodotti per i quali alcune fasi di lavorazione o alcune componenti provengano da aree geografiche diverse rispetto a quella tutelata dall'indicazione. Invero, la disposizione non chiarisce cosa debba intendersi per origine geografica. Ci si potrebbe dunque chiedere se una volta terminato il processo di armonizzazione delle ROO i criteri ivi previsti possano essere applicati anche alle indicazioni tutelate dal TRIPS, le quali dovrebbero poi rispondere anche all'ulteriore requisito della qualità. Questa eventualità, che si è già accennata in precedenza se da un lato può armonizzare la disciplina relativa alle indicazioni geografiche, dall'altro non tiene conto del fatto che la disciplina dell'AROO e quella del TRIPS sono funzionali a due esigenze diametralmente opposte. In proposito, infatti, difficilmente le regole d'origine potranno rispondere alle esigenze di tutela dei singoli consumatori, per le cui esigenze l'origine cui fanno riferimento le indicazioni geografiche dovrà essere individuata mediante l'impiego di un criterio fortemente restrittivo.

Chiarito l'ambito di applicazione, prima di procedere nell'analisi della disciplina relativa alle indicazioni geografiche, si rende opportuno precisare che la tutela accordata dagli articoli 22 e seguenti deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 1 dell'Accordo medesimo, il quale prevede che "*Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement*". Dunque, l'accordo TRIPS non obbliga gli Stati ad adottare standard positivi di protezione.

Svolta questa doverosa premessa, si osserva che l'articolo 22.2 mira ad impedire "*the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good*", nonché "*any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention*". La norma, secondo cui il titolare di una indicazione protetta deve provare l'induzione in errore del pubblico da parte di un altro produttore, deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 10-bis della Convenzione di Parigi relativo alla concorrenza sleale, determinando così un'estensione dell'ambito di protezione

---

nel suo ambito immediatamente prima della data di entrata in vigore dell'accordo OMC". Va, inoltre, ricordato che l'applicazione, da parte dei membri, di standard protettivi più elevati, grazie all'operare del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita, deve essere esteso anche agli operatori che ne fanno espressa richiesta. V. *contra* PICONE, LIGUSTRO, cit., p. 405.

<sup>241</sup> Rientrano nell'ambito di applicazione delle indicazioni geografiche del TRIPS, dunque, non solo i nomi geografici, ma anche simboli basati su un'icona (la torre di Pisa per indicare un prodotto toscano, la muraglia per un prodotto cinese ecc.). V., in materia, M. LIGHTBOURNE, *Of Rice and Men, An Attempt to Assess the Basmati Affair*, in *JWIP*, 2003, pp. 875-894.

dell'articolo 22. Infatti, mentre la disposizione contenuta nel TRIPS riguarda i casi in cui il pubblico è indotto in errore circa l'origine del prodotto, l'articolo 10-*bis* della Convenzione riguarda i casi in cui il pubblico, pur reso edotto sulla vera provenienza del bene, è ingannato circa la natura, la fabbricazione o le caratteristiche dello stesso.

Laddove vi sia un pericolo di confusione per il pubblico, il paragrafo 3 dell'articolo 22 obbliga gli Stati membri a rifiutare o a dichiarare nulla, *ex officio* oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio. Precisamente, potrà essere dichiarata nulla la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica, in relazione a prodotti non originari del territorio tutelato, se l'uso dell'indicazione nel marchio per tali prodotti, nello Stato in questione, è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine. Incombe, pertanto, sulla parte interessata l'onere di provare l'uso ingannevole del marchio nei confronti dei consumatori. Tale disposizione è assai rilevante sotto un duplice profilo. Da un lato, limita la possibilità di includere nel marchio o nell'indicazione geografica la provenienza ai soli casi in cui il consumatore non sia indotto in errore, dall'altro, consente, almeno in via teorica, la coesistenza fra un marchio contenente l'indicazione di provenienza geografica di un prodotto e l'indicazione geografica stessa. Il paragrafo 4 del medesimo articolo, inoltre, rende applicabili le disposizioni appena richiamate anche nei confronti di un'indicazione geografica che, per quanto letteralmente autentica in ordine al territorio, alla regione o alla località di cui il prodotto è originario, indichi falsamente al pubblico che i prodotti sono originari di un altro territorio<sup>242</sup>.

L'esistenza di marchi contenenti un'indicazione geografica o di indicazioni che si riferiscono a zone geografiche diverse rispetto a quella di realizzazione del bene non è, invece, ammessa per i vini e gli alcolici, i quali godono di una protezione addizionale ai sensi dell'art. 23 dell'Accordo<sup>243</sup>, rubricato "*Additional Protection for Geographical*

---

<sup>242</sup> Nel senso specificato dal testo, sarebbe possibile utilizzare l'espressione "Capo Nord" per una bevanda tropicale, mentre, probabilmente, potrebbe essere vietata (in quanto indurrebbe il consumatore in errore) per un paio di sci. V. in questo senso B. O'CONNOR, *Geographical Indications in National and International Law*, Brussels, 2003, p. 51.

<sup>243</sup> L'art. 23 TRIPS prevede che "1. Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like. 2. The registration of a trademark for wines which contains or consists of a geographical indication identifying wines or for spirits which contains or consists of a geographical indication identifying spirits shall be refused or invalidated, *ex officio* if a Member's legislation so permits or at the request of an interested party, with respect to such wines or spirits not having this origin. 3. In the case of homonymous geographical indications for wines, protection shall be accorded to each indication, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 22. Each Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from each other, taking

*Indications for Wines and Spirits*". L'art. 23.1, infatti, prevede che "Each Member shall provide the legal means for interested parties to prevent use of a geographical indication identifying wines for wines not originating in the place indicated by the geographical indication in question or identifying spirits for spirits not originating in the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or accompanied by expressions such as "kind", "type", "style", "imitation" or the like". In questo settore, ex art. 23.2, la protezione è automatica e non richiede all'interessato l'onere probatorio di dimostrare che l'indicazione geografica sia ingannevole per il pubblico<sup>244</sup>. Un'ulteriore tutela, poi, è prevista per i vini dai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 che dispongono, rispettivamente, la tutela per tutte le indicazioni omonime, salvo il caso in cui il consumatore possa essere tratto in errore, e la creazione di un sistema multilaterale di notifica e registrazione delle indicazioni geografiche per i vini che possono godere della protezione negli Stati membri partecipanti al sistema.

L'articolo 24, infine, prevede il lancio di negoziati per migliorare la protezione di singole indicazioni geografiche relative ai vini e alle bevande alcoliche ma, soprattutto, introduce alcune eccezioni per tutelare i diritti acquisiti in differenti situazioni. Un'importante eccezione riguarda le indicazioni protette in un Paese, ma divenute generiche<sup>245</sup> e comuni in altri Paesi. In proposito, l'articolo 24, paragrafo 6, afferma che i Paesi in cui l'indicazione è divenuta generica non sono tenuti a garantire la protezione<sup>246</sup>.

---

into account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that consumers are not misled. 4. In order to facilitate the protection of geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for TRIPs concerning the establishment of a multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines eligible for protection in those Members participating in the system".

<sup>244</sup> Gli effetti di tale disposizione sono descritti in una Comunicazione al WTO da parte di alcuni Stati (v. WTO, doc. n. WTO /IP/C/W353 del 25.6.2002); in pratica, pur senza la prova che il consumatore sia indotto in errore o che si tratti di un atto di concorrenza sleale, la disposizione in questione vieta l'impiego di una indicazione geografica da parte di terzi riferita a prodotti non originari nel luogo indicato dall'indicazione stessa (ad esempio l'uso, da parte dei produttori francesi, dell'indicazione *Napa Valley*); in secondo luogo viene vietato l'impiego di una denominazione geografica in presenza dell'origine corretta del vino (ad esempio, *Napa Valley* in Francia); è impedito l'utilizzo della indicazione geografica in caso di traduzione (ad esempio la Valle dei Cactus) e, infine, non è ammessa l'indicazione geografica accompagnata da espressioni quali "tipo", "stile" "imitazione" o altri simili.

<sup>245</sup> Sulla definizione di denominazione generica v. *infra* cap. VI.

<sup>246</sup> Art. 24, par. 6, "Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with respect to goods or services for which the relevant indication is identical with the term customary in common language as the common name for such goods or services in the territory of that Member. Nothing in this Section shall require a Member to apply its provisions in respect of a geographical indication of any other Member with

Un'altra rilevante eccezione, prevista dal paragrafo 8 del medesimo articolo, riguarda l'ipotesi in cui un nome personale sia utilizzato come nome commerciale o come nome di un prodotto, ma sia, allo stesso tempo, anche una indicazione geografica<sup>247</sup>. In tale ipotesi, la persona interessata potrebbe utilizzare tale nome nel commercio, purché tale uso non ingeneri confusione nel pubblico. L'ultimo paragrafo dell'articolo 24, infine, prevede che uno Stato non è obbligato ad accordare protezione a un'indicazione geografica, laddove questa non sia protetta nel proprio Paese d'origine<sup>248</sup>.

Si segnala, da ultimo, il paragrafo 5 che contiene una vera e propria *grandfather clause* a favore della validità o dell'utilizzo di quei marchi contenenti indicazioni geografiche di altri Stati membri registrati in buona fede, o i cui diritti siano stati acquisiti con l'uso in buona fede, prima della data di entrata in vigore delle disposizioni TRIPS nello Stato membro o prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel suo Paese di origine<sup>249</sup>. Tale argomento, però, verrà affrontato in maniera più approfondita successivamente nel capitolo VII, in relazione ai problemi applicativi delle norme che si sono enunciate.

### 2.3. Le indicazioni geografiche indirette e la c.d. biopirateria

Un'importante forma di usurpazione delle indicazioni geografiche è costituita dalla biopirateria, la quale consiste nell'ottenimento da parte di soggetti privati di diritti di proprietà intellettuale su invenzioni sviluppate sulla base di un determinato materiale biologico prelevato nel territorio di un determinato Stato. Tale pratica consente ai soggetti che hanno ottenuto un brevetto o un altro tipo di protezione giuridica sull'invenzione di utilizzare la denominazione geografica indiretta, come ha documentato la vicenda del "riso Basmati", originario del subcontinente indiano e riconosciuto come fondamento della

---

respect to products of the vine for which the relevant indication is identical with the customary name of a grape variety existing in the territory of that Member as of the date of entry into force of the WTO Agreement."

<sup>247</sup> Art. 24, par. 8, "The provisions of this Section shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course of trade, that person's name or the name of that person's predecessor in business, except where such name is used in such a manner as to mislead the public."

<sup>248</sup> Art. 24, par. 9, "There shall be no obligation under this Agreement to protect geographical indications which are not or cease to be protected in their country of origin, or which have fallen into disuse in that country."

<sup>249</sup> Tale possibilità è stata evitata nei rapporti commerciali tra l'Unione europea e l'Australia dall'Accordo bilaterale concluso nel 1994, che ha determinato in capo ai produttori australiani l'obbligo di cessare l'utilizzo delle denominazioni vinicole comunitarie per designare i vini prodotti sul loro territorio. V. Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sugli scambi di vino, in *GU L* 86 del 31 marzo 1994, pp. 3-92



cucina e della tradizione del Sud-Est asiatico<sup>250</sup>. Il 2 settembre 1997, la RiceTec Inc., con sede in Texas, ottenne il brevetto num. 5663484, per la variante genetica del riso Basmati, dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) e iniziò a sviluppare forme ibride, utilizzando varie qualità di Basmati. Pubblicizzata come una “varietà americana di riso Basmati”, la multinazionale elaborò una nuova variante di pianta, ottenuta dall'incrocio dell'americana a chicco lungo e il Basmati. La RiceTec cominciò ben presto la produzione di altre varianti ibride, tra cui Kasmati, Texmati, Jasmati. Grazie all'ottenimento del brevetto, la RiceTec ha prodotto 22 nuove varianti di riso, una delle quali, la Basmati 867, presenta chicchi quasi identici a quelli del Basmati naturale, ma si pubblicizzava che avesse un sapore meno calcareo. Furono molte le proteste da parte dei contadini indiani, che improvvisamente si ritrovavano a dover pagare i diritti di proprietà industriale alla multinazionale. Considerando che tale situazione minacciava l'esistenza di circa 250.000 contadini sparsi per il Paese, il governo indiano, alla fine, decise di reagire. Nell'aprile del 2000, i governanti indiani chiesero pubblicamente al USPTO di rivedere i brevetti concessi alla RiceTec, che stavano seriamente minacciando le esportazioni di riso del Paese. Il 14 agosto 2001, infine, l'USPTO ha cancellato molti diritti stabiliti precedentemente dal brevetto Num. 5663484 e dei 20 brevetti per varietà ibride di “Basmati”, ben 15 vennero ritirati. Alla RiceTec venne, infine, vietato di utilizzare il termine “Basmati”, all'interno della sua pubblicità.

Lo Stato dal quale il supporto biologico è stato prelevato senza un previo consenso, manifestato validamente dagli organi interni competenti, si trova dunque a subire un evidente pregiudizio, aggravato dalla partecipazione all'Accordo TRIPS, volto a armonizzare la tutela conferita ai diritti di proprietà intellettuale in tutti gli Stati parte. In seguito all'ottenimento del diritto in questione, infatti, il Paese in cui è stato prelevato il materiale biologico, oltre a non partecipare ai frutti delle invenzioni realizzate grazie al materiale soggetto alla propria sovranità, non potrà neppure esportare liberamente i beni o i servizi da esso derivati.

Si rivela, pertanto, necessario comprendere se sia profilabile una qualche forma di tutela contro i le pratiche di biopirateria.

In proposito, si ritiene che qualora gli organi interni concedano un titolo di protezione dei diritti di proprietà intellettuale su invenzioni sviluppate a partire da materiale illegittimamente prelevato, il Governo che ritenesse di aver subito una lesione della propria sovranità potrebbe agire sul piano internazionale, facendo valere la norma ed eventualmente di quella corrispondente contenuta nella Convenzione di Rio delle Nazioni Unite sulla biodiversità vieta la biopirateria.

---

<sup>250</sup> La parola Basmati significa “la regina della fragranza” e la figura della “Terra fragrante” fa parte dei riti folkloristici e religiosi indiani, come simbolo di fertilità. Secondo la Haryana Agricultural University, uno dei primi riferimenti a questa varietà di riso, risale al poema “Heer Ranja” di Varis Shah, del 1776. Ci sono circa 27 differenti varietà documentate di Riso Basmati, le quali coprono il 10-15% del totale di coltivazioni di riso del paese. Geograficamente, la coltivazione del Basmati si estende nelle regioni del Punjab, dell'Haryana e dell'Uttar Pradesh.

Una volta individuata la base giuridica, tuttavia, si pone la necessità, per il Governo straniero di dimostrare che la risorsa biologica a partire dalla quale l'invenzione viene realizzata è originaria del proprio territorio e che essa è stata prelevata in violazione della sua sovranità territoriale. Tale onere probatorio potrebbe essere superato in relazione agli Stati che sono parte alla Convenzione di Rio, sulla base della disposizione contenuta nel suo art. 16, par. 3<sup>251</sup>. Tale norma, riconoscendo agli Stati un'ampia discrezionalità nella scelta dei mezzi (misure legislative, amministrative o di politica generale), impone loro di assicurare ai Paesi fornitori, in particolar modo se in via di sviluppo, l'accesso alle tecnologie protette da diritti di proprietà intellettuale. Essa, dunque, impone agli Stati l'obbligo di identificare i Paesi fornitori del materiale genetico.

Per rendere concreta la tutela, è auspicabile che venga previsto, nelle domande di brevetto relative ad invenzioni sviluppate a partire da qualunque materiale biologico, la menzione obbligatoria del Paese di origine. Al contrario, quasi nessuna legislazione nazionale contempla disposizioni specifiche per obbligare l'inventore a rendere noto il Paese di origine del materiale biologico a partire dal quale ha iniziato le proprie ricerche, anche se recentemente sono state avanzate numerose proposte per introdurre nell'Accordo TRIPS l'obbligo di modificare in questo senso le legislazioni nazionali. Tali proposte, tuttavia, non hanno sin'ora avuto alcun seguito concreto. Un piccolo passo in avanti in questa direzione si è avuto con l'adozione della Direttiva 98/44/CE<sup>252</sup>, il cui ventisettesimo considerando prevede che *“se un'invenzione ha per oggetto materiale biologico di origine vegetale o animale o lo utilizza, la domanda di brevetto dovrebbe, se del caso, contenere indicazioni sul luogo geografico di origine del materiale in questione, nel caso in cui esso sia noto”*. Lo stesso considerando mette però in luce il carattere meramente esortativo della disposizione, indicando che *“ciò non incide sull'esame delle domande di brevetto e sulla validità dei diritti derivanti dai brevetti rilasciati”*.

L'eventuale previsione, in seno al TRIPS, dell'obbligo di indicare il Paese d'origine del materiale da cui è stata sviluppata l'invenzione non dovrebbe creare particolari problemi in relazione ai criteri da utilizzare per individuare l'origine. Trattandosi di risorse naturali, infatti, si potrebbe ricorrere al criterio doganale dei prodotti interamente ottenuti.

---

<sup>251</sup> Secondo l'art. 16, par. 3, Conv. Rio, "Each Contracting Party shall take legislative, administrative or policy measures, as appropriate, with the aim that Contracting Parties, in particular those that are developing countries, which provide genetic resources are provided access to and transfer of technology which makes use of those resources, on mutually agreed terms, including technology protected by patents and other intellectual property rights, where necessary, through the provisions of Articles 20 and 21 and in accordance with international law and consistent with paragraphs 4 and 5 below".

<sup>252</sup> Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in *GUL* 213 del 30.7.1998, pp. 13-21.

### 3. La tutela dei consumatori legata all'esatta individuazione dell'origine nell'articolo IX del GATT

Nel contesto della disciplina del commercio internazionale, l'origine dei prodotti legata alla necessità di tutelare i consumatori rileva anche in relazione all'art. IX GATT, rubricato "*Marks of Origin*", il quale, dopo aver previsto, al paragrafo 1, che "*Each contracting party shall accord to the products of the territories of other contracting parties treatment with regard to marking requirements no less favourable than the treatment accorded to like products of any third country*", stabilisce, al paragrafo 2, che "*The contracting parties recognize that, in adopting and enforcing laws and regulations relating to marks of origin, the difficulties and inconveniences which such measures may cause to the commerce and industry of exporting countries should be reduced to a minimum, due regard being had to the necessity of protecting consumers against fraudulent or misleading indications*".

Nonostante tale norma sia già stata analizzata nella parte precedente, in considerazione del fatto che l'applicazione dei marchi d'origine dipende dalle ROO, in base a quanto dispone l'art. 2 dell'AROO<sup>253</sup>, in questa sede sembra opportuno mettere nuovamente in evidenza il legame tra l'esatta individuazione dell'origine geografica e la tutela dei consumatori.

Recentemente, tale articolo è stato invocato, insieme ad altre norme, per far valere l'illegittimità di alcune norme statunitensi relative al "*Country of Origin Labelling (COOL)*" contenute nell' "*Agricultural Marketing Act*" del 1946, così come emendato dal "*2008 Farm Bill*" e dall' "*Interim Final Rule*" del 28 luglio 2008<sup>254</sup>. Il Canada ha infatti avviato il 1 dicembre 2008 una richiesta di consultazioni davanti al DSB invocando l'illegittimità di alcune norme riguardanti l'apposizione del marchio d'origine. Secondo le disposizioni impugnate "*A retailer of a covered commodity may designate the covered commodity as having a United States country of origin only if . . . --(A) in the case of beef, is exclusively from an animal that is exclusively born, raised, and slaughtered in the United States*". Esse prevedono, inoltre, la possibilità di indicare un "*mixed country*" label (e.g., "*Canadian and U.S. beef*") *if just one animal of Canadian origin were among hundreds of U.S. animals slaughtered a day in a U.S. plant*". Secondo il Canada, le indicate "*Cool provisions*" violerebbero vari obblighi incombenti sugli Stati Uniti in relazione ai *Covered Agreements* del WTOe sanciti, precisamente, nelle seguenti disposizioni: artt. III:4, IX e X:3 del GATT; art. 2 dell'Accordo TBT o, in alternativa, gli artt. 2, 5 e 7 dell'Accordo SPS; infine, l'art. 2 dell'AROO<sup>255</sup>. Il 7 ottobre 2009 il Canada ha chiesto l'instaurazione di un *panel*, il quale è stato composto il 10 maggio 2010. Sarà interessante vedere come il DSB

---

<sup>253</sup> V. *supra*, cap. I, par. 3.2.6., e cap. II, par. 3.

<sup>254</sup> V. *United States - Certain Country of Origin Labelling (Cool) Requirements - Request for Consultations by Canada - Addendum*, WT/DS384/1/Add.1.

<sup>255</sup> In seguito agli emendamenti apportati dal legislatore statunitense, il Canada ha chiesto nuove consultazioni il 7 maggio 2009.

interpreterà le citate norme dei *covered Agreements*, in particolare l'art. IX del GATT e l'art. 2 dell'AROO. I tempi, tuttavia, non saranno brevi, considerate che il 21 dicembre 2010 il *Chairman* del panel ha informato il Dsb del fatto che non si sarebbe riusciti ad adottare il panel report entro 6 mesi. In seguito alle consultazioni con le parti, la scadenza entro cui adottare la decisione è stata dunque posticipata per la metà del 2011.

## CAPITOLO VI

### L'ORIGINE COMMERCIALE NEL CONTESTO DEL MERCATO UNICO

SOMMARIO: 1. Problematiche connesse alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari nel mercato unico. – 2. L'informazione del consumatore. – 2.1. L'etichettatura dei prodotti. – 2.2. Il marchio d'origine. – 2.3. Le denominazioni di vendita. – 2.4. Le denominazioni geografiche e le indicazioni d'origine protetta. – 3. I Regolamenti su DOP e IGP. – 3.1. Il Regolamento (CEE) n. 2081/1992. – 3.2. Il Regolamento (CEE) n. 2082/1992. – 3.3. Il Regolamento (CE) n. 509/2006. – 3.4. Il Regolamento (CE) n. 510/2006. – 4. Analisi della giurisprudenza comunitaria relativa alle denominazioni d'origine. – 4.1. Sul potere degli Stati membri di disciplinare autonomamente le denominazioni d'origine. – 4.2. Denominazioni d'origine e misure di effetto equivalente. – 4.3. Denominazioni composte e denominazioni generiche. – 4.4. Denominazioni e obbligo degli Stati membri di perseguire d'ufficio le violazioni. – 4.5 La disciplina contenuta nei trattati preesistenti. – 5. L'origine geografica e la tutela della libera concorrenza. – 5.1. Il marchio collettivo comunitario. – 6. Il “pacchetto qualità” e gli sviluppi futuri dell'attuale normativa.

#### *1. Problematiche connesse alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari nel mercato unico*

Nella prima sezione di questo capitolo si è concentrata l'attenzione sul ruolo svolto dalle norme volte a tutelare l'esatta indicazione dell'origine delle merci nell'ambito del commercio internazionale. Nelle pagine che seguiranno, si analizzerà invece la funzione svolta dall'esatta individuazione della provenienza dei beni nel commercio intracomunitario, retto dalla libera circolazione delle merci e nel quale le eccezioni a tale principio devono essere interpretate in maniera rigorosamente restrittiva.

Come si è già detto accennato nel terzo capitolo della prima parte, con il trattato istitutivo della Comunità economica europea i “padri fondatori” d'Europa intesero creare un mercato unico, ove l'abbattimento delle frontiere nazionali potesse agevolare il commercio e permettere la crescita economica di Paesi usciti da poco dalle distruzioni della guerra mondiale. In quest'ottica era indispensabile che tutte le merci potessero “circolare” liberamente<sup>256</sup>, senza gli ostacoli e i maggiori costi direttamente determinati dall'imposizioni

---

<sup>256</sup> F. MACRÌ, *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, nota a CGCE 20 maggio 2003, causa C-108/0, e CGCE 20 maggio 2003, causa C-469/00, in *DUE*, 2003, pp. 855-882. Sul tema v. anche I. CASTANGIA, *Circolazione delle merci* (voce), in *Enc. giur., Agg.*, pp. 1-5.

di dazi doganali. S'intese, inoltre, creare un mercato unico retto dal principio della libera concorrenza, dove l'intervento statale fosse ridotto al minimo e strumentale soltanto a tutelare esigenze imperative. In uno scenario dove lo Stato doveva agire secondo i criteri di un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza<sup>257</sup>, dovevano essere progressivamente eliminate anche tutte le misure che pur non palesemente discriminatrici potessero favorire i prodotti nazionali di uno dei Paesi membri a scapito degli altri.

Al problema del coordinamento delle normative nazionali e di liberalizzazione degli scambi ha fatto seguito, a partire dagli anni ottanta, una maggiore attenzione volta a offrire risposta alle esigenze di tutela degli interessi della nuova figura del consumatore<sup>258</sup>, specie in

---

<sup>257</sup> L'art. 120 TFUE, ex art. 98 Tr. CE, contenuto nel Capo 1 "Politica economica" del Titolo VIII, "Politica economica e monetaria", dispone che "Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 119".

<sup>258</sup> In proposito è interessante notare che quest'evoluzione è segnata anche formalmente dal passaggio dal *mercato comune* della CEE, allo "*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*". Si tratta, infatti, di un'espressione che chiaramente evidenzia come nel contesto europeo l'interesse meritevole di tutela non sia più soltanto quello economico. Sul tema N. REICH, *Protection of Diffusive Interest in the EEC and the Perspective of "progressively establishing" an Internal Market*, in *JCP*, 1988, p. 395. In argomento si veda anche G. ALPA, voce *Consumatore (tutela del)*, II, *Diritto della Comunità europea*, in *Enc. giur.*, VIII, 1995; BOURGOIGNE, *Éléments pour une théorie du droit de la consommation*, Bruxelles-Louvain la Neuve, 1988, p. 5. Si nota, per completezza, che gli organi comunitari hanno dovuto, per alcuni anni, produrre norme nel settore del *consumerism* senza possedere una esplicita competenza normativa, che è stata introdotta inizialmente soltanto nel 1986 con l'Atto unico europeo, il cui articolo 18 autorizzava la Commissione ad adottare generiche misure di "elevato livello di protezione del consumatore", e poi solennemente affermata con il Trattato di Amsterdam, che ha introdotto un apposito Titolo, ora divenuto Titolo XV TFUE, dedicato all'azione comunitaria in materia. Fino a quel momento le politiche comunitarie a tutela del consumatore trovavano giustificazione grazie a varie argomentazioni. In particolare, avrebbero costituito una sufficiente "base costituzionale" alcune dichiarazioni di principio contenute nel preambolo del Trattato di Roma, laddove si individuavano tra gli obiettivi da realizzarsi in comune tra gli Stati europei quello di "costruire una Comunità che porti beneficio a tutti i cittadini degli Stati membri...e un miglioramento costante delle condizioni di vita e di lavoro". Una seconda argomentazione si desumeva dal fatto che tutto il diritto comunitario fosse implicitamente funzionale ad una maggiore tutela degli interessi dei consumatori e che quindi, anche se "nel Trattato di Roma è quasi completamente assente ogni specifico riferimento al consumatore, il Trattato si sviluppa sull'assunto di base che il consumatore sia il beneficiario finale dei suoi obiettivi economici". In tal senso, MICLITZ-WEATHERILL, *Consumer policy in the European Community: before and after Maastricht*, in REICH-WOODROFFE,

un settore come quello alimentare, in cui quegli interessi si concepivano, e si concepiscono tutt'ora, come strettamente correlati al territorio di provenienza del bene. Si profilò così la doverosità di un intervento normativo capace di operare un bilanciamento tra due esigenze contrapposte, ovvero garantire l'effettività del mercato unico, da un lato, e informare i consumatori circa il luogo d'origine del prodotto, dall'altro.

## *2.L'informazione del consumatore*

### *2.1.L'etichettatura dei prodotti*

Sulla scorta di tale preoccupazione, il legislatore comunitario è intervenuto, in un primo momento, con lo strumento della direttiva comunitaria, dunque con uno strumento di armonizzazione e non di uniformazione. Precisamente, si trattava di una direttiva volta al ravvicinamento delle norme nazionali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Secondo l'art. 2, comma 1, lett. *a*, della Direttiva n. 79/112/CEE<sup>259</sup>, infatti, l'etichettatura non doveva indurre in errore l'acquirente, specialmente con riferimento alle caratteristiche del prodotto e, in particolare, in merito alla natura, all'identità, alle qualità, alla composizione, alla quantità, alla conservazione, all'*origine o alla provenienza*, al modo di fabbricazione o di ottenimento. Il successivo articolo 3, al comma 1, poi, prevedeva come obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura, del luogo d'origine o di provenienza, qualora l'omissione di tale indicazione potesse indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto alimentare. Si tratta di una direttiva, come in seguito si vedrà recentemente sostituita, che certo non istituiva un "marchio d'origine" ma che semplicemente contemplava una disposizione eccezionale applicabile nei casi in cui potesse esservi confusione in capo al consumatore circa tale informazione. Si trattava, tra l'altro, di una disposizione piuttosto generica dato che non chiariva cosa dovesse intendersi con il termine "origine", lasciando così spazio al legislatore interno di definire i confini dell'espressione utilizzata e perpetuando inevitabilmente la lacuna a cui si era inteso sopperire. Infatti, proprio in quanto norma eccezionale, indirettamente contrastante con il principio fondamentale della libera circolazione, essa era da interpretarsi restrittivamente, finendo altrimenti per rafforzare il rischio di barriere non tariffarie. La materia è stata resa oggetto di un ulteriore intervento normativo a opera della Direttiva n. 2000/13/CE<sup>260</sup>, che

---

*European Consumer Policy after Maastricht*, Kluwer Academic Publishers, 1994, p. 3. Sul tema v. anche G. BENACCHIO, *Diritto privato della Comunità europea*, Padova, 2010.

<sup>259</sup> Direttiva n. 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità, in *GU L*. 033 del 08.02.1979, pp. 1-14.

<sup>260</sup> Direttiva n. 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in *GU L* 102/52 del 23 aprile 2000, pp. 29-42. Sul

ha sostituito e abrogato la precedente Direttiva del 1979, riprendendo l'obbligo di indicare il luogo di origine dei prodotti alimentari ogni qualvolta la sua omissione possa indurre in errore il consumatore.

## 2.2. *Il marchio d'origine*

Proprio con riferimento agli ostacoli non tariffari agli scambi economici, difficilmente eliminabili attraverso l'armonizzazione normativa, è nota la giurisprudenza restrittiva della Corte di giustizia, la quale, a partire dalla sentenza resa nel caso *Dassonville*<sup>261</sup>, avente ad oggetto l'importazione in Francia di un *whisky* proveniente dal Belgio, affermò che le richieste di *prove d'origine* possono costituire misure incompatibili con il Trattato<sup>262</sup>. Successivamente, la Corte nella sentenza relativa al caso *Cassis de Dijon*<sup>263</sup>, avente ad oggetto l'importazione in Germania di un liquore francese, chiarì il concetto di "misura di effetto equivalente" a restrizione quantitativa non giustificata dal perseguimento di uno scopo di interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità. Sulla nozione di misura di effetto equivalente a restrizione quantitativa la Corte è tornata a pronunciarsi più volte. In particolare, per quanto interessa questa sede d'indagine, misure di effetto equivalente furono chiaramente considerate anche le norme statali che imponevano

---

tema v. anche la nuova Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 gennaio 2008 relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, COM(2008) 40, non pubblicata in GU, volto a fondere le direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di tutela dei consumatori europei.

<sup>261</sup> CGCE, sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, *Benoît e Gustave Dassonville*, in *Racc.* 1975, p. 837.

<sup>262</sup> Al punto 6 della sentenza si legge infatti che "Finché non sarà istituito un regime comunitario che garantisca ai consumatori l'autenticità della denominazione d'origine d'un prodotto, gli Stati membri che intendano adottare provvedimenti contro comportamenti sleali in tale settore possono farlo soltanto a condizione che tali provvedimenti siano ragionevoli e che i mezzi di prova richiesti non abbiano per effetto di ostacolare il commercio fra gli Stati membri". Prosegue affermando che "Tale può essere invece il risultato di formalità, richieste da uno Stato membro per la prova dell'origine d'un prodotto, alle quali solo gli importatori diretti sarebbero praticamente in grado di soddisfare senza gravi difficoltà. Di conseguenza, lo Stato membro che richieda un certificato d'origine più facilmente ottenibile dall'importatore diretto d'un prodotto, che non da chi abbia acquistato regolarmente il medesimo prodotto in un altro Stato membro (diverso dal Paese d'origine) dov'esso si trovava in libera pratica, pone in essere una misura di effetto equivalente ad un restrizione quantitativa incompatibile col trattato".

<sup>263</sup> CGCE, sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe-Zentral AG c. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, in *Racc.* 1979, p. 649.



l'apposizione di una marchiatura d'origine. In proposito, la Corte<sup>264</sup> fu chiamata a pronunciarsi, nel 1981, in merito alla compatibilità con l'art. 28 Tr. CE (ora art. 34 TFUE) di una normativa irlandese che prevedeva l'obbligo di indicare sugli articoli di gioielleria-souvenir importati l'indicazione dell'origine o, in alternativa, l'indicazione *foreign*. L'Irlanda aveva difeso la normativa sostenendo che non era discriminatoria per il fatto che i souvenir locali e quelli importati rappresentavano due fattispecie differenti, e i consumatori sarebbero stati ingannati nell'acquistare un souvenir prodotto all'estero. La Corte, dopo aver rilevato il carattere evidentemente discriminatorio della normativa in quanto applicabile soltanto alla merci importate, sottolineò che la protezione del consumatore può essere perseguita attraverso marchi solo qualora si tratti di prodotti la cui origine sia collegata a una determinata qualità, particolari materie prime, procedimenti produttivi, oppure una certa tradizione<sup>265</sup>. La Corte concluse affermando che al di fuori di tali ipotesi la protezione del consumatore può essere assicurata lasciando ai produttori la facoltà di decidere se apporre, o meno, un contrassegno di origine sui prodotti. Alla stregua di quanto detto, si evince dunque che la marchiatura d'origine, ancorché misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 del Tr. CE, potrebbe ritenersi giustificata e, quindi, legittima qualora l'origine incida sulla qualità dei beni in questione, oppure laddove essa esprima una certa tradizione o folklore.

Nella materia intervenne nuovamente la Corte di giustizia quattro anni più tardi in un procedimento d'infrazione<sup>266</sup> contro il Regno Unito e l'Irlanda del Nord. La controversia aveva ad oggetto un decreto britannico del 1981, il quale stabiliva il divieto di vendere al minuto prodotti che non fossero marchiati o accompagnati da un'indicazione d'origine. Nelle sue difese, il Regno Unito sosteneva che tali indicazioni corrispondevano ad esigenze di tutela dei consumatori, per il fatto che l'origine delle merci acquistate costituiva – a detta del governo britannico – un indizio della qualità e del valore delle stesse. La Corte, respingendo nettamente tale argomentazione, sottolineò come il Trattato, mediante l'instaurazione di un mercato comune e grazie al ravvicinamento graduale delle politiche economiche degli Stati membri, fosse volto alla fusione dei mercati nazionali in un mercato *unico* avente le caratteristiche di un mercato *interno*, nel cui ambito la marchiatura d'origine rendeva più difficile lo smercio, in uno Stato membro, dei prodotti provenienti dagli altri Stati membri ed aveva l'effetto di frenare l'interpenetrazione economica nell'ambito della Comunità. La Corte precisò che siffatta normativa non poteva essere

---

<sup>264</sup> CGCE, sentenza del 17 giugno 1981, causa 113/81, *Commissione c. Irlanda*, in *Racc.*, 1981, p. 1625.

<sup>265</sup> Precisamente, la Corte al punto 16 della sentenza, che rinvia a quanto sostenuto nel ricorso dalla Commissione. Quest'ultima aveva rilevato, al punto 13, che “per l'acquirente non è necessario sapere se un prodotto abbia o meno un'origine precisa, a meno che detta origine non implichi una determinata qualità, particolari materie prime di base o un determinato procedimento di fabbricazione o, ancora, un certo ruolo nel folklore o nella tradizione della regione di cui trattasi”.

<sup>266</sup> CGCE, sentenza 25 aprile 1985, causa 207/83, *Commissione contro Regno Unito e Irlanda del Nord*, in *Racc.* 1985, p. 01201.

giustificata dalle esigenze di informazione del consumatore per il fatto che esse erano già adeguatamente garantite dalle norme che consentivano di far vietare l'uso di indicazioni d'origine false, a cui si doveva aggiungere la circostanza che era interesse degli stessi produttori indicare nei prodotti la loro origine nazionale. Sembra, dunque, che la Corte con tale pronuncia avesse inteso escludere la possibile giustificazione di una marchiatura d'origine a tutela della qualità, che sembrava essere stata ammessa, invece, in un inciso della sentenza precedentemente illustrata<sup>267</sup>.

Oltre alle misure nazionali che impongono di indicare l'origine straniera delle merci, è stata sottoposta alla Corte anche la questione di compatibilità con l'ordinamento comunitario di misure e provvedimenti nazionali relativi a campagne pubblicitarie volti a incitare l'acquisto di prodotti nazionali. Il primo caso su cui i giudici di Lussemburgo sono stati chiamati a esprimersi è il caso c.d. *Buy Irish*, in cui la Commissione denunciava una serie di fatti che vedevano come protagonista il governo irlandese per aver adottato una serie di provvedimenti volti a incoraggiare l'acquisto di prodotti *made in Eire*<sup>268</sup>. Quest'ultimo si difese sostenendo che i provvedimenti pubblicitari adottati non si ponevano in contrasto con l'art. 28 Tr.CE, in quanto erano privi di effetto cogente e non erano stati emanati dalle autorità pubbliche<sup>269</sup>. La Corte, invece, ritenne che il complesso di atti, anche formali, compiuti dal governo irlandese non potesse essere separato "né dalla sua origine nell'ambito del programma governativo, né dalla sua relazione con l'istituzione del contrassegno garantito irlandese, né dall'organizzazione di uno speciale sistema per l'esame dei reclami circa i prodotti così contrassegnati". Secondo la Corte, poi, potevano incorrere nel divieto di cui all'art. 28 Tr. CE anche misure nazionali prive di effetto cogente "idonee a incidere sulla condotta dei commercianti e dei consumatori" nel territorio di quello Stato membro. Sul medesimo tema è intervenuta successivamente anche la sentenza sul caso *Apple and pear Development Council*, nome riferito all'ente che fu istituito con decreto ministeriale allo scopo di fare pubblicità ad alcune varietà di frutti inglesi e gallesi<sup>270</sup>. La corte, ha, in primo luogo, evidenziato il dovere di tale ente di astenersi "da qualsiasi pubblicità mirante a sconsigliare l'acquisto di prodotti degli altri Stati membri o a svilire

---

<sup>267</sup> La questione ha riguardato anche l'Italia, ma non ha condotto all'emanazione di una sentenza da parte della Corte di giustizia. Dopo la dura presa di posizione della Commissione europea in relazione ai tentativi di introduzione di un marchio nazionale, riferito alla generalità dei prodotti agricoli ed alimentari italiani, la disposizione introdotta dal decreto legislativo n.173/1998, che (fra le altre misure per l'ammodernamento dell'agricoltura) prevedeva l'istituzione del marchio "*Made in Italy*", è rimasta inattuata.

<sup>268</sup> CGCE, sentenza del 41 novembre 1982, causa 249/81, *Commissione c. Irlanda*, in *Racc.* 1982, p. I-4022.

<sup>269</sup> Secondo il governo irlandese, l'*Irish Goods Council*, ovvero l'organismo deputato a organizzare la campagna pubblicitaria, nonostante ricevesse sovvenzioni e finanziamenti statali doveva considerarsi una società di diritto privato.

<sup>270</sup> CGCE, sentenza 13 dicembre 1983, causa 222/82, *Apple and pear Development Council c. K.J. Lewis ed altri*, in *Racc.* 1983, p. I-4120.

detti prodotti agli occhi del consumatore” e “dal consigliare al consumatore l’acquisto di prodotti locali solo perché di origine nazionale”. In secondo luogo, i giudici comunitari hanno ritenuto compatibili con l’art. 28 Tr. CE quelle misure che evidenziano “le qualità specifiche” dei prodotti dello Stato di appartenenza, nonché di campagne pubblicitarie “per la vendita di talune varietà” che indichino “le loro caratteristiche specifiche, anche se...sono tipiche della produzione nazionale”<sup>271</sup>.

Riassumendo brevemente, da quanto detto sembra doversi concludere che alla qualità non possa accordarsi la protezione assicurata dall’apposizione di un marchio d’origine. Deve tuttavia notarsi che il decreto britannico riguardava soltanto quattro categorie di prodotti – abbigliamento, elettrodomestici, calzature, coltelleria e posate – e anche la normativa irlandese illegittima si riferiva soltanto a uno specifico settore, e in entrambi i casi non si trattava di prodotti alimentari. Tale circostanza non è di poco conto, dato che proprio nel settore alimentare si è resa maggiormente ardua l’attuazione dell’art. 28 Tr. CE.

### 2.3. Le denominazioni di vendita

Il principio del “mutuo riconoscimento”, affermato dalla giurisprudenza *Cassis de Dijon*, si è dimostrato di difficile applicazione per risolvere casi relativi a prodotti agroalimentari dotati di “caratteristiche particolari”, che li distinguevano da altri prodotti simili e concorrenti, come emerge dalla sentenza resa nel 1988 nel caso *Smanor*<sup>272</sup>, relativo alla denominazione di vendita tradizionale “yogurt”. In tale importante pronuncia, la Corte ha riconosciuto, infatti, che quando il bene, legalmente prodotto in uno Stato

---

<sup>271</sup> Dopo queste due sentenze della Corte, la Commissione è peraltro intervenuta in materia di campagne pubblicitarie con una Comunicazione interpretativa riguardante le azioni degli Stati membri dirette a promuovere i prodotti agricoli e la pesca, recependo i criteri elaborati dalla giurisprudenza e operando, in aggiunta, classificazioni, specificazioni e distinzioni, ascrivibili alla preoccupazione che, in sede comunitaria, fossero ancora troppo radicate tendenze di valorizzazione pubblicitaria dell’origine nazionale dei prodotti destinati ai consumatori. V. Comunicazione della Commissione del 28 ottobre 1986, in GUCE C 272, 1986, p. 3.

<sup>272</sup> CGCE, sentenza 14 luglio 1988, causa 298/87, *Smanor SA*, in *Racc.* 1988, p. 04489. In dottrina si veda C. J. BERR, *Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises*, in *JDI*, 1989, p.410-411. Il caso preso in considerazione nella sentenza *Smanor* riguardava la denominazione di vendita “yogurt” che in alcuni Paesi membri viene riservata al prodotto contenente una elevata quantità tutto sprovvisto di tali fermenti lattici vivi. A fronte di una siffatta diversità di composizione del prodotto la Corte non ha imposto l’osservanza del principio del mutuo riconoscimento con la conseguenza di accettare come legittimo un prodotto che appariva del tutto diverso da quello tradizionale francese ma che veniva presentato sul mercato francese con la stessa denominazione di vendita “yogurt”. V. F. CAPELLI, *Yogurt francese e pasta italiana. (Due sentenze e una proposta di soluzione)*, in *DCSI*, 1988, p. 389.

membro e venduto in un altro Stato membro, si discosti in modo notevole per quanto riguarda la composizione o le caratteristiche qualitative da quello commercializzato in quest'ultimo Stato membro ed ivi immesso nel mercato con una denominazione divenuta tradizionale, i giudici di quest'ultimo Stato non sono tenuti ad applicare il principio del mutuo riconoscimento, ma possono pretendere che il prodotto proveniente dal primo Stato membro venga commercializzato all'interno del territorio del secondo Stato membro con una denominazione di vendita diversa da quella impiegata per la vendita del prodotto nazionale tradizionale.

Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante in questa sede d'indagine perché, anche se non si pone a tutela della provenienza dei prodotti in quanto tale, costituisce un passo in avanti sul piano della tutela delle caratteristiche intrinseche dei prodotti alimentari, che si aggiunge alla tutela accordata ai principi di non discriminazione e di libera circolazione. Il fatto che si trattasse di una prospettiva nuova è dimostrato anche dal contrasto che tale pronuncia ha generato in sede comunitaria tra due Direzioni generali della Commissione europea: la Direzione generale del Mercato interno, il cui scopo è tutelare la libera circolazione delle merci nel mercato unico, e la Direzione generale dell'Agricoltura, interessata a valorizzare la qualità dei prodotti agroalimentari. La politica di quest'ultima, in un mercato come quello europeo incentrato in particolar modo sull'economia agricola, ha prevalso ed è sfociata oltre che nell'adozione di una politica agricola comune, anche nell'adozione di due Regolamenti: il n. 2081/92<sup>273</sup> (ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006) e il n. 2082/92<sup>274</sup> (ora sostituito dal Regolamento (CE) n. 509/2006), che hanno istituito dei sistemi esclusivi e completi, destinati a rafforzare il valore e la protezione di denominazioni di prodotti agroalimentari specifici per la loro origine geografica (DOP e IGP) oppure per i metodi tradizionali di produzione (STG), dei quali si tratterà nei paragrafi successivi.

Il percorso delineato, dunque, svela come anche il campo dell'origine delle merci testimoni un mutamento dei valori ai quali l'ordinamento sovranazionale intende accordare tutela. Si è passati, in altre parole, dal mero interesse di realizzare il liberalismo economico alla necessità di valorizzare il territorio e di prevedere un sistema di protezione per una nuova categoria di individui, ovvero i consumatori, giungendo nel caso del sistema di registrazione europea ad accordare loro una tutela direttamente azionabile dinanzi alle autorità giudiziarie, seppur con alcuni profili di criticità che di seguito si illustreranno.

---

<sup>273</sup> Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, pubblicato in *GUCE* del 24 luglio 1992, n. 208, pp. 1-8.

<sup>274</sup> Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, pubblicato in *GUCE* del 24 luglio 1992, n. 208, pp. 9-14.

## 2.4. Le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette

Con i due regolamenti del 1992, emanati in riferimento all'articolo 43, contenuto nel titolo secondo "Agricoltura", del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, il legislatore comunitario ha inteso favorire la diversificazione della produzione agricola, incoraggiando i produttori a commercializzare prodotti con un forte valore aggiunto. Tali regolamenti, da un lato, offrono alle denominazioni registrate una protezione giuridica omogenea a livello europeo contro qualsiasi usurpazione, evocazione o imitazione, dall'altro, offrono al consumatore un'informazione sull'origine, la natura o il modo di produzione o di fabbricazione del prodotto, così da ridurre i rischi che vengano immessi sul mercato prodotti di imitazione che usurpino o evocano la denominazione di un certo prodotto per beneficiare indebitamente della sua notorietà. Entrambi i Regolamenti, poi, hanno inteso espressamente favorire lo sviluppo delle zone rurali e delle popolazioni che vivono in tali zone esercitando attività legate all'agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli<sup>275</sup>.

A fronte della nuova attenzione per la valorizzazione delle caratteristiche qualitative dei prodotti agroalimentari, tuttavia, si è osservato che il legislatore comunitario non ha chiarito nei Regolamenti del 1992 cosa dovesse intendersi con il termine "qualità"<sup>276</sup>. Sul punto, vale la pena ricordare che durante i lunghi negoziati, svoltisi in seno al Consiglio, che precedettero l'adozione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, fu abbandonata la proposta della Commissione di subordinare il beneficio della DOP o IGP alla "qualità superiore" dei prodotti in questione. A causa delle divergenze troppo importanti tra gli Stati membri sulla definizione di "qualità", si rivelò impossibile raggiungere un compromesso

---

<sup>275</sup> Il secondo *considerando* del Regolamento n. 2081/92 precisa "che la promozione di prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, in quanto garantirebbe, da un lato, il miglioramento dei redditi degli agricoltori e favorirebbe, dall'altro lato, la permanenza della popolazione rurale nelle zone suddette". Anche il Regolamento n. 2082/92 persegue tale finalità. Il *considerando* n. 2, infatti, precisa "che la promozione di prodotti specifici può rappresentare la carta vincente per il mondo rurale, in particolare nelle zone svantaggiate o periferiche, sia per l'accrescimento di reddito che può recare ai produttori, sia per l'effetto stabilizzatore esercitato sulla popolazione rurale di tale zona."

<sup>276</sup> La "qualità" è una nozione complessa, poiché non è determinata da un solo fattore. Secondo una definizione internazionale, essa è "l'insieme degli aspetti e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che si riveli in grado di soddisfare esigenze dichiarate o implicite" (Norma ISO 8402/86). Con specifico riferimento ai prodotti agroalimentari, il Commissario F. Fishler nell'udienza pubblica al Parlamento europeo del 21 giugno 2001, ha distinto i diversi aspetti del concetto di qualità: a) aspetti obbligatori e non negoziabili, come la sicurezza degli alimenti e il rispetto delle norme in materia di ambiente; b) aspetti relativi e facoltativi, legati alle abitudini alimentari e alle preferenze del consumatore. In questa seconda categoria rientrerebbe la provenienza del prodotto.

realista e si preferì basare il concetto delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche non già su una qualità “elevata”, ma sul criterio della distinzione dei singoli prodotti per le loro caratteristiche intrinseche<sup>277</sup>. Come è stato notato dalla dottrina, dunque, non vi è una qualità definita in modo univoco dalla normativa comunitaria, ma tante qualità che traducono l'estrema diversità delle culture e delle tradizioni della Comunità europea.

Deve notarsi che tali denominazioni non hanno nulla a che vedere con i marchi d'origine. Infatti, come si è detto nel precedente capitolo, mentre questi ultimi hanno lo scopo di indicare il Paese da cui proviene il bene, le denominazioni istituite con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 comportano un collegamento tra le caratteristiche tipiche del prodotto e il luogo di produzione, ma non indicano lo Stato d'origine.

Il tema dell'origine dei prodotti alimentari è stato successivamente affrontato dal legislatore comunitario con la Direttiva 2000/13/CE<sup>278</sup>, sostitutiva della precedente Direttiva n. 79/112/CEE. Lo stesso legislatore è, poi, intervenuto con norme specifiche per imporre in alcuni casi l'indicazione dell'origine di determinati prodotti. La Direttiva 2001/110/CE<sup>279</sup> concernente il miele, ad esempio, prevede all'art. 2, comma 4, che debbono essere indicati nell'etichetta il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto. Inoltre, laddove sia originario di più Stati membri o Paesi terzi l'indicazione potrà essere sostituita dalle espressioni “miscela di mieli originari della CE”, “miscela di mieli non originari della CE”, “miscela di mieli originari e non originari della CE”<sup>280</sup>. Anche in questo caso, come accennato in precedenza, il legislatore non si è premurato di specificare i criteri a cui ci si deve riferire per stabilire l'origine. Si tratta di un problema, quello riguardante tali criteri individuativi, di non poco conto e che ha creato equivoci paradossali e bizzarri, come si vedrà in seguito<sup>281</sup>.

---

<sup>277</sup> Sul concetto di qualità alimentare v. S. VENTURA, *Principi di diritto dell'alimentazione*, Milano, 2001, p. 25 ss.

<sup>278</sup> Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, pubblicata in *GUL* 109 del 6.5.2000, pagg. 29-42.

<sup>279</sup> Direttiva n. 2001/110/CE del Consiglio del 20 dicembre 2001 concernente il miele, pubblicata in *GUL* 10 del 12.1.2002, pp. 4752.

<sup>280</sup> Sul tema si veda anche European Commission. Directorate-General for Agriculture and rural development, D(2005)9538, RIPAC/2005/03, Nota esplicativa su implementazione della Direttiva del Consiglio 2001/110/CE relativa al miele.

<sup>281</sup> Sul tema il legislatore comunitario ha emanato una serie di provvedimenti che riguardano essenzialmente prodotti freschi, come il pesce, che deve essere offerto in vendita con l'indicazione del luogo di cattura. Con riferimento ai prodotti ortofrutticoli, il regolamento (CE) n. 2200/96, afferma al considerando n. 5 che “le esigenze dei consumatori circa le caratteristiche degli ortofrutticoli richiedono che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti sino al commercio al dettaglio incluso”. Per favorire il commercio dei prodotti ortofrutticoli, poi, all'art. 35, comma 9, si

Deve notarsi come il tema riguardante l'indicazione dell'origine sia stato affrontato da diverse normative settoriali, talvolta contenute in direttive, altre volte in regolamenti. La scelta del diverso strumento giuridico riflette indubbiamente il fine e il valore perseguito. È piuttosto significativo, in proposito, il *considerando* n. 3 del Regolamento (CE) n. 21/2004, ove si sottolinea la necessità di adottare una disciplina maggiormente rigorosa sull'etichettatura della carne, dato che le crisi sanitarie hanno reso ancor più evidente l'insoddisfacente attuazione della Direttiva n. 92/102/CEE che si occupava della materia anteriormente al regolamento<sup>282</sup>. Si sottolinea, inoltre, che in questo delicato settore il legislatore oltre ad optare per uno strumento più incisivo ha anche indicato i criteri che devono seguirsi per l'indicazione dello Stato membro.

### *3.1 Regolamenti su DOP e IGP*

#### *3.1. Il Regolamento (CEE) n. 2081/92*

Il Regolamento n. 2081 ha instaurato un sistema comunitario esclusivo di registrazione per i prodotti agroalimentari ad esclusione di quelli vitivinicoli, disciplinati da apposite normative<sup>283</sup>, volto a offrire ai produttori interessati la possibilità di proteggere a livello europeo il nome geografico di un prodotto. Con tale Regolamento la Comunità europea, oltre a valorizzare la qualità dei prodotti provenienti da zone geografiche

---

prevede che qualora venga provata l'origine comunitaria dei prodotti possa essere accordata una restituzione sui prezzi all'esportazione.

<sup>282</sup> Nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, poi, la Direttiva del Consiglio 90/425/CEE del 26 giugno 1990 ha previsto l'obbligo d'identificare e registrare gli animali destinati agli scambi intracomunitari allo scopo di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine in caso di contestazione sanitaria, nonché per poter gestire correttamente i fondi da destinare agli allevatori. Tale normativa è stata successivamente rafforzata dalla Direttiva del Consiglio 92/102/CEE. Le crisi sanitarie hanno tuttavia dimostrato l'insoddisfacente applicazione delle direttive e hanno evidenziato la necessità che tali normative fossero migliorate, specie introducendo norme più rigorose e specifiche. A tal fine, sono stati adottati il Regolamento (CE) n. 1760/2000, istitutivo di un sistema di identificazione per i bovini, e il successivo Regolamento (CE) n. 21/2004, riguardante gli animali di specie ovina e caprina. Si noti che quest'ultimo prevede, nell'allegato A, che i marchi auricolari e gli altri mezzi di identificazione devono riportare il codice (a due lettere) dello *Stato membro* dell'azienda in cui l'animale è stato identificato per la prima volta. Si noti che anche il Regolamento (CE) n. 1760/2000 impone l'obbligo di indicazione del Paese d'origine sull'etichetta dei prodotti, specificando anche i criteri da seguire per l'indicazione dello Stato membro.

<sup>283</sup> Per un'ampia trattazione sul tema v. E. M. APPIANO, S. DINDO, *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contr. impr. eur.*, 2007, pp. 455-500.

determinate, ha inteso anche favorire le popolazioni che in tali aree esercitano la loro attività.

La protezione accordata dal regolamento consiste nel riservare l'uso esclusivo del nome a favore dei soli produttori o trasformatori che svolgono la loro attività nella regione o nel luogo designato dal nome tutelato, vietando agli altri operatori l'uso della denominazione protetta (art. 13). Si tratta dunque di un diritto che consente soltanto ai produttori o trasformatori della zona in questione di far figurare nell'etichetta o nella pubblicità del prodotto il nome registrato accompagnato dalla menzione "denominazioni d'origine protetta" (DOP) o "indicazione geografica protetta" (IGP)<sup>284</sup>.

Il requisito fondamentale richiesto per ottenere la registrazione comunitaria è l'esistenza di un intenso legame tra il prodotto e una particolare zona alla vegetazione specifica esistente, alla razza animale, a dei sistemi di produzione locali e così via. Tale legame con il territorio può dar luogo alla concessione di una DOP, oppure a una IGP.

Nonostante la notevole similarità delle due denominazioni, dato che con riferimento ad entrambe occorre provare l'esistenza di un nesso tra i prodotti per i quali si chiede la protezione del nome geografico e il loro luogo d'origine, deve sottolinearsi che tale legame è molto intenso nel caso delle DOP, meno invece per le IGP<sup>285</sup>. Con riferimento a queste ultime, infatti, le materie prime utilizzate non sono necessariamente originarie dell'area

---

<sup>284</sup> F. CAPELLI, *La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo*, in *DCSI*, 1993, p.7; ID., *La protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell'Unione europea*, in *DCSI*, 2001, pp. 177-207; ID., *La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità*, in *DCSI*, 1988, p. 531; G. MARENCO, *I termini "Sekt" e "Weinbrand" non sono riservati ai prodotti tedeschi*, in *DCSI*, 1975, p. 358; G. COSTATO, *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, p. 488; F. ALBISSINI, *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, p. 23; R. DAMIANI, *La Corte di giustizia delle Comunità Europee tra esigenze di libera circolazione delle merci e tutela dei consumatori dei prodotti agro-alimentari di qualità*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 1999, p. 1206.

<sup>285</sup> Le due categorie di nomi protetti sono definite all'art. 2, par. 2, nel modo seguente:

- 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, e
  - la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengono nell'area 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:
  - originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
  - di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nell'area geografica determinata.



geografica protetta. Anche la sola trasformazione o elaborazione del prodotto in tale zona, infatti, potrebbe essere sufficiente. Ad esempio per la birra Newcastle Brown Ale, il torrone Jijona e per lo speck dell'Alto Adige sono stati determinanti ai fini dell'attribuzione della tutela IGP i procedimenti di fabbricazione locali, mentre si è rivelata indifferente la provenienza delle materie prime utilizzate.

Si noti che le DOP e IGP si differenziano dalle c.d. *indicazioni di provenienza* o *indicazioni di origine semplici*, le quali sono soltanto destinate a informare il consumatore del fatto che il prodotto proviene da un luogo, da una regione o da un Paese determinato. Esse dunque non implicano alcun legame tra qualità e provenienza geografica, pertanto, lungi dal poter riservare l'uso esclusivo del nome, potrebbero essere sanzionate soltanto se false o erranee, in quanto violative dell'art. 2, par. 1, lett. a) della, già menzionata, Direttiva n. 2000/13/CE sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari nonché la relativa pubblicità. Tale direttiva non può invece impedire l'uso di una denominazione geografica per un prodotto della zona in questione anche se l'elaborazione del prodotto è avvenuta secondo regole differenti<sup>286</sup>.

Per meglio comprendere le problematiche sottese a tale Regolamento, che in seguito si analizzeranno, si ritiene opportuno ripercorrere brevemente la procedura da esso prevista per l'attribuzione della denominazione o indicazione geografica.

Innanzitutto, come si è accennato, la denominazione DOP o IGP è riservata al prodotto agro-alimentare la cui produzione avviene in una zona geografica determinata e il cui confezionamento si verifica conformemente ai criteri stabiliti in un *disciplinare* depositato in sede comunitaria. Precisamente, la domanda di registrazione del nome deve essere presentata allo Stato membro da parte di produttori o di trasformatori interessati. La domanda comprende un disciplinare di produzione che contiene il nome e la descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica, il metodo di fabbricazione, gli elementi idonei a provare il legame del prodotto con il luogo d'origine ed i riferimenti alle strutture di controllo. Lo Stato membro a cui viene presentata tale domanda, laddove la ritenga giustificata, provvede a trasmettere la richiesta alla Commissione. Quest'ultima, qualora giunga alla conclusione che il nome può essere protetto, pubblica la domanda, corredata degli elementi principali del disciplinare, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così da consentire ai terzi interessati di valutare la situazione. Se entro sei mesi dalla pubblicazione nessuna opposizione di uno Stato membro, o di un Paese terzo, viene notificata, può essere ottenuta la registrazione, che comporta l'inserimento della denominazione nel registro delle DOP o IGP tenuto dalla Commissione. All'opposto, qualora sia stata notificata una dichiarazione d'opposizione, la Commissione potrà aprire una c.d. "procedura d'opposizione"<sup>287</sup>. Si noti che l'art. 17 ha previsto una procedura

---

<sup>286</sup> Sulle indicazioni di provenienza, CGCE, sentenza 10.11.1992, causa C-3/91, *Exportur*, in *Racc.*, 1992, p. I-5529.

<sup>287</sup> Qualora la Commissione constatasse che l'opposizione è ricevibile, dovrà rivolgersi agli Stati membri interessati, invitandoli a cercare una soluzione entro tre mesi. Se non si trova un accordo, la Commissione decide sulla registrazione, nell'ambito della procedura del Comitato di

semplificata per le denominazioni protette a livello nazionale prima del 26 gennaio 1994, data entro la quale gli Stati membri potevano notificare alla Commissione le denominazioni già tutelate in un sistema nazionale. In riferimento a tali denominazioni, la Commissione si è pronunciata in modo rapido, senza la procedura formale di opposizione.

Un altro aspetto fondamentale della disciplina delle DOP e IGP è costituito dal regime di controllo previsto dall'art. 10 del regolamento. Mentre la responsabilità dei controlli ricade sugli Stati membri, l'attività di vigilanza spetta da una struttura *ad hoc*, che può consistere o direttamente in un'autorità pubblica oppure in un organismo privato autorizzato a tal fine dalla pubblica amministrazione<sup>288</sup>. La finalità dell'attività di controllo è garantire che i prodotti recanti tale menzione protetta rispondano ai requisiti fissati dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il produttore del prodotto avente i requisiti richiesti dal disciplinare e accertati dall'apposito organismo di controllo ha il diritto di utilizzare la DOP o IGP nella commercializzazione del suo prodotto, eventualmente in aggiunta al marchio di fabbrica, idoneo a distinguere il proprio prodotto dai quelli concorrenti ugualmente legittimati a utilizzare la DOP o IGP. Oltre al marchio di fabbrica, il produttore potrebbe anche aggiungere il *logo* comunitario introdotto dal Regolamento (CE) n. 1726/98<sup>289</sup>. Si precisa che produttori diversi che producono prodotti concorrenti aventi, tutti, il diritto di utilizzare la stessa DOP o IGP, possono riunirsi in consorzio e registrare, a nome del consorzio, un marchio collettivo di proprietà del consorzio medesimo. Tale marchio per poter effettivamente contraddistinguere i prodotti del consorzio, dovrà essere composto da segni e simboli specifici, così da distinguersi dalla semplice DOP o IGP.

---

Regolamentazione, mentre se si raggiunge un accordo la Commissione procederà alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'opposizione di cui si è detto è ricevibile dalla Commissione, *ex art. 7, par. 4, del Regolamento*, soltanto: - se il prodotto non soddisfa le condizioni relative alla definizione dell'indicazione geografica o della denominazione d'origine; - se si tratta di una denominazione generica, quindi non registrabile; - se la registrazione del nome proposto può danneggiare una denominazione totalmente o parzialmente omonima, un marchio già esistente, oppure un prodotto che si trovi legalmente sul mercato durante almeno i cinque anni precedenti la data di pubblicazione della domanda di registrazione.

<sup>288</sup> Dal 1.1.1998 per ottenere l'autorizzazione, gli organismi privati devono conformarsi alla norma EN 45011 del 26.6.1989 che stabilisce una serie di requisiti, in particolare in materia di certificazione.

<sup>289</sup> Regolamento (CE) n. 1726/98 della Commissione del 22 luglio 1998 che modifica il Regolamento (CEE) n. 2037/93 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUL* 224 dell' 11.8.1998, pp. 1-43.

### *3.2. Il Regolamento (CEE) n. 2082/1992*

Questo secondo Regolamento del 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari<sup>290</sup>, tende a valorizzare prodotti che si differenziano rispetto ad altri per un metodo di produzione specifico e tradizionale e non per un legame con un'area geografica determinata. Dunque, i nomi registrati nell'elenco delle STG non sono riservati ai produttori di una certa zona, ma possono essere utilizzati da qualsiasi produttore che rispetti il disciplinare di produzione, senza che venga in alcun rilievo il luogo di esercizio dell'attività. Si tratta di un sistema di attestazione riguardante i prodotti che utilizzano materie prime tradizionali, che abbiano una composizione tradizionale o siano ottenuti secondo metodi di trasformazione o di produzione di tipo tradizionale.

Mentre la procedura di registrazione può dirsi analoga a quella prevista dal Regolamento (CEE) n. 2081/92, una notevole differenza si registra invece sul piano della tutela giuridica. Il Regolamento sulle STG infatti non sembra conferire un diritto di proprietà industriale, e quindi un diritto esclusivo, considerato che il nome registrato può essere utilizzato da chiunque rispetti il disciplinare di produzione relativo a un determinato prodotto.

L'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 ha previsto due tipi di tutela, una parziale e una assoluta. La prima ricorre quando il nome non è registrato da solo, ma associato alla menzione STG e, eventualmente, al simbolo comunitario; la seconda si ha invece quando il nome registrato, anche non accompagnato dalla menzione STG e dal simbolo comunitario, è riservato al prodotto conforme al disciplinare di produzione, se è stata fatta richiesta in tal senso nella domanda e se il nome non è già utilizzato in modo legale, notorio ed economicamente significativo per prodotti analoghi<sup>291</sup>.

### *3.3. Il Regolamento (CE) n. 509/2006*

Il sistema introdotto nel 1992 è stato recentemente modificato da due regolamenti del 2006, emanati con riferimento all'articolo 37, contenuto nel titolo secondo

---

<sup>290</sup> L'art. 2 precisa che per "attestazione di specificità" si intende il riconoscimento da parte della Comunità della specificità di un prodotto al momento della sua presentazione, conformemente al regolamento, e che per "specificità" si intende l'elemento o l'insieme degli elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria.

<sup>291</sup> Ad esempio, il termine "mozzarella" è stato registrato con una denominazione parziale, ai sensi dell'art. 13, par. 1. Conseguentemente, il nome associato alla segno STG ed eventualmente al simbolo comunitario è riservato al prodotto conforme al disciplinare di produzione, che prevede un metodo tradizionale di produzione. I produttori che non rispettano tale disciplinare possono invece continuare a utilizzare il nome "mozzarella". Si noti che con il Regolamento n. 1107/96 è stata, invece, registrata la DOP "Mozzarella di bufala campana".

“Agricoltura”, del Trattato CE (ora art. 43 TFUE), per rendere compatibili le regole comunitarie con quelle del WTO, in seguito al *panel* reso il 20 aprile 2005<sup>292</sup>. La controversia, che contrapponeva Stati Uniti e Australia da un lato e l’Unione europea dall’altro, aveva come oggetto la legittimità del Regolamento (CE) n. 2081/92. Secondo i Paesi ricorrenti, la normativa europea violava diverse disposizioni degli accordi TRIPS, ed in particolare la clausola della nazione più favorita, prevista dall’articolo 3.1. Il Regolamento in questione prevedeva infatti che, ai fini della concessione della tutela legale della denominazione, dovesse sussistere una condizione di reciprocità col Paese richiedente. Il *panel*, tuttavia, nel dare ragione a USA e Australia, ha sancito una sostanziale vittoria per l’Europa. Nel riconoscere il rango di proprietà intellettuale alle denominazioni geografiche il *panel* ha infatti ritenuto che il Regolamento (CE) n. 2081/92 non fosse in contrasto con le disposizioni TRIPS sui marchi (articolo 16), in quanto rientrante nelle eccezioni di cui all’articolo 17 TRIPS. In altre parole il *panel*, mentre ha imposto all’Unione europea di abbandonare il criterio di reciprocità nella concessione di denominazioni geografiche, ha accolto al contempo il principio sostenuto dagli avvocati dell’Unione, secondo i quali sussiste nella normativa WTO un principio di coesistenza tra denominazioni geografiche e marchi, argomento sul quale si tornerà in seguito, limitando in questa sede l’analisi ai due nuovi Regolamenti comunitari.

Il Regolamento (CE) n. 509/06<sup>293</sup> ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 2082/1992<sup>294</sup>, eliminando la condizione di reciprocità per l’iscrizione di prodotti non provenienti dall’Unione<sup>295</sup>.

In dottrina<sup>296</sup> si è sottolineato che il legislatore avrebbe, con la riforma, perseguito anche l’ulteriore scopo di dare impulso all’uso di tale segno distintivo. In riferimento a

---

<sup>292</sup> V. *infra* capitolo VII, par. 7..

<sup>293</sup> Regolamento (CE) N. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in GU L 93 del 31.03.2006, pp. 1-11.

<sup>294</sup> Il *considerando* n. 14 afferma che “Per non falsare le condizioni della concorrenza, ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare un nome registrato, abbinato ad un’indicazione particolare e, se del caso, al simbolo comunitario associato all’indicazione “specialità tradizionali garantite” oppure un nome registrato come tale, purché il prodotto agricolo o alimentare che produce o trasforma sia conforme al disciplinare corrispondente e il produttore si avvalga dei servizi di autorità od organismi di verifica, in conformità delle disposizioni del presente regolamento”.

<sup>295</sup> L’art. 16 prevedeva che: “Fatte salve le disposizioni degli accordi internazionali, il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli o alimentari provenienti da un paese terzo a condizione che: - il paese terzo sia in grado di offrire garanzie identiche o equivalenti a quelle di cui agli articoli 4 e 6; - nel paese terzo esista un sistema di controllo equivalente a quello definito dall’art. 14; - il paese terzo sia disposto ad accordare ai prodotti agricoli o alimentari corrispondenti che beneficiano di un’attestazione comunitaria di specificità, provenienti dalla Comunità, una tutela equivalente a quella esistente nella Comunità”.

quest'ultimo profilo e rispetto alla regolamentazione precedente, infatti, si sottolinea il ravvicinamento delle STG alle DOP e IGP. Ciò risulterebbe, in particolare, dalla previsione di cui all'art. 3, che rispetto alla "fumosa" formulazione della corrispondente norma contenuta nel Regolamento (CE) n. 2082/1992, la quale operava una serie di rinvii, stabilisce ora che "La Commissione tiene un registro aggiornato delle specialità tradizionali garantite riconosciute a livello comunitario a norma del presente regolamento. Il registro distingue due elenchi di specialità tradizionali garantite, a seconda che l'uso del nome del prodotto o dell'alimento sia o meno riservato ai produttori che rispettano il relativo disciplinare".

Deve notarsi, tuttavia, che nella sostanza la norma è rimasta identica e continua altresì a permanere, com'è naturale, la vera differenziazione rispetto alle DOP e IGP, ovvero l'assenza del collegamento con una determinata area geografica.

La novità maggiormente significativa, invece, consiste nel rendere più chiara e articolata la possibilità che la presentazione della domanda venga inoltrata da produttori non comunitari. A tal fine, ai sensi dell'art. 7, par. 7, la domanda potrà essere trasmessa "direttamente" oppure per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato. In entrambi i casi non sembra che in capo allo Stato terzo incomba alcun onere di verifica, come diversamente è previsto per gli Stati membri della Comunità. Sul punto, dunque, sembra emergere una disparità di trattamento e un'aggravio della procedura per i produttori comunitari rispetto ai non comunitari, quasi invertendo la problematica cui si è voluto sopperire con la riforma del 2006.

Dopo la pubblicazione della registrazione nella Gazzetta Ufficiale della STG, si prevede, all'art. 9, che nel termine di sei mesi ogni Stato membro o Paese terzo possano opporsi, presentando alla Commissione una dichiarazione debitamente motivata. Tale dichiarazione può essere presentata anche da ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello in cui è chiesta la registrazione oppure in un Paese terzo. Il regolamento prevede, poi, che anche la dichiarazione di opposizione proposta dalle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in un Paese terzo possa essere presentata alla Commissione direttamente o per il tramite delle autorità del Paese terzo. Invero, si nota che il termine previsto per la presentazione è lo stesso sia che la persona si trovi in un Paese membro o in uno Stato terzo. In altre parole, non risulta dalla lettura della norma, una diversa modulazione dei termini entro cui proporre le dichiarazioni che tenga conto delle tempistiche necessarie per la trasmissione<sup>297</sup>.

---

<sup>296</sup> L.COSTATO, *DOP, IGP, STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Riv. dir. agrario*, pp. 351-359.

<sup>297</sup> Il Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, in *GU L 275* del 19.10.2007, pp. 3-15, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 509/2006, prevede che le dichiarazioni di opposizione possono essere redatte in conformità dell'allegato III del regolamento stesso e che il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del Regolamento n. 509 inizia a decorrere dalla data di invio della Commissione agli interessati per raggiungere un accordo.

Merita qualche considerazione, infine, la necessità che le specialità tradizionali garantite beneficino di un regime di controlli basato sul Regolamento (CE) n. 882/2004<sup>298</sup>, volti a verificare la conformità alle norme sulla salute e il benessere degli animali. L'introduzione di questo regime di controlli, rispetto alla disciplina previgente, sembrerebbe finalizzata ad evitare, o quantomeno ridurre, il ripetersi delle crisi alimentari recenti, che hanno allarmato tanto il mercato europeo, quanto quello mondiale. E ciò in considerazione del fatto che, rispetto alle denominazioni e indicazioni protette, le specialità tradizionali garantite non offrono quella garanzia aggiunta derivante dalla localizzazione del prodotto in un determinato territorio. Al fine di limitare tali inconvenienti, forse, si sarebbe potuto evitare che, come previsto dall'art. 13, i nomi registrati possano continuare ad essere utilizzati nell'etichettatura dei prodotti che non corrispondono al disciplinare registrato, ancorché in tali casi non possa essere apposta l'indicazione "specialità tradizionale garantita", né la sua abbreviazione, né il logo comunitario.

### 3.4. Il Regolamento (CE) n. 510/2006

Anche l'originaria disciplina in tema di denominazioni d'origine e indicazioni geografiche è stata in parte modificata nel 2006 con il nuovo Regolamento n. 510<sup>299</sup>, al medesimo scopo di rendere compatibili le regole comunitarie con quelle previste in seno al WTO, come emerge dai *consideranda* n. 12 -14<sup>300</sup> del Regolamento n. 510, prevedendo, in particolare, la possibilità di registrare una DOP o IGP non comunitaria qualora essa sia già protetta nel Paese d'origine.

Alla stregua delle modifiche apportate alla previgente disciplina, può essere inoltrata alla Commissione anche una domanda di registrazione riguardante una zona geografica situata in un Paese terzo, composta dagli elementi previsti dal paragrafo 3 e dagli elementi idonei a provare che la denominazione trova già protezione nel Paese d'origine.

Per quanto riguarda le altre novità introdotte, sembra che nel complesso il regolamento cerchi di evitare registrazioni "facili", come può desumersi da alcune disposizioni. Anzitutto, è stata rafforzata la previsione di esclusione della registrabilità delle DOP e IGP quando possa determinare confusione con altre denominazioni, anche se, contemporaneamente, è espressamente prevista come normale la registrazione di denominazioni parzialmente omonime, purché opportunamente differenziate. Allo stesso fine sembra volta la previsione secondo cui il contenuto del disciplinare deve essere più rigoroso e dettagliato, nonché la necessità che lo stesso evidenzi gli elementi che

---

<sup>298</sup> Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in *GU* L 39 del 30.04.2004, pp. 1-54.

<sup>299</sup> Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, pubblicato in *GU* L 93 del 31.3.2006, pp. 12-25.

giustificano il legame fra le qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico<sup>301</sup>.

In proposito, similmente a quanto previsto dal regolamento relativo alle “specialità tradizionali garantite”, anche con riferimento alle DOP e IGP al rafforzamento e alla maggiore articolazione della fase nazionale di registrazione non corrisponde un'altrettanto articolata procedura nel caso in cui la domanda di registrazione riguardi prodotti relativi ad aree geografiche situate in Paesi terzi.

È utile ricordare, da ultimo, che anche il nuovo Regolamento, come il precedente, non si applica ai prodotti del settore vitivinicolo.

#### *4. Analisi della giurisprudenza comunitaria relativa alle denominazioni d'origine*

##### *4.1. Sul potere degli Stati membri di disciplinare autonomamente le denominazioni d'origine*

Il Regolamento (CE) n. 2081/92, in sede applicativa, ha dato luogo ad alcuni dubbi interpretativi.

Da un punto di vista formale, si è avuto un iniziale contrasto dottrinale in merito alla possibilità che gli Stati membri, dopo l'entrata in vigore di tale Regolamento, mantenessero il potere di disciplinare in modo autonomo, le denominazioni di origine geografica dei prodotti agro-alimentari nazionali. Alcuni autori, infatti, richiamandosi all'orientamento della Commissione<sup>302</sup>, ritenevano che tale potere sarebbe stato attribuito dal citato Regolamento in via esclusiva alla Comunità Europea.

Sul tema ebbe modo di pronunciarsi la Corte di giustizia in via pregiudiziale. La questione fu inizialmente sollevata nell'ambito dei procedimenti penali promossi a carico dei signori *Chiciak e Fol*<sup>303</sup>, i quali misero in commercio formaggi utilizzando una

---

<sup>301</sup> Precisamente, alla lett. *f*) dell'art. 4 è previsto che il disciplinare indichi: “i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l'ambiente geografico di cui all'articolo 2, paragrafo 1 lettera a) o, a seconda dei casi, ii) il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l'origine geografica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b)”.

<sup>302</sup> In questo dibattito la Commissione si era inserita con una Comunicazione dell'ottobre del 1993 nella quale veniva sostenuta la tesi radicale dell'attribuzione alla Comunità europea del potere esclusivo di disciplinare le denominazioni di origine a livello comunitario: comunicazione pubblicata in *GUCE*. C 273 del 9 ottobre del 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”.

<sup>303</sup> CGCE, sentenza 9.06.1998, cause riunite C-129/97 e C-130/97, *Chiciak e Fol*, in *Racc.*, 1998, I, p. 3315.

denominazione d'origine protetta. Gli imputati erano produttori caseari perseguiti per avere usato la denominazione *Époisse*, denominazione di origine protetta istituita da un decreto francese del 1995, riservata ai formaggi le cui caratteristiche erano stabilite in un decreto francese del 1991, relativo alla denominazione d'origine *Époisse de Bourgogne*, quest'ultima registrata a livello comunitario conformemente alla procedura abbreviata di cui all'art. 17 del Regolamento del 1992. Nel corso del procedimento innanzi alla Corte, i signori Chiciak e Fol affermarono che essi avevano utilizzato legalmente la denominazione *Époisse*, poiché il decreto del 1995 doveva considerarsi violativo del Regolamento comunitario del 1992, che riserverebbe alla Commissione la competenza esclusiva ad attribuire una protezione alle denominazioni d'origine, vietando agli Stati membri di legiferare in materia.

La Corte, con sentenza del 9 giugno 1998, nell'interpretare pregiudizialmente il Regolamento comunitario, ne richiamò i *consideranda* settimo e dodicesimo, secondo i quali il Regolamento ha lo scopo di garantire una protezione uniforme nella Comunità rispetto alle denominazioni geografiche ad esso conformi. Qualora uno Stato membro ritenesse necessaria una modifica della denominazione d'origine, di cui è stata chiesta la registrazione conformemente al Regolamento, dovrà rispettare le procedure stabilite a tal fine, ovvero nel rispetto della procedura di cui all'art. 9, che rinvia all'art. 6. Dunque, la Corte ha stabilito che uno Stato membro non può, adottando disposizioni nazionali, modificare una denominazione d'origine per la quale ha chiesto la registrazione conformemente all'art. 17, e non può proteggerla a livello nazionale.

La questione è stata, poi, affrontata anche nella successiva sentenza resa nel caso *Gorgonzola*<sup>304</sup>, in cui si è affermato che l'argomento secondo cui la tutela concessa da uno Stato membro ad una denominazione d'origine continuerebbe a sussistere dopo la registrazione perché di portata superiore a quella della tutela comunitaria è contraddetto dal dettato stesso del Regolamento che *“consente agli Stati membri di mantenere la protezione nazionale di una denominazione solo fino alla data in cui venga presa una decisione in merito alla registrazione come denominazione protetta a livello comunitario”*.

L'argomento di cui si tratta è stato nuovamente affrontato dalla Corte di giustizia su rinvio del Bundesgerichtshof con l'ordinanza del 2 luglio 1998<sup>305</sup>. All'origine della domanda del giudice tedesco vi era il fatto che, in tema di denominazioni di origine, la Germania aveva adottato disposizioni interne di carattere generale<sup>306</sup>, distinguendo in particolare le

---

<sup>304</sup> CGCE, sentenza del 4 marzo 1999, C-87/97, *Gorgonzola*, in *Racc.*, p. I-1301.

<sup>305</sup> CGCE, sentenza 7.11.2000, causa 312/98, *Schutzverband c. Warsteiner Brauerei*, in *Racc.*, 2000, p. I-09187. V. commento di E. MONTELIONE, *Il territorio come regola: alcune considerazioni a margine del caso Warsteiner*, in *Giur. it.*, 2001, p. 1650; F. CAPELLI, *Dal “Cassis de Dijon” alla birra tedesca*, in *DCSI*, 1987, p. 725.

<sup>306</sup> In Germania, l'art. 3 del *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* (legge tedesca sulla concorrenza sleale, “*UWG*”) del 7 giugno 1909, dispone che “Contro chiunque fornisca, nell'ambito di relazioni commerciali, per ragioni di concorrenza, indicazioni ingannevoli relative...all'origine (dei prodotti) può essere intentata un'azione inibitoria dell'uso di tali



denominazioni semplici, volte semplicemente a stabilire la provenienza di un prodotto alimentare, dalle denominazioni che fanno dipendere dalla zona di origine le caratteristiche qualitative dei prodotti stessi.

La sentenza trae origine da un caso che vedeva coinvolta la società, stabilita in Warstein, nella Renania settentrionale-Vestfalia (nord della Germania), produttrice di birra con il marchio Warsteiner, registrato nell'ottobre del 1990. In seguito a tale registrazione, la società aveva acquistato un'altra fabbrica di birra a Paderborn, città situata a 40 km da Warstein, dove produceva birra che poi vendeva sempre con il marchio Warsteiner. Il fatto che la birra prodotta a Paderborn venisse poi commercializzata con il marchio Warsteiner indusse un'associazione di consumatori, lo *Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft eV*, ad avviare un'azione giudiziaria contro la società affinché le fosse proibito di utilizzare il nome Warsteiner per la birra fabbricata a Paderborn. In realtà, come più volte sottolineato nella sentenza, la birra prodotta a Warstein non possedeva alcuna specifica caratteristica che le derivasse da detta località. Si trattava dunque di una denominazione

---

indicazioni". Il *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (legge tedesca sulla protezione dei marchi e altri contrassegni, "*Markengesetz*"), entrato in vigore il 1° gennaio 1995, stabilisce, all'art. 1, rubricato "Marchi tutelati e altri contrassegni" che "Sono tutelati in forza della presente legge: 1. I marchi; 2. Le ditte, le insegne e le denominazioni sociali; 3. Le indicazioni di origine geografica". Queste ultime sono disciplinate dalla parte sesta del *Markengesetz*. Detta parte si compone di tre sezioni, la prima delle quali riguarda la "protezione delle indicazioni di origine geografica" e la seconda la "protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92". L'art. 126, n. 1, del *Markengesetz*, intitolato "Denominazioni, indicazioni o contrassegni tutelati quali indicazioni di origine geografica", prevede che "Per indicazioni di origine geografica si intendono, ai sensi della presente legge, i nomi di luoghi, regioni, territori o paesi, nonché le altre indicazioni o contrassegni usati nelle relazioni commerciali per indicare l'origine geografica di prodotti o servizi". L'art. 126, n. 2, precisa che "le denominazioni, le indicazioni o i contrassegni di cui al n. 1 non godono di tutela quali indicazioni di origine geografica allorché si tratti di denominazioni generiche". L'art. 127, intitolato "Portata della protezione", dispone: "1. Le indicazioni di origine geografica non possono essere usate nelle relazioni commerciali per prodotti o servizi che non provengono dal luogo, dalla regione, dal territorio o dal paese che le stesse indicano, allorché l'uso di tali denominazioni, indicazioni o contrassegni per prodotti o servizi di diversa origine comporti un rischio di frode circa la loro origine geografica. 2. Allorché un'indicazione di origine geografica designi prodotti o servizi che possiedono caratteristiche particolari o una qualità particolare, l'indicazione di origine geografica può essere usata nelle relazioni commerciali per tale tipo di prodotti o di servizi aventi tale origine solo quando gli stessi presentano tali caratteristiche o qualità. 3. Allorché un'indicazione di origine geografica goda di particolare rinomanza, non può essere usata nelle relazioni commerciali per prodotti o servizi di diversa origine, ancorché in assenza di qualsivoglia rischio di frode circa l'origine geografica, se il suo uso per prodotti o servizi di diversa provenienza è atto a produrre un vantaggio sleale e ingiusto grazie alla rinomanza o alla qualità caratteristica dell'indicazione di origine geografica, o a recarvi pregiudizio".

geografica semplice, come tale non rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Ed è proprio questo il motivo che ha indotto la Corte a giudicare compatibile la normativa tedesca con il diritto comunitario.

Quanto detto ha fatto sorgere il dubbio che sussistesse invece una competenza esclusiva a favore della Comunità per le denominazioni d'origine implicanti un nesso tra la qualità del prodotto e la sua zona d'origine. Secondo alcuni autori, tale interpretazione mal si conciliava con l'art. 5, ultimo comma, del Regolamento in questione. Secondo tale disposizione, infatti, "Le misure adottate dagli Stati membri in virtù del secondo comma<sup>307</sup> hanno efficacia solo a livello nazionale e non devono ostacolare gli scambi intracomunitari". Il penultimo comma dell'art. 5, inoltre, afferma che "Le conseguenze di tale protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non fosse registrata ai sensi del presente Regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato". Il combinato disposto delle due norme indurrebbe, dunque, a ritenere possibile l'esistenza di una denominazione d'origine nazionale relativamente a un prodotto la cui denominazione d'origine non sia stata però registrata a livello comunitario.

Con la sentenza resa l'8 settembre 2009, relativa al caso *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, la Corte di giustizia ha avuto l'opportunità di intervenire nuovamente sulla problematica in maniera sistematica ed esauriente, seppur criticabile<sup>308</sup>, con specifico riferimento alla nuova disciplina contenuta nel Reg. (CE) n. 510/06.

La sentenza trae origine dal secolare contenzioso sulla natura giuridica della denominazione d'origine relativa alla birra prodotta dalla società Budějovický Budvar národní podnik (c.d. Budvar), avente sede nella città boema di České Budějovice, ovvero Budweis nella lingua tedesca<sup>309</sup>, e la società statunitense Anheuser Busch<sup>310</sup>. Quest'ultima e i

---

<sup>307</sup> Si tratta delle misure di protezione nazionale adottate nel periodo transitorio in attesa che la Comunità decida se accordare o meno le DOP o le IGP.

<sup>308</sup> Una severa critica è stata opposta da F. CAPELLI, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all'Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *DCSI*, 2010, pp. 401-463.

<sup>309</sup> Tale città gode di una lunga tradizione birraia, che sembrerebbe risalire addirittura al XIII quando il re di Boemia Premysl Okatar che fondò il villaggio concedendo agli abitanti il privilegio di produrre birra. Gli abitanti di lingua tedesca fondarono nel 1795, un'impresa denominata Die Budweiser Brauberechigen Bürgerliches Brauhaus e diedero avvio alla produzione di una birra secondo un metodo locale e utilizzando ingredienti di alta qualità, in particolare il luppolo Žatec, il malto della Moravia e l'acqua dei pozzi artesiani propri. Dal 1975, dunque, la Budvar e le birrerie che sono poi confluite in essa producono e commercializzano birra con le denominazioni "Budweis", "Budweiser Bier" (che significa birra di budweis), "Budvar" o "Budbraü" (che significa birreria di Budweis). La registrazione del nome "Budweiser" quale marchio risale, invece, al 1895. Dopo la seconda guerra mondiale la birreria svolse la propria attività commerciale quale impresa di

suoi predecessori producono birra negli Stati Uniti, la quale viene poi commercializzata a livello mondiale utilizzando vari nomi commerciali che si richiamano tutti alla città summenzionata di Budweis.

Tra le due società, Budějovický Budvar národní podnik, da un lato, e Anheuser-Busch, dall'altro, è sorto un contenzioso secolare<sup>311</sup> radicato presso le corti interne di moltissimi Stati. In ambito europeo, la vicenda ha interessato sia i giudici nazionali della gran parte dei paesi membri, sia la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, che la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sia in via di interpretazione pregiudiziale ex art. 234 Tr. CE (ora art. 267 TFUE), sia in sede di appello avverso sentenze emesse dal Tribunale in tema di registrazione quale marchio comunitario di alcuni marchi della società statunitense.

In via pregiudiziale la Corte ha emesso le sentenze 18 novembre 2003<sup>312</sup>, 16 novembre 2004<sup>313</sup> e 8 settembre 2009<sup>314</sup>, tutte originate nel contesto del contenzioso austriaco. Tuttavia, mentre la sentenza del 2004 si inserisce nel filone austriaco e, per gli aspetti di cui si occupa non interessa questa sede, le sentenze del 2003 e del 2009 sono strettamente collegate tra loro. Lo Handelsgericht Wien<sup>315</sup> ha infatti chiesto alla Corte di chiarire alcuni punti della sentenza resa nel 2003, specie in seguito a fatti nuovi sopravvenuti.

I fatti che diedero avvio al contenzioso in Austria risalgono al 1990, data in cui la Budvar aveva adito l'Handelsgericht Wien affinché fosse vietato alla società Rudolf Ammersin GmbH, la quale si occupa della distribuzione sul territorio austriaco della birra

---

stato. Fu rinominata Budějovický Budvar národní podnik, che significa “birreria Bud di Budweis, società nazionale”, e fu deputata alla gestione delle esportazioni. Essa ritornò indipendente soltanto nel 1967. Nonostante la forte tradizione, tramandata da generazioni e generazioni di birrai, diversi fattori incisero negativamente e in maniera notevole sulla quantità di birra venduta all'estero. Si tratta dell'esigua, se non inesistente, attività pubblicitaria svolta sotto il regime comunista, della soppressione delle esportazioni susseguita ai tumulti ungheresi del 1956, nonché degli accadimenti della primavera di Praga del 1968. All'opposto, una notevole campagna di marketing è stata svolta dalla società statunitense Anheuser-Busch, ovvero di una birreria di proprietà di immigrati tedeschi.

<sup>310</sup> La società Anheuser Busch nasceva dalla birreria Bavarian Brewery, fondata nel 1852, che in seguito alla fusione con la ditta di Adolphus Busch fu ridenominata Anheuser-Busch.

<sup>311</sup> I primi episodi giudiziari risalgono al 1880, come documentato dall'avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer nelle conclusioni presentate il 5 febbraio 2009, in *Racc.*, p. 0000.

<sup>312</sup> CGCE, sentenza del 18 novembre 2003, causa C-216/01, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, c.d. “Bud I”, in *Racc.*, p. I-13617.

<sup>313</sup> CGCE, sentenza 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc. c. Budějovický Budvar, národní podnik*, in *Racc.*, I-10989.

<sup>314</sup> CGCE (Grande sezione), sentenza 8 settembre 2009, causa C-478/07, *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, in *Racc.*, 2009, p. I-07721.

<sup>315</sup> Si tratta del Tribunale commerciale di primo grado viennese.

contrassegnata dal marchio “American Bud”, l’uso della denominazione “Bud” o altra simile, sempre che la stessa non fosse apposta su prodotti della stessa Budvar. La società ceca avanzava tale pretesa adducendone a fondamento la Convenzione bilaterale tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica socialista di Cecoslovacchia del 1976 (c.d. convenzione bilaterale) e il relativo Accordo bilaterale di esecuzione del 1979 (c.d. accordo bilaterale)<sup>316</sup>. In base a tali strumenti l’uso della denominazione “Bud” in Austria è ammesso soltanto per i prodotti di origine ceca.

La Budvar, inoltre, si era rivolta anche al Landesgericht Salzburg<sup>317</sup> convendo in giudizio la società Josef Sigl KG, che importa in esclusiva la birra “American Bud” in Austria. Questo secondo processo diede luogo a un’ordinanza del 7 febbraio 2000 dell’Oberster Gerichtshof, ovvero la Corte di Cassazione austriaca, che dichiarava compatibile con l’art. 28 Tr. CE la tutela assicurata alla denominazione “Bud” dalla convenzione bilaterale, in base all’assunto secondo il quale tale denominazione rientrava nella nozione di proprietà industriale e commerciale e, dunque, nel novero delle eccezioni alla libera circolazione delle merci previste dall’art. 30 Tr. CE (ora art. 36 TFUE). Dunque, nonostante il divieto richiesto nei confronti della convenuta potesse costituire un ostacolo alla prima libertà del Trattato, si trattava di una misura giustificata ai sensi dell’art. 30 del Trattato stesso.

Alla luce di questa statuizione, l’Handelsgericht Wien decise, con ordinanza del 26 febbraio 2001, di sospendere il giudizio promosso dalla Budvar contro la Ammersin per chiedere l’interpretazione pregiudiziale della Corte.

Quest’ultima, nella sentenza del 18 novembre 2003 (c.d. “Bud I”), ha sostanzialmente condiviso quanto affermato dall’Oberster Gerichtshof. Rispondendo alle prime due questioni pregiudiziali, infatti, essa ha ritenuto che la giustificazione di cui all’art. 30 Tr. CE contraddistingue anche le indicazioni di origine geografica semplice e indirette. Viceversa, se la denominazione in questione non è riferibile né direttamente né indirettamente, nel Paese (all’epoca) terzo, all’origine geografica del prodotto da essa designato, il diritto comunitario osta all’applicazione delle disposizioni dell’accordo bilaterale che conferiscono

---

<sup>316</sup> L’11 giugno 1976 la Repubblica d’Austria e la Repubblica socialista cecoslovacca hanno concluso un trattato in materia di tutela delle indicazioni geografiche, denominazioni d’origine ed altre denominazioni attinenti alla provenienza di prodotti agricoli e industriali (c.d. “convenzione bilaterale”), in *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* 19 febbraio 1981 (BGBl. 1981/75). Conformemente all’art. 6 della convenzione bilaterale, il 7 giugno 1979 è stato concluso un accordo di esecuzione della stessa (c.d. “accordo bilaterale”). Ai sensi dell’art. 2, n. 1, di tale accordo, esso è entrato in vigore contemporaneamente alla convenzione bilaterale, ovvero il 26 febbraio 1981. Esso è stato pubblicato nel *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich* 19 febbraio 1981 (BGBl. 1981/76). Con legge costituzionale 15 dicembre 1992, n. 4/1993, la Repubblica ceca ha confermato di assumere i diritti e gli obblighi esistenti in forza del diritto internazionale in capo alla Repubblica federativa cecoslovacca alla data dell’estinzione di quest’ultima.

<sup>317</sup> Si tratta del Tribunale regionale di Salisburgo.

a detta denominazione una tutela c.d. assoluta<sup>318</sup>. Dunque, la soluzione del problema dipende dalla qualificazione giuridica della denominazione “Bud”.

Proprio questo onere valutativo in capo al giudice di rinvio ha aperto la strada a tutta una serie di impugnazioni interne<sup>319</sup> e ha determinato la richiesta di una nuova pronuncia interpretativa della Corte di Lussemburgo affinché chiarisse quanto aveva affermato nella precedente sentenza, precisamente ai punti 101 e 107, tenendo altresì conto dell'intervenuta adesione della Repubblica ceca all'Unione europea. Quest'ultimo fatto suggerì al giudice del rinvio di porre la questione relativa alla natura esclusiva, o meno della disciplina comunitaria in materia di DOP e IGP, per comprendere se la tutela prevista dagli strumenti di diritto internazionale pattizio fosse compatibile con il Regolamento (CE) n. 510/06.

Nella sentenza dell'8 settembre 2009, sulla quale si ritornerà in seguito per un diverso profilo<sup>320</sup>, la Corte, come l'Avvocato generale, ha ripreso ancora una volta la *ratio* della normativa comunitaria su DOP e IGP, ricordando che la stessa ha lo scopo di garantire una

---

<sup>318</sup> “1) L'art. 28 Tr. CE e il 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, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1997, n. 535, non ostano all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta del detto paese terzo una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d'inganno e consente di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro. 2) L'art. 28 Tr. CE osta all'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale, concluso tra uno Stato membro ed uno Stato terzo, che attribuisce ad una denominazione che non si riferisce né direttamente né indirettamente nel detto paese all'origine geografica del prodotto da essa designato una tutela nello Stato membro importatore che è indipendente da qualsiasi rischio d'inganno e consente di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro.”, dispositivo della sentenza c.d. Bud I, cit. *supra* nota 312.

<sup>319</sup> In un primo momento l'Handelsgericht Wien respinse, in data 8 dicembre 2004, le richieste della Budvar sostenendo non solo che la popolazione ceca non collegasse la denominazione Bud con un luogo o una regione determinati, ma anche che tale denominazione non costituiva un'indicazione geografica. La Budvar impugnò tale sentenza in appello, dove però risultò soccombente, dal momento che fu confermata la sentenza emessa dal Tribunale commerciale di I grado. Tuttavia, l'ordinanza emessa il 29 dicembre 2005 dalla Corte di Cassazione austriaca annullò con rinvio le precedenti decisioni, ritenendo che nonostante Bud non fosse un nome geografico, ciò non impediva che i consumatori collegassero la denominazione a un luogo, regione o paese determinati. La questione ritornò quindi avanti all'Handelsgericht Wien che respinse nuovamente le istanze della Budvar sulla base di un sondaggio prodotto in giudizio dalla convenuta. Naturalmente la ricorrente propose appello. Questa volta l'Oberlandesgericht annullò la sentenza e rinviò la causa al Tribunale, che a sua volta rinviò la questione alla Corte di giustizia, raccomandando esplicitamente che venisse svolto un sondaggio di opinione presso i consumatori cechi.

<sup>320</sup> V. *infra* par. 4.5. di questo capitolo.

protezione uniforme in tutti gli Stati membri, come risulta dal sesto *considerando* del Regolamento citato e, prima ancora, dal settimo *considerando* del Regolamento (CE) n. 2081/92. Secondo la Corte, tale uniformità verrebbe indiscutibilmente meno laddove fossero ammesse delle tutele nazionali parallele. La Corte, ha, inoltre, messo in evidenza che tale Regolamento costituisce uno strumento della politica agricola comune, volto, essenzialmente, a proteggere i consumatori circa l'esatta provenienza dei prodotti acquistati. Da questo angolo prospettico, la coesistenza di una tutela nazionale complementare per una denominazione rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento determinerebbe un cono d'ombra sulle istanze dei consumatori, dal momento che essa potrebbe richiedere l'adempimento di obblighi meno severi. Invero, la stessa preoccupazione per la salvaguardia degli interessi dei consumatori che si rinviene in tale pronuncia sembra, poi, vanificata *de facto* da quanto previsto dalla Corte nel famoso caso *Parmesan*, in cui è stato cristallizzato che il rigoroso controllo previsto a monte non è accompagnato da un'altrettanto rigoroso controllo a valle<sup>321</sup>, come si vedrà in seguito.

Da un punto di vista prettamente formale, la Corte, diversamente dall'Avvocato generale, ha messo a confronto le diversità intercorrenti, tra i Regolamenti (CE) n. 2081/92 e n. 510/06, da un lato, e, dall'altro, il Regolamento (CE) n. 40/94 e il Regolamento (CE) n. 2100/94<sup>322</sup>. I primi, diversamente dagli ultimi, prevedono una ripartizione delle competenze tra lo Stato membro e la Comunità in materia di registrazione della denominazione, prevedendo un forte coinvolgimento dello Stato. La domanda di registrazione può essere presentata soltanto se lo Stato in questione ritiene che soddisfi tutte le condizioni richieste.

L'argomento di maggior forza, però, sembra essere l'interpretazione dell'art. 5, n. 6, del Regolamento (CE) n. 510/06, secondo cui gli Stati membri possono accordare, sotto la loro sola responsabilità, una tutela nazionale transitoria fino a che sia adottata una decisione sulla domanda di registrazione. Disposizione, questa, che non avrebbe alcun senso se dopo tale data la tutela nazionale potesse rimanere in vigore. Si tratta di un'interpretazione che troverebbe conferma nelle disposizioni transitorie, in base alle quali la tutela nazionale vigente poteva essere mantenuta fino a un certo termine<sup>323</sup>.

---

<sup>321</sup> CGCE, sentenza del 26 febbraio 2008, *Commissione c. Germania*, C-132/05, in *Racc.*, p. I-00957.

<sup>322</sup> Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, in *GU L* 011 del 14.1.1994, p. 1; Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in *GU L* 227 del 01/09/1994 p.1.

<sup>323</sup> In base all'art. 1 del Reg. (CE) n. 918/2004: "La protezione nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, esistente al 30 aprile 2004, può essere mantenuta da tali Stati membri fino al 31 ottobre 2004. Allorché una domanda di registrazione in virtù del regolamento (CE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione anteriormente al 31 ottobre 2004, tale protezione può essere mantenuta fino all'adozione di una decisione conforme all'articolo 6 del suddetto regolamento. Le conseguenze di tale protezione, nel caso in cui la denominazione non è

Dunque, qualora una denominazione o un'indicazione geografica rientri nell'ambito di applicazione del Regolamento non è ammessa la permanenza di altra tutela nazionale o bilaterale. Si rivela, pertanto, necessaria un'attenta valutazione circa la qualificazione della denominazione in questione. Con riferimento al caso da ultimo trattato, questa valutazione si rende ancor più necessaria per il fatto che la Repubblica ceca non ha avanzato alcuna richiesta di registrazione della denominazione "Bud" nell'atto di adesione.

#### 4.2. Denominazioni d'origine e misure di effetto equivalente

Anche da un punto di vista sostanziale il sistema di protezione delle denominazioni geografiche istituito nel 1992 ha fornito a dottrina e giurisprudenza materiale per un vivace dibattito. Esso ha infatti costituito l'occasione per ritornare ad interrogarsi sul contenuto del principio della libera circolazione delle merci.

L'opportunità per la Corte di chiarire nuovamente i limiti della nozione di "misura di effetto equivalente" è stata offerta da due controversie di evidente rilevanza "italiana", dati i prodotti ivi coinvolti.

I fatti da cui traggono spunto le pronunce rese dalla Corte sono in gran parte simili.

Nel caso *Grana Padano*<sup>324</sup>, le società Bellon Import SARL e Biraghi s.p.a. avevano citato in giudizio la società di diritto francese Ravil SARL davanti al *Tribunal de*

---

registrata a livello comunitario, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato". V. Regolamento (CE) n. 918/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante disposizioni transitorie in materia di protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti alimentari a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in *GU L* 163 del 30.4.2004, p. 88.

<sup>324</sup> CGCE, sentenza 20.05.2003, causa C-469/00, *Ravil*, in *GU C* 171 del 19.07.2003, p. 4. In dottrina, F. CHALTIEL, *Les appellations protégées en Europe: renforcement de l'identité des produits et de la transparence de l'information*, in *RMCUE*, 2003, pp. 454-460; J.W. RIECKE, *Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht*, 2003, pp. 578-585; D. SAVY, *La tutela dei prodotti comunitari contrassegnati DOP*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2003, pp. 2098-2103; C.J. BERR, *Cronique de jurisprudence du Tribunal et de la Court de justice des Communautés européennes*, in *JDI*, 2004, pp. 573-574; C. COELLO MARTÍN, F. GONZÁLES BOTIJA, *A vueltas con el envasado en la región de producción y el respeto a la libre circulación de mercancías – Commentario a la sentencias del TJCE sobre el queso "Grana padano" y el "Jamón de Parma"*, in *REDE*, 2004, pp. 139-168; S. VENTURA, *protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari*, in *DCSI*, 2003, pp. 2098-2103; M. BORRACCETTI, *Trasformazione di un prodotto e suo confezionamento nel rispetto delle denominazioni d'origine*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, pp. 447-458; S. RIZZIOLI, *Il condizionamento dei prodotti con denominazione d'origine*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, II, pp. 458-481; F. CAPELLI, *Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con "DOP" e*

*Commerce* di Marsiglia affinché le fosse inibita la commercializzazione di formaggio grattugiato recante la denominazione “Grana Padano rapé frais” e fosse condannata al conseguente risarcimento del danno. Oggetto della pretesa violazione erano le disposizioni normative che subordinavano l’uso della denominazione “Grana Padano” per il formaggio grattugiato alla condizione che le operazioni di grattugiatura fossero effettuate nella zona di produzione del prodotto e che il confezionamento del formaggio avvenisse *in loco* e nel rispetto di determinate condizioni tecniche. Al contrario, la Ravil commercializzava con la denominazione “Grana Padano rapé frais” del formaggio Grana Padano trasportato intero dall’Italia alla Francia e ivi grattugiato, nonché confezionato. Dopo le condanne di Ravil in primo e secondo grado, la controversia era giunta alla Corte di Cassazione francese, la quale decise di sospendere il procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte di giustizia. A quest’ultima fu chiesto di chiarire in via pregiudiziale se la normativa nazionale che riservava la denominazione di origine “Grana Padano” al solo formaggio grattugiato nella zona di produzione potesse essere considerata in contrasto con l’art. 29 Tr. CE (ora art. 35 TFUE), che vieta le restrizioni quantitative all’esportazione e le misure ad esse equivalenti.

Analogamente, la controversia che diede origine alla sentenza *Prosciutto crudo di Parma*<sup>325</sup>, vedeva contrapposti, da una parte, le società inglesi Hygrade Foods Ltd, che affettava e confezionava presso i suoi stabilimenti il prosciutto crudo proveniente da Parma, e la Asda Stores Ltd, che commercializzava il prosciutto della Hygrade con la denominazione “Prosciutto crudo di Parma”, dall’altra parte, il Consorzio del Prosciutto di Parma e il Salumificio Santa Rita. Questi ultimi sostenevano che la denominazione di origine in questione potesse essere impiegata esclusivamente nel caso in cui la procedura di confezionamento fosse avvenuta nella zona di produzione del prodotto.

Sia nel caso Grana Padano che nel caso relativo al Prosciutto di Parma, decise entrambe il 20 maggio 2003, la Corte ha sancito che, benché potesse astrattamente essere qualificata come misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all’esportazione ai sensi dell’art. 29 Tr. CE, la prescrizione in base alla quale l’uso di una DOP è subordinato alla condizione che determinate operazioni di lavorazione del prodotto siano svolte esclusivamente nella sua zona di produzione deve ritenersi giustificata e, quindi, compatibile con il diritto comunitario. La Corte, infatti, ha osservato che l’inserimento nel disciplinare di una DOP e/o IGP dell’obbligo di osservare determinate regole tecniche nella preparazione e presentazione del prodotto doveva ritenersi conforme all’art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Sul punto, ha spiegato che l’elencazione degli elementi, che il disciplinare di una DOP e di una IGP deve contenere, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento,

---

“IGP” secondo le nuove disposizioni inserite nel Regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni d’origine, in *DCSI*, 2003, p. 105.

<sup>325</sup> CGCE, sentenza 20.05.2003, causa C-108/01, *Prosciutto crudo di Parma*, in *GU C* 171 del 19.07.2003, p. 6, punto 48 della motivazione. In dottrina, A. FLURY, “Prosciutto di Parma” und “Grana Padano” – Gibt es im Ursprungsbezeichnungsrecht keine Erschöpfung?, in *EL Reporter*, 2003, pp. 241-242;



ha un carattere meramente esemplificativo. Di conseguenza, nulla impedisce che vengano inserite disposizioni relative a operazioni di condizionamento dei prodotti, nella misura in cui esse siano idonee a soddisfare “il criterio di qualità che i consumatori, secondo il terzo considerando di questo regolamento, hanno tendenza a privilegiare da diversi anni, e dall’altro offre garanzia di un’origine geografica certa, sempre più ricercata”.

La Corte dunque, dopo aver richiamato la sua consolidata giurisprudenza sull’art. 29 del Trattato, ha stabilito che le regole tecniche fissate nei disciplinari in questione costituivano certamente della misure di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all’esportazione. Esse, tuttavia, dovevano ritenersi giustificate sulla base dell’esigenza imperativa di preservazione della denominazione di origine in quanto volta a garantire, oltre all’autenticità del prodotto, anche il mantenimento delle sue qualità e delle sue caratteristiche. Sulla base di tali assunti, dunque, le disposizioni contenute nei disciplinari sono state ritenute “necessarie” e “proporzionate” allo scopo perseguito.

Su posizioni opposte a quelle cui è pervenuta la Corte si era invece posto l’Avvocato generale Alber, secondo il quale le disposizioni nazionali relative all’utilizzo delle denominazioni Grana Padano e Prosciutto di Parma dovevano considerarsi misure di effetto equivalente non giustificate. Nelle sue conclusioni, l’Avvocato generale aveva sottolineato che la sproporzionalità dei divieti di condizionamento era comprovata dal fatto che tale proibizione non operava per la vendita dei prodotti al dettaglio e nella fase di ristorazione<sup>326</sup>. Si tratterebbe di operazioni che anche se effettuate al di fuori della zona di produzione non alterano la qualità dei prodotti in questione<sup>327</sup>.

Tali rilievi critici, pur collocandosi in una posizione diametralmente opposta al predominante indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, sembrano in parte condivisibili. In particolare si nota come il sistema di protezione c.d. “massima” del Regolamento sulle DOP e IGP presupponga un *milieu géographique* costituito semplicemente dall’esistenza di una tradizione produttiva, tanto che la protezione accordata è cristallizzata al momento della registrazione da parte della Commissione. Successivamente a tale momento, infatti, non sembra più possibile far valere alcuna causa di nullità o decadenza della registrazione. Non è possibile far valere la volgarizzazione, né l’assenza di *milieu*. Quest’ultimo dato pare confermato dal fatto che la misura ritenuta giustificata dalla Corte non sembra riflettere un *milieu géographique* non replicabile<sup>328</sup>. La tutela correlata a DOP e IGP dipende dal valore

---

<sup>326</sup> La Corte ritenne però che la mancata estensione del divieto in tali fasi era giustificabile per il fatto che le operazioni di condizionamento che avvengono al momento nella vendita al dettaglio e nella ristorazione vengono, da un lato, in linea di principio, effettuate davanti agli occhi del consumatore, il quale può richiedere di verificare la presenza del marchio DOP, dall’altro lato, per i ridotti quantitativi dei prodotti interessati, non si rinviene un pericolo concreto per la reputazione della DOP.

<sup>327</sup> Conclusioni del l’Avvocato generale Siegbert Alber, presentate il 25.04.2002.

<sup>328</sup> In tal senso anche l’Avvocato generale al punto 99 delle *Conclusioni*: “Con riferimento alle denominazioni d’origine, appare giustificato il riconoscimento di restrizioni dovute ai fattori naturali che influiscono sui vari prodotti, essendo tali fattori legati alla zona di produzione. Di contro ciò

aggiunto che il legame con un certo territorio determina rispetto al prodotto, ma, se questo è maggiormente evidente laddove si tratti di fattori naturali, qualora invece il valore aggiunto sia collegato a fattori umani sorge qualche perplessità. Infatti, se la qualità dipende dall'applicazione di particolari e raffinate tecniche di produzione non è scontato che la loro trattazione in un'altra zona incida negativamente sulle caratteristiche qualitative dei prodotti. Questa deduzione infatti non tiene in considerazione due fattori. Il primo consiste nel fatto che naturalmente il prodotto ben può essere trasportato con le opportune tecniche di conservazione in un altro luogo senza che per questo subisca un deterioramento. Il secondo, e forse più decisivo, fattore consiste nel fatto che sembra non tenersi in considerazione, nelle autorevoli argomentazioni sopracitate, che il valore aggiunto dato dal fattore umano non è un valore intrasmissibile. In altre parole, le stesse tecniche di lavorazione ben potrebbero fruttuosamente essere insegnate a operatori che si trovano in un'altra area geografica. Per questo non si ritiene di condividere l'opinione di chi, sostenendo che "è solo valorizzando, in tutte le fasi di lavorazione del prodotto che sono atte ad incidere sulla sua qualità, l'intervento dei soggetti che, grazie al possesso di particolari conoscenze tecniche, sono in grado di mantenere inalterate le qualità del prodotto, che appare possibile garantire un'adeguata tutela delle aspettative del consumatore, da un lato, e favorire lo sviluppo delle zone rurali il cui nome è associato a quello del prodotto, dall'altro lato, nella misura più rispondente allo spirito ed ai propositi posti alla base del Regolamento (CEE) n. 2081/92"<sup>329</sup>, giunge a giustificare l'obbligo che le minimali procedure di confezionamento siano effettuate *in loco*. Tale argomentazione, inoltre, sembra presentare due profili di criticità. Il primo, lo si è già accennato, riguarda il fatto che la qualità debba per forza essere ricondotta ad una scienza statica, che si involge in se stessa dal momento che elimina qualsiasi possibilità e speranza di insegnamento a coloro che non abitano una determinata zona, quasi che la conoscenza sia un dato *in re ipsa*, non invece frutto dell'incontro con un "maestro", che possa trasmettere le tradizioni produttive cui egli si ispira nel proprio lavoro. Il secondo elemento di criticità riguarda invece l'utopistica concezione per cui simile atteggiamento protezionistico sarebbe direttamente correlato allo sviluppo delle zone rurali, e non tiene invece in considerazione che tale scopo ben potrebbe essere perseguito con altri strumenti incentivanti, che non siano quelli di restringere ad una *élite* l'esecuzione di operazioni minimali di produzione. Si tratta di una concezione che, tra l'altro, sembra smentire i suoi stessi propositi, dal momento che senza la trasmissione della conoscenza non è garantito né lo sviluppo della zona rurale, né la continuazione nel tempo di una data tradizione, che come molte potrebbe presto esaurirsi.

Deve poi aggiungersi un'altra considerazione con riferimento alla possibilità di ritenere la misura in questione giustificata sulla base di considerazioni di politica strutturale.

---

non è ammissibile per il *know how*, il quale, in linea di principio, può essere impiegato anche al di fuori della zona di produzione".

<sup>329</sup> F. MACRÌ, *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *DUE*, 2003, p. 874.

La questione è stata affrontata ampiamente dall'Avvocato generale nel caso relativo al prosciutto di Parma. Al punto 97 delle *conclusioni* egli ricorda che nel settore della politica agricola comune il legislatore si preoccupa non solo della tutela della qualità dei prodotti, ma anche – e soprattutto – delle istanze di politica strutturale. Tra gli obiettivi cui è volto il Regolamento (CEE) n. 2081/1992, dunque, vi è quello di promuovere le zone rurali attraverso il miglioramento dei redditi degli agricoltori e il contenimento della emigrazione della popolazione rurale da tali zone. In quest'ottica ben può dirsi che la condizione relativa al confezionamento dei prodotti nella zona di produzione certamente assicura un vantaggio alle aziende ivi situate. Questa considerazione potrebbe costituire un'ulteriore argomentazione a favore della compatibilità di tale misura con il diritto comunitario (ora diritto dell'Unione europea). Tuttavia, tale conclusione, come sostiene l'Avvocato generale, si porrebbe in contrasto, innanzitutto, con l'art. 30 del Tr. CE. Infatti, l'elenco dei motivi che possono giustificare una restrizione alla libera circolazione delle merci non contempla la categoria *considerazioni di politica strutturale o politica agricola* e, in base alla giurisprudenza della Corte, l'elenco delle fattispecie derogatorie deve ritenersi tassativo<sup>330</sup>. L'articolo 30, infatti, in quanto norma derogatoria la principio della libera circolazione delle merci deve interpretarsi restrittivamente. Dunque, deve ritenersi che nemmeno gli obiettivi di politica strutturale, perseguiti nel settore della politica agricola con il Regolamento (CEE) n. 2081/92 siano idonei a giustificare la constatata restrizione all'esportazione.

L'importanza degli usi agricoli e delle pratiche locali di lavorazione era stata posta alla base del Regolamento (CEE) n. 2815/88 della Commissione, peraltro fortemente contestato sia da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, sia in dottrina. In base a questo regolamento, l'individuazione dell'origine doveva riferirsi al luogo di produzione, vale a dire in base al luogo di ubicazione del frantoio, non invece in base al luogo di coltura delle olive. Questa possibilità è stata eliminata con la modifica introdotta dal nuovo Regolamento (CE) n. 1019/02<sup>331</sup>, il quale prevede un'indicazione diversificata nel caso in cui il luogo di

---

<sup>330</sup> CGCE, sentenza 17.06.1981, causa 113/80, *Commissione c. Irlanda*, in *Racc.*, 1980, p. 1625, punto 7; CGCE, sentenza 09.06.1982, causa 95/81, *Commissione c. Italia*, in *Racc.*, 1982, p. 2187, punti 20 ss; CGCE, sentenza 07.05.1997, cause riunite C-321/94, C-322/94, C-323/94 e C-324/94, *Pistre e a.*, in *Racc.*, 1994, p. I-2343, punto 31.

<sup>331</sup> Si tratta del regolamento della Commissione del 13 giugno 2002, n. 1019, pubblicato in *G.U.C.E.* n. L. 155 del 14.6.2002, pp. 27-31. Dopo aver detto, al considerando n. 4 che “A motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, gli oli di oliva vergini direttamente commercializzabili possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi a seconda dell'origine geografica”, il regolamento impone di indicare distintamente il luogo di provenienza delle olive e il luogo di ubicazione del frantoio. Precisamente, l'art. 5 dispone che “La designazione dell'origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono stata raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è estratto l'olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è estratto l'olio, la designazione dell'origine comporta la dicitura seguente: «Olio (extra) vergine di

ubicazione del frantoio non coincida con quello di provenienza della materia prima. Il nuovo regolamento se, da un lato, sembra porre fine al paradosso per cui l'indicazione dell'origine era totalmente slegata dal luogo di provenienza della materia prima, dall'altro, ben potrebbe avallare la tesi di quanti sostengono che la qualità del prodotto non può derivare soltanto dal fatto che la materia prima è stata ricavata in una determinata zona. Si noti che proprio il considerando n. 7 afferma che bisogna tenere in considerazione il fatto che le olive utilizzate, come pure le pratiche e le tecniche di estrazione, incidono sulla qualità e il sapore dell'olio. La normativa ivi contenuta si è, tuttavia, rivelata insufficiente a tutelare i consumatori circa le caratteristiche effettive degli olii d'oliva, dal momento che il Regolamento citato recava disposizioni soltanto facoltative dell'origine sull'etichetta degli olii d'oliva, nonostante lo scopo perseguito fosse l'indicazione obbligatoria. Per tal motivo la normativa relativa all'origine dell'olio d'oliva è stata di recente nuovamente modificata dal Regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009<sup>332</sup>, in vigore dal 1° luglio 2009. Quest'ultimo Regolamento oltre a prevedere l'indicazione obbligatoria dell'origine, persegue anche il fine di semplificare la disciplina, in modo tale da abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell' "origine predominante", che risultavano complesse da applicare e, di conseguenza, di fatto fuorvianti.

Tuttavia, deve distinguersi tra tecniche di produzione e mere attività di confezionamento, le quali non sembrano giustificare una protezione rigorosa come quella accordata dalla Corte nelle sentenze sopracitate. Sul punto giova evidenziare come l'Avvocato generale concordi con la soluzione della Corte relativa al caso *Rioja*<sup>333</sup>, ove quest'ultima aveva stabilito che l'imbottigliamento del vino nella zona di produzione costituiva una giustificata restrizione alla libera circolazione delle merci, per il fatto che in tal modo poteva essere garantita al meglio la qualità del prodotto in questione. L'Avvocato ha sottolineato come l'imbottigliamento del vino nella zona di produzione rappresenti una caratteristica essenziale per la diffusione dello stesso, giacché il consumatore acquista il vino principalmente già imbottigliato. Ma non per tutti i prodotti è così e di conseguenza al

---

oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità o dello Stato membro o del paese interessato). Nel caso di tagli di oli extra vergini di oliva o di oli di oliva vergini provenienti in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, ai sensi del paragrafo 5, primo comma, può essere indicata l'origine prevalente, seguita dall'indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75% che proviene effettivamente da tale origine prevalente". Si nota che le previsioni in questione sono limitate all'olio "extra vergine" e "verGINE" di oliva rispondenti a precisi requisiti (il riferimento è al punto 1, lettere *a*) e *b*) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE) perché, come spiega il considerando n. 4, per le altre categorie di oli commestibili non vi sono differenze sostanziali, incidenti quindi sulla qualità, legate all'origine.

<sup>332</sup> Regolamento (CE) n. 182/2009 del 6 marzo 2009 della Commissione, che modifica il Regolamento (CE) n. 1019/2002, in *GUCE* L 63 del 7 marzo 2009, pagg. 6-8.

<sup>333</sup> CGCE, sentenza 11.09.98, cause riunite C-428/06 e C-434/06, *Rioja*, in *Racc.*, 2008, p. I-06747.

confezionamento del prosciutto non potrebbe essere riconosciuta la stessa importanza dell'imbottigliamento del vino.

Dunque, preso atto della consapevole valorizzazione da parte del legislatore comunitario delle tecniche locali di lavorazione dei prodotti, deve riconoscersi che un'eccessiva tutela di certe procedure, come quelle di confezionamento, potrebbe porre un cono d'ombra sulle operazioni che invece contribuiscono a determinare il valore aggiunto del bene.

#### 4.3. Denominazioni composte e denominazioni generiche

Nel contesto normativo riguardante DOP e IGP si inserisce la recente pronuncia del 26 febbraio 2008 della Corte di giustizia europea (Grande Sezione) sull'uso della denominazione "Parmesan" per un prodotto alimentare non conforme al disciplinare della DOP "Parmigiano Reggiano", la quale riprende la problematica relativa alle denominazioni c.d. composte.

Il tema, per la verità, era già stato portato all'attenzione della Corte dieci anni prima dal Tribunal de grande instance di Digione (Francia) relativamente al caso, di cui ci si è già occupati in precedenza, che ha visto coinvolti i signori *Chiciak e Fol*.

Questi ultimi, per quanto d'interesse in questo paragrafo, sostenevano di poter legittimamente utilizzare la denominazione *Époisse*, tra l'altro, per il fatto che la denominazione registrata conformemente alla domanda delle autorità francesi dal Regolamento (CE) n. 1077/1996<sup>334</sup> era *Époisse de Bourgogne* e non *Époisse*. Il giudice del rinvio, dunque, aveva deciso di chiedere alla Corte se nel caso di una denominazione d'origine composta, il fatto che per quest'ultima non vi fossero indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996, le quali precisassero se la registrazione era richiesta o no anche per una parte di questa denominazione, implicasse che ogni sua parte risultasse, *ipso facto*, protetta. Nella sentenza 9 giugno 1998, la Corte aveva stabilito che " *anche qualora risultasse esatto che dall'art. 13 del regolamento 1992 discende che, ove manchino specifiche circostanze in senso contrario, la protezione conferita da questa disposizione si estende non solo alla denominazione composta in quanto tale, ma anche ad ogni suo elemento, purché non si tratti di un nome generico o comune, questa stessa disposizione non può costituire una valida giustificazione per una interpretazione del regolamento 1996 nel senso che, se non esistono note a piè di pagina, deve ritenersi protetto ogni singolo elemento della denominazione composta*". Dunque, la mancanza di indicazioni sotto forma di note a piè di pagina nell'allegato di un regolamento istitutivo di una DOP, le quali precisino se la registrazione riguardi l'intera

---

<sup>334</sup> Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, in *GU* n. L 148 del 21.06.1996, pp. 0001-0010.

denominazione, o anche una sua componente, non implica necessariamente che ogni sua singola parte sia da considerarsi protetta.

Nel caso *“Parmesan”* alla Corte è ricorso la Commissione delle Comunità europee, sostenuta da Repubblica ceca e dalla Repubblica italiana, la quale ha proposto istanza alla Corte affinché fosse accertata la violazione da parte della Repubblica federale tedesca degli obblighi comunitari e, precisamente, dell’art. 13, n. 1, lett. *b*, del Regolamento (CE) n. 2081/1992 per aver rifiutato di perseguire come illecito l’impiego nel suo territorio della denominazione *“Parmesan”* nell’etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione *“Parmigiano Reggiano”*. La convenuta, sostenuta dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica d’Austria, contestava la richiesta della Commissione adducendo, come primo motivo, il fatto che una denominazione d’origine deve ritenersi protetta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 solo nella forma precisa in cui è registrata.

La Corte, richiamandosi alla sentenza *Chiciak e Fol* del 9 giugno 1998<sup>335</sup> e respingendo le argomentazioni del governo tedesco, ha ritenuto che la tutela potesse essere accordata anche ai singoli elementi di una denominazione composita<sup>336</sup>. Essa ha poi anche ricordato che spetta al giudice nazionale, sulla base di un’approfondita analisi del contesto

---

<sup>335</sup> Sentenza nelle cause riunite n. C-129/97 e n. C-130/97, cit., il cui richiamo è criticato da alcuni autori, tra cui S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di Giustizia*, in *DCSI*, 2008, p. 324. Secondo la tesi dell’autore la denominazione Parmigiano Reggiano non è una denominazione *“composta in senso stretto, come lo è la denominazione Epoisses de Bourgogne, oggetto della citata sentenza”*. Denominazioni *“composte sono solo quelle che contengono un termine destinato a designare il prodotto, accompagnato da un riferimento geografico”*. Rileva l’autore inoltre che tipico esempio di denominazione composta è la denominazione Grana Padano, oggetto della sentenza del 12 settembre 2007, causa n. T-291/03, e richiamando l’opinione di F. CAPELLI, afferma che *“nessuno dei termini contenuti nelle denominazioni composte, separatamente considerato avrebbe potuto essere registrato come DOP o IGP. Soltanto per le denominazioni composte in senso stretto ha un senso il richiamo alla sentenza Chiciak e Fol, mentre nel caso della denominazione Parmigiano Reggiano i due termini avrebbero potuto essere registrati separatamente in quanto contengono entrambi il nome del prodotto e il relativo riferimento geografico”*.

<sup>336</sup> L’avvocato generale Leger ha proposto nelle proprie conclusioni una soluzione interessante. Facendo leva sull’immaginario del *“medio consumatore europeo”* ha identificato nel termine *“Parmigiano”* la parte fondamentale della DOP *“Parmigiano Reggiano”* ossia quella parte che in modo inequivoco è atta ad identificare il prodotto nella sua interezza secondo il comune intendimento. A tale parte, anche se non individualmente registrata si estenderebbe la tutela della DOP contro gli abusi, le distorsioni, lo sfruttamento indebito ed ogni forma di imitazione. Di questa deduzione e di tutte le argomentazioni che la supportano non v’è traccia nella sentenza della Corte di Giustizia.

fattuale, determinare se alcuni elementi della denominazione siano divenuti un nome generico<sup>337</sup>.

Risulta, quindi necessario comprendere quali siano i criteri per decidere sulla genericità di una denominazione. In proposito, si osserva che già l'art. 3 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 stabilisce che, per determinare se una denominazione sia o meno generica, occorre tenere in considerazione tutti i fattori pertinenti, e in particolare la situazione esistente nello Stato membro in cui il nome ha la sua origine e nelle zone di consumo, la situazione esistente in altri Stati membri e le pertinenti legislazioni nazionali e comunitarie. La Corte, sul punto, ha costantemente chiesto un'articolata indagine sugli elementi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale desumibili dalle normative nazionali e comunitarie, la percezione che il consumatore medio ha della pretesa denominazione generica. Nel caso qui in esame, la Repubblica federale tedesca aveva invocato la sopravvenuta genericità della denominazione, al fine di evitare che le fosse contestata l'utilizzo illecito della DOP "Parmigiano Reggiano". La Corte ha invece insistito sulle somiglianze fonetiche e ottiche tra i due nomi in questione, giungendo a ritenere che nel contesto considerato l'utilizzo del nome "parmesan" doveva considerarsi un'evocazione della DOP "Parmigiano Reggiano" ai sensi dell'art. 13, n. 1, Regolamento (CE) n. 2081/92. Laddove, però, la denominazione fosse divenuta generica, non potrebbe contestarsi alcun uso illegittimo della DOP in questione.

---

<sup>337</sup> Sempre in tema di protezione delle denominazioni composte, nella giurisprudenza comunitaria, si registra di recente anche la corrispondente decisione del Tribunale di primo grado, chiamato a dirimere il conflitto tra la registrazione del marchio comunitario "Grana Biraghi" e la DOP "Grana Padano". Anche in questa occasione, il Tribunale aveva enunciato e adottato, tenendo conto delle precedenti decisioni della CGCE, i criteri necessari a valutare quando parte della denominazione dovesse essere considerata generica. Aveva innanzi tutto rilevato che il vaglio della tutela da concedere ai singoli elementi di una denominazione deve fondarsi su un'analisi dettagliata del contesto fattuale, in base a "indizi di ordine giuridico, economico, tecnico, storico, culturale e sociale". A riprova del fatto che gli estratti di dizionari e le ricerche su internet non sono sufficienti a dimostrare la natura generica della denominazione, il Tribunale aveva esaminato la legislazione italiana e la sua evoluzione storica, per concludere che lo scopo della tutela della denominazione era quello di proteggere la denominazione *grana*, di cui la specificazione *grana padano* è dettata dal bisogno di riunire al suo interno diverse denominazioni tipiche appartenenti tutte a quella zona di produzione.

Si tratta della sentenza del 12 settembre 2007, nella causa T-291/03, in *Racc.*, II, p. 03081. In dottrina, V. RUZEK, *Touche pas au Grana!*, in *RDR*, 2007, pp. 48-49; P. MAGNO, *Genericità assoluta, genericità relativa e tutela della DOP*, in *Riv. dir. agr.*, 2007, pp. 180-185; A. GONZÁLES VAQUÉ, *Protección de la denominación de origen "grana padano", Sentencia del TPI de 12 septiembre de 2007, "Grana Biraghi", asunto T-291/03*, in *RDA*, 2007, pp. 31-35; A. LAANIO-FLURY, *Feblender Gattungscharakter eines GUB-Bestandteiles steht der Markeneintrag entgegen*, in *EL Reporter*, 2008, pp. 13-16; S. VENTURA, *Quando una DOP composta protegge anche i singoli elementi che la compongono: il caso del nome "Grana"*, in *DCSI*, 2008, pp. 81-88.

In proposito, la Commissione, dal canto suo, aveva ricordato che “una denominazione geografica potrebbe, nel tempo e attraverso l’uso, diventare una denominazione generica, nel senso che il consumatore potrebbe giungere a considerarla indicazione di un certo tipo di prodotto piuttosto che dell’origine geografica del prodotto stesso”. Una simile situazione si era verificata ad esempio nell’uso delle denominazioni “*Camembert*” e “*Brie*” che attualmente possono considerarsi denominazione generiche. Tale cambiamento del valore della denominazione non si era invece verificata nel caso del nome “*parmesan*” in quanto detta denominazione rimaneva fortemente ancorata alla sua connotazione geografica. Il governo tedesco, di contro, eccepì che l’uso della denominazione “*Parmesan*” non costituiva una violazione dell’art. 13 del citato regolamento in quanto tale termine era la mera traduzione del termine “*Parmigiano*” che, secondo il governo tedesco, sarebbe divenuta un denominazione generica atta ad indicare i formaggi di pasta dura. Per rafforzare la sua tesi la Germania aveva sostenuto, da un lato, che la Corte di giustizia nella sentenza *Bigi* del 2002<sup>338</sup> aveva volutamente evitato di risolvere la questione se il termine “*Parmesan*” costituisse una denominazione generica e, dall’altro, che la traduzione di una denominazione di origine non comporterebbe automaticamente una violazione di una DOP dovendosi invece verificare in concreto se detta traduzione evocasse effettivamente la DOP. Tale situazione, secondo la Germania, non si sarebbe verificata nel caso di specie ove la traduzione avrebbe “assunto col tempo un altro significato nell’accezione corrente dei consumatori, divenendo in tal modo una denominazione generica” e che in particolare in Germania il termine “*Parmesan*” è “considerato da sempre la denominazione generica di un formaggio a pasta dura grattugiato o da grattugiare”<sup>339</sup>.

In relazione alla questione se in Germania il termine “*Parmesan*” potesse considerarsi una denominazione generica, la Corte, confermando la posizione dell’Avvocato generale Jan Maák<sup>340</sup>, ha considerato le prove presentate dalla Germania insufficienti a dimostrare una siffatta evoluzione nell’uso della denominazione “*Parmesan*”. La Germania infatti si era limitata a presentare citazioni tratte dai dizionari, ma non aveva invece prodotto delle prove idonee a dimostrare in concreto in quale modo il termine fosse percepito dai consumatori. Non aveva infatti presentato, a titolo esemplificativo, né dati relativi al consumo di tali prodotti né dati relativi all’importazione del Parmigiano Reggiano dall’Italia né, tantomeno, sondaggi. Anzi, dai documenti presentati alla Corte risultava che i formaggi denominati “*Parmesan*” venivano commercializzati con etichette richiamanti tradizioni

---

<sup>338</sup> CGCE, sentenza del 25 giugno 2002, causa C-66/00, *Bigi*, in *Racc.*, p. I-5917; v. anche, in dottrina, *La tutela del parmigiano reggiano nell’interpretazione della Corte di Giustizia*, in *Sud in Europa*, settembre, 2002, p. 14. L’applicazione del Regolamento sulle Dop e Igp fu invece esclusa nella controversia relativa al Tocai friulano, v. CGCE, sentenza 12 maggio 2005, causa C-347/03, *Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Ersu c. Ministero delle Politiche agricole e forestali*, in *Racc.*, 2005, p. 3785.

<sup>339</sup> Sentenza *Commissione c. Germania*, punto 41.

<sup>340</sup> Conclusioni dell’Avvocato generale presentate il 28 giugno 2007, punti 63 e 64.



culturali e paesaggi italiani, per cui alla Corte è apparso possibile dedurre che in Germania i consumatori percepissero il formaggio in questione come un formaggio associato all'Italia anche se in realtà veniva prodotto in un altro Stato membro<sup>341</sup>.

È stato sottolineato in dottrina<sup>342</sup> che la Corte avrebbe potuto affermare che, non essendo stata dimostrata la genericità del termine "Parmesan" con riferimento all'intera DOP "Parmigiano Reggiano", i giudici di Lussemburgo ben avrebbero dovuto considerare il nome "Parmesan" protetto anche isolatamente, trattandosi della traduzione esatta del nome "Parmigiano". Dunque, il problema è che quando si tratta di verificare la protezione da accordare ai singoli elementi di una denominazione protetta, siffatta verifica deve essere svolta dai giudici nazionali. Ciò significa, dunque, che il giudice nazionale, investito di una controversia nella quale si discute circa la genericità del nome "Parmesan", dopo aver effettuato "un'analisi approfondita del contesto fattuale quale ricostruito ed illustrato dalle parti", potrebbe concludere per la genericità del termine, che quindi potrebbe essere utilizzato dal produttore coinvolto nella detta controversia.

---

<sup>341</sup> Diversamente, in relazione alla precedente vicenda cd. *Feta* la Corte, con sentenza del 25 ottobre 2005, aveva affrontato direttamente la questione della pretesa genericità della denominazione, tenendo conto, da un lato, della situazione della produzione e del consumo in Grecia e, dall'altro, delle pertinenti legislazioni nazionali e comunitarie. Mentre in un primo momento<sup>341</sup> aveva annullato la registrazione della denominazione "feta", in considerazione degli interessi economici dei produttori europei, successivamente ha proceduto a ripristinarla e confermarla. Infatti nella sentenza del 2005<sup>341</sup>, di fronte a nuovo tentativo da parte dei Paesi produttori di prodotti imitativi del formaggio greco di ottenere la dichiarazione della genericità della denominazione, la Corte ha affermato espressamente l'assenza dei presupposti per l'annullamento. Cfr. cause riunite C-465/02 e C-466/02 in *Racc.*, 2005, I, p. 9115. Cfr. la sentenza del 16 marzo 1999 *Regno di Danimarca, Repubblica Federale di Germania, Repubblica di Francia c. Commissione*, nelle cause riunite C-289/96, C-293/96, C-299/96, in *Racc.*, p. 1541. Punto 205 delle conclusioni dell'Avvocato Generale DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER nella sentenza *cit.* in cui si chiarisce che "il nome «feta» non è generico, giacché soddisfa i requisiti che rendono una denominazione tradizionale assimilabile ad una denominazione di origine e meritevole di protezione in tutto il territorio comunitario, in quanto manifestazione della proprietà industriale e commerciale. Di conseguenza, occorre respingere i motivi di annullamento dedotti nel presente procedimento, confermando la validità delle disposizioni impugnate". V. anche F. CAPELLI, *Contestato al formaggio Feta, l'uso del marchio DOP*, in *DCSI*, 1996, p. 771. Sul concetto di denominazione generica v., di recente, anche CGCE, sentenza del 10 settembre 2009, causa C-446/07, *Alberto Severi c. Regione Emilia Romagna*, in *Racc.*, 2009, p. I-08041.

<sup>342</sup> Per la letteratura a riguardo cfr. A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di cit.*, p. 478 e ss.; S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di Giustizia, cit.*, p. 323 e ss.; F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata*, in *DCSI*, 2008, p. 329; C. HEATH, *Parmigiano Reggiano by Another Name - The ECJ's Parmesan Decision*, in *IIC*, 2008, p. 951.

Concludendo, può dirsi che quanto affermato dalla Corte al punto 30 della sentenza ha ridotto notevolmente la tutela della DOP “Parmigiano Reggiano”, dato che la valutazione circa la genericità del nome “parmesan” è rimessa alla discrezionalità di ciascun giudice nazionale, aprendo inoltre la porta al rischio di giudicati difformi<sup>343</sup>. A dire il vero, è stato osservato che tale possibilità, certamente ammissibile sul piano astratto date le diverse sensibilità giuridiche e le pluralità di istituti di diritto processuale e sostanziale, sembrerebbe in concreto ridursi in considerazione delle statuizioni della Corte nei punti successivi della sentenza, ove è stata sancita l’illiceità dell’uso del termine “parmesan” in quanto evocazione della DOP “Parmigiano Reggiano”<sup>344</sup>. Sembra, tuttavia, più condivisibile l’analisi esposta in precedenza, dato che l’illiceità dell’uso è stata sancita con riferimento all’intera denominazione “Parmigiano Reggiano”, non invece con riferimento al singolo elemento della denominazione “Parmigiano”.

È stato altresì sottolineato che il riferimento alla sentenza *Chiciak e Fol*<sup>345</sup> dovrebbe ritenersi inadeguato, poiché la denominazione “Parmigiano Reggiano” non forma una denominazione composta nel senso che correttamente deve attribuirsi a tale espressione. Infatti, sia il termine “Parmigiano” che il termine “Reggiano” contengono in sé un riferimento geografico. Le denominazioni composte, invece, alle quali si riferirebbe la sentenza richiamata sono le denominazioni composte da un termine che designa il prodotto e da un riferimento geografico. Ebbene soltanto con riferimento a queste ultime avrebbe senso imporre la verifica della genericità degli elementi che le compongono con riferimento ad una fattispecie concreta. Non sembrerebbe, invece, possibile sostenere, come ha fatto la Corte, che il termine “*Parmesan*”, che contiene oltre al nome anche il riferimento geografico “*possa essere considerato protetto dalla Corte di giustizia sulla base dei rapporti tra Comunità europea e Stato membro interessato e possa invece essere considerato generico se valutato da un giudice nazionale in un caso concreto sulla base dei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno*”<sup>346</sup>.

Quanto detto dalla Corte sembra contestabile anche per un altro motivo. Laddove il termine “Parmigiano”, avendo i requisiti, fosse registrato da solo come DOP, ne conseguirebbe che il giudice nazionale dichiarando generico il termine “parmesan” finirebbe con l’annullare DOP “Parmigiano”, così violando l’art. 13, par. 2, del Regolamento (CE) n. 510/06 secondo il quale le denominazioni protette non possono divenire generiche.

---

<sup>343</sup> F. CAPELLI, *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea cit.*, pp. 401-463.

<sup>344</sup> A. PISANELLO, *Denominazioni di origine geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, in *Contr. impr. eur.*, 2008, p. 401.

<sup>345</sup> Il richiamo a tale sentenza è criticato da alcuni autori, tra cui S. VENTURA, *Il caso Parmesan visto dalla Corte di Giustizia*, in *DCSI*, 2008, p. 324. Rileva l’autore inoltre che tipico esempio di denominazione composta in senso stretto è la denominazione Grana Padano, oggetto della sentenza del 12 settembre 2007, causa n. T-291/03.

<sup>346</sup> F. CAPELLI, *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata*, cit., p. 333.

#### 4.4. Denominazioni e obbligo degli Stati di perseguire d'ufficio le violazioni

La sentenza da ultimo citata ha affrontato, poi, la questione relativa all'obbligo in capo agli Stati membri di sanzionare d'ufficio le violazioni di una denominazione registrata<sup>347</sup>.

Precisamente, alla Corte fu chiesto di determinare se la Germania avesse violato il regolamento comunitario, ossia se le autorità tedesche fossero tenute a perseguire le violazioni dell'art. 13 del Regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Commissione il comportamento della Germania, che si era rifiutata di perseguire d'ufficio i casi di utilizzazione abusiva della denominazione "Parmesan", costituiva un'omissione contraria al diritto comunitario. La Germania, invece, che riteneva di aver rispettato gli obblighi derivanti dal suddetto regolamento, dopo aver precisato che le disposizioni dei regolamenti godono di applicazione diretta e possono essere invocate direttamente dai singoli davanti ai giudici nazionali, evidenziò che nel proprio ordinamento giuridico esistevano diverse disposizioni legislative idonee a perseguire l'uso illecito di una DOP e in particolare la legge sulla lotta alla concorrenza sleale e la legge relativa alla tutela dei marchi. La Germania mise altresì in luce come un'ampia cerchia di soggetti, comprese le organizzazioni dei consumatori, fosse legittimata a presentare un'azione avverso l'uso abusivo delle DOP e che pertanto i rimedi giurisdizionali già esistenti nel diritto interno dovevano considerarsi sufficienti a garantirne la tutela. Essa sostenne inoltre che dal regolamento comunitario non discendesse alcun obbligo di stabilire specifiche modalità sanzionatorie in caso di violazione dell'art. 13 del Regolamento citato<sup>348</sup>.

La Corte, accogliendo la difesa della Repubblica tedesca, stabilì, che nessun obbligo in tal senso poteva essere desunto dall'art. 10 del Regolamento e chiarì, all'opposto, che l'obbligo di creare organi e sistemi predisposti al controllo dell'uso della DOP nel rispetto del disciplinare compete allo Stato membro di origine del prodotto. Si segnala che l'articolo in questione non specifica *expressis verbis* quale sia lo Stato membro di riferimento, se quello di origine della DOP oppure quello di destinazione. Alla prima conclusione è dunque

---

<sup>347</sup> A. GERMANÒ, *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in *Dir. giur. agr., alim. amb.*, 2008, p. 478 e ss.

<sup>348</sup> A tal proposito è opportuno precisare che l'art. 10 di tale regolamento stabilisce che "Gli Stati membri provvedono a che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento vi siano strutture di controllo aventi il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare"; "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. Essi informano lo Stato membro delle misure adottate nell'esercizio dei controlli".

giunta in via interpretativa la Corte<sup>349</sup>, richiamando le espressioni contenute ai nn. 3, 6 e 7 dell'art. 10, ove si fa riferimento ai produttori e trasformatori del prodotto. La tesi sarebbe, poi, confortata dal combinato disposto degli artt. 4, n. 2, lett. g), e 5, nn. 3 e 4, del Regolamento (CE) 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 disciplinare deve contenere i riferimenti relativi alle strutture di controllo previste all'art. 10.

Si tratta di un'interpretazione che non sembra tenere in debito conto lo scopo perseguito dal legislatore, dato che sostenere l'esistenza dell'obbligo di controllo in capo alle strutture di controllo dello Stato membro d'origine, significa *de facto* vanificare l'effettività della tutela, determinando inoltre un inutile dispendio economico, imponendo alle autorità statali di garantire la correttezza nell'utilizzo di una DOP o IGP in tutto il territorio comunitario.

La conclusione a cui è giunta la Corte, fa nascere qualche perplessità circa l'effettiva tutela accordata alle denominazioni d'origine protette e mette in luce un aspetto contraddittorio della disciplina. Mentre, da un lato, viene accordata una tutela per alcuni aspetti rigida, come si è evidenziato in precedenza, dall'altro non può che riscontrarsi una debolezza nel sistema, che consente *de facto* che prodotti evocativi di una DOP continuino a essere immessi nel mercato.

Preso atto dell'incompiutezza, dal punto di vista dei *remedies* concretamente apprestati, della vigente disciplina comunitaria in tema di contraffazione dei prodotti alimentari di qualità, è necessario verificare se vi siano altri strumenti potenzialmente utilizzabili per colmare la lacuna normativa anzidetta. In proposito, sembrano potersi richiamare due provvedimenti. Si tratta del Regolamento (CE) n. 2006/04 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra

---

<sup>349</sup> “Innanzitutto, un obbligo del genere non deriva dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2081/92.

Vero è che, per assicurare l'efficacia delle disposizioni del Regolamento, 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 (CE) n. 2081/92, disponendo che «[q]ualora 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 l'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2081/92, 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 tale articolo riguarda obblighi degli Stati membri da cui proviene la DOP”, CGCE, sentenza *cit.*, punti 73-76.

imprese e consumatori nel mercato interno. Il primo di questi strumenti ha introdotto un sistema di rete in base al quale *“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”*. In sostanza, il Regolamento prevede che ciascuno Stato membro designi le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili della sua applicazione. Tale ultimo ente, da un lato, ha il compito di raccogliere le segnalazioni dei consumatori relative alle violazioni transfrontaliere per poi trasmetterle al corrispondente ufficio unico dello Stato membro interessato, dall’altro, riceve le segnalazioni da parte degli uffici unici degli altri Stati membri, le trasmette alle autorità nazionali competenti e si attiva perché vengano *“adottate tutte le misure necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria quanto prima possibile...in modo proporzionato, efficiente ed efficace.”* In sintesi, mediante questo atto normativo si è inteso creare un sistema di collegamento tra i singoli e le istituzioni nazionali e tra le istituzioni dei diversi Stati<sup>350</sup> comunitari, volto ad attivare il sistema di *remedies* previsto da ciascuno Stato, evitando il realizzarsi di una sorta di indagine investigativa, improponibile sia dal punto di vista dei costi che logistico. Il Regolamento citato, tuttavia, individua come esclusivo beneficiario il consumatore e, secondo quanto previsto dall’art. 2, par. 6, *“non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi.”* Esso pertanto non sarebbe immediatamente utilizzabile come strumento a tutela dei diritti dei produttori e delle imprese. Questa conclusione, però, è superata alla luce della Direttiva del 2005, volta a sanzionare come ingannevoli tutte le pratiche che siano idonee a ingannare il consumatore medio, specie creando confusione con i prodotti del concorrente, con riferimento a tutta una serie di elementi, fra cui è espressamente citata *“l’origine imprenditoriale o geografica”*. Tale Direttiva è stata aggiunta all’elenco allegato al Regolamento (CE) n. 2006/2004, cosicché le violazioni delle norme relative alle pratiche commerciali sleali rientrano tra i comportamenti che possono essere perseguiti e sanzionati attraverso la cooperazione a rete fra le autorità nazionali e gli uffici di collegamento.

In sintesi, dunque, potrebbe essere utilizzato il sistema *“a rete”* di tutela transfrontaliera anche per garantire l’effettività ai diritti correlati alla registrazione di una denominazione geografica.

---

<sup>350</sup> L’autorità pubblica nazionale italiana è stata individuata nel Ministero dello sviluppo economico, che può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici, v. art. 144-*bis* del D.lgs. 6 settembre 2005, Codice del consumo, in GU della Repubblica italiana n. 235 del 08 Ottobre 2005. La norma citata è stata inserita dall’art. 19 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 ( Legge comunitaria 2006 ) e successivamente sostituita dall’art. 22, comma 1, lettera b), della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).

#### 4.5. La disciplina contenuta nei trattati preesistenti

Alcuni dei casi esaminati hanno messo in luce, oltre agli aspetti già evidenziati, anche la problematica determinata dalla possibilità che la tutela di una denominazione geografica risieda in uno strumento internazionale, quale ad esempio una convenzione bilaterale. Si ripropone, dunque, anche in questo ambito la questione relativa al conflitto tra c.d. *pre-existing treaties* e diritto comunitario. La risoluzione di tale conflitto richiede, innanzitutto, la comprensione dell'ambito di applicazione dell'art. 351 TFUE (ex art. 307 Tr. CE), il quale prevede che *“Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, anteriormente alla data della loro adesione, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra”*.

Recentemente la questione si è riproposta con il rinvio pregiudiziale dello Handelsgericht Wien in relazione alla denominazione “Bud” per la birra prodotta nel territorio della Repubblica ceca e tutelata nel territorio austriaco mediante la c.d. convenzione bilaterale del 1976 e l'accordo bilaterale del 1979, di cui si è parlato in precedenza. Nella sentenza dell'8 settembre 2009<sup>351</sup>, la Corte di giustizia, come già l'avvocato generale, ha affermato l'inapplicabilità al caso di specie della previsione contenuta nell'art. 307 Tr. CE, dal momento che in seguito all'allargamento del 2004 la Repubblica ceca è divenuta uno Stato membro. Come afferma chiaramente la norma stessa e come la giurisprudenza ha più volte affermato, la clausola di salvaguardia ivi prevista si applica soltanto in relazione agli accordi conclusi dagli Stati membri con gli Stati terzi, e in particolare ai diritti previsti a favore degli Stati terzi<sup>352</sup>. Al contrario, come è stato evidenziato, *“the acceding State has relinquished its rights under a pre-existing treaty by joining the EU”*<sup>353</sup>. Di conseguenza, le previsioni contenute in una convenzione bilaterale anteriore potranno trovare applicazione soltanto qualora siano compatibili con la normativa comunitaria. Per quanto interessa questa sede d'indagine, in base a quanto detto, la tutela di una denominazione fondata su un accordo internazionale concluso prima della data di adesione di uno Stato all'Unione europea potrà continuare a produrre i propri effetti giuridici soltanto in seguito a tale valutazione di compatibilità, sulla base del principio di supremazia del diritto comunitario.

Quanto affermato trova conferma nella sentenza relativa al caso *Budějovický Budvar, národní podnik c. Rudolf Ammersin GmbH*, ove la Corte di giustizia ha specificato i criteri, già forniti nella sentenza del 2003 sempre in relazione alla medesima

---

<sup>351</sup> V. *supra*, nota 314.

<sup>352</sup> L'espressione, contenuta nella norma citata, *“diritti e obblighi”*, infatti, riguarda, oper quanto concerne i *“diritti”*, i diritti degli Stati terzi, per quanto concerne gli *“obblighi”*, gli obblighi degli Stati membri. V. CGCE, sentenza del 27 febbraio 1962, causa 10/61, *Commissione della Comunità economica europea contro Repubblica italiana*, in *Racc.* 1962, p. 3.

<sup>353</sup> T. EILMANSBERGER, *Bilateral Investment Treaties and EU Law*, in *CMLR*, 2009, pp. 383-429, spec. p. 426.

controversia, per comprendere quando la tutela bilaterale possa considerarsi rientrante nell'eccezione prevista dall'art. 30 Tr. CE che giustifica la deroga all'art. 28 Tr. CE. Soltanto qualora sia possibile individuare la sussistenza di tale eccezione la denominazione "Bud" per la birra potrà beneficiare della tutela prevista dalla convenzione bilaterale conclusa tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica ceca. Quanto affermato dalla Corte nella citata sentenza, invero, riprende ciò che era già stato affermato nel 1992 nella sentenza relativa al caso *Exportur*, in cui la Corte si era interrogata circa la compatibilità con il diritto comunitario della tutela di alcune indicazioni di origine prevista dalla convenzione bilaterale del 27 giugno 1973 fra la Repubblica francese e la Spagna. In base a tale accordo, le denominazioni "Turrón de Alicante" e "Turrón de Jijona" erano riservate esclusivamente, nel territorio francese, ai prodotti o alle merci spagnole e potevano essere usate unicamente secondo la normativa dello Stato spagnolo. Come nel caso precedente, anche in relazione alla convenzione franco-spagnola la Corte ha ritenuto che la tutela potesse essere compatibile ai sensi del diritto comunitario qualora ricorresse l'eccezione di cui all'art. 30 Tr. CE<sup>354</sup>.

Invero, la Corte con la sentenza resa nel caso *Burgoa* aveva riconosciuto che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 307 Tr. CE trovava applicazione non soltanto qualora fossero in gioco diritti degli Stati terzi, ma anche nelle ipotesi di trattati che prevedevano diritti per gli individui<sup>355</sup>.

---

<sup>354</sup> In proposito è stato osservato che "hence then the court appeared to honour an anterior treaty, even in relations between member states, but appearances can be deceptive. What the Court did, eventually, was to deny that there was any conflict between the terms of the 1973 convention and EC law, aided by the circumstance that the Community had no legislative powers in the field of intellectual property protection. The 1973 convention could continue to be applied, but only by what is now article 30 TEC; not by virtue of article 307 TEC, much less any law of treaties consideration. The basic principle, then, remained the same as in other case: in case of conflict between EC law and the 1973 convention, EC law prevails. Advocate General Lenz quickly explained why: «This follows the primacy of Community law». V. KLABBERS, *Treaty Conflict and the European Union*, Cambridge, 2009, p. 131.

<sup>355</sup> CGCE, sentenza 14 ottobre 1980, causa 812/79, Attorney General contro Juan C. *Burgoa*, in *Racc.* 1980, p. 2787. "L'art. 234, comma 1 (ora art. 307, comma 1)...per quanto riguarda l'esecuzione di convenzioni anteriormente concluse con Stati terzi...non può avere l'effetto di modificare la natura dei diritti eventualmente derivanti dalle convenzioni stesse. Ne consegue che detta disposizione...non ha nemmeno l'effetto di comprimere i diritti che i singoli possono trarre dalla convenzione stessa". Quanto affermato dalla Corte trova riscontro anche in dottrina, ove è stato sottolineato che a tale conclusione può giungersi proprio con riferimento alla formulazione della norma in esame. V. KLABBERS, *op. cit.*, p. 129, il quale ha precisato che "It did recognise that EC member States might have obligations under an agreement not just to their treaty partners, but to individuals as well. Indeed, it spoke more neutrally of the «obligations of the Member States under anterior agreements», rather than of the rights of third states under such agreement". KLABBERS, *op. cit.*, p. 129.

Tuttavia, nei casi summenzionati la Corte non dedica alcuno spazio alla possibilità che le convenzioni bilaterali conferiscano un diritto direttamente invocabile da parte del singolo. Su questo punto, la convenzione bilaterale tra Austria e Repubblica ceca prevede per l'ipotesi di violazione delle denominazioni ivi tutelate, la possibilità di chiedere l'applicazione di provvedimenti giudiziari e amministrativi previsti dalla legge dello Stato contraente nell'ambito della lotta contro la concorrenza sleale. Il rinvio alla legge nazionale, tuttavia, esclude l'applicabilità diretta della tutela nell'ipotesi della denominazione ivi considerata<sup>356</sup>. In ogni caso, ciò che sembra strano è che la Corte non abbia nemmeno considerato l'ipotesi che tali diritti possano discendere dalle convenzioni bilaterali, rendendo applicabile la clausola di salvaguardia di cui all'art. 307 Tr. CE, evitando di dover analizzare l'esistenza dell'eccezione di cui all'art. 30 Tr. CE per rendere compatibile la tutela della denominazione rispetto al diritto comunitario.

Deve notarsi, tuttavia, che, affinché la giustificazione di cui all'art. 30 Tr. CE possa ricorrere, è necessario che il nome o segno protetto costituisca effettivamente una denominazione d'origine. La problematica è stata affrontata dalla Corte, inizialmente, con la sentenza resa nel caso *Exportur*, ova fu evidenziato che tale valutazione doveva essere condotta dal giudice del rinvio sulla base della “legge” e di “tutte le circostanze di fatto e condizioni prevalenti” nel territorio dello Stato di riferimento. Successivamente, la questione è stata riproposta dallo Handelsgericht Wien in relazione alla denominazione “Bud”. La motivazione della sentenza dell'8 settembre 2009, che ha ripreso quanto affermato nella sentenza *Exportur*, presenta però qualche passaggio poco chiaro. Al paragrafo 78, infatti, la Corte afferma che il riferimento alle circostanze di fatto e alle concezioni prevalenti nella Repubblica ceca “is to be understood in the particular context of the mechanism for protection of the designation ‘Bud’ under the bilateral instruments”. Al paragrafo 79, poi, la Corte ha aggiunto che “such a mechanism is distinguished by the fact...that the protection conferred is determined by *the law of the Member State of origin* and by factual circumstances and perceptions in that State”. Ai paragrafi 80 e 82, ovvero al momento di riassumere quanto precedentemente esposto, tuttavia, tale riferimento all'ordinamento giuridico viene meno. La Corte, infatti, conclude affermando che ai fini di determinare la qualificazione giuridica della designazione “Bud”, “the Austrian Court

---

<sup>356</sup> L'art. 7 della convenzione bilaterale dispone che “1. Qualora le denominazioni ed i nomi protetti ai sensi [degli artt. 3, 4, 6 e 8 del] presente trattato vengano utilizzati commercialmente, in violazione di tali disposizioni, in relazione a taluni prodotti, con particolare riguardo al loro confezionamento o imballaggio, ovvero in fatture, bollette di trasporto o altri documenti commerciali nonché nella pubblicità, dovranno essere applicati i provvedimenti giudiziari ed amministrativi previsti dalla legge dello Stato contraente in cui viene richiesta la protezione nell'ambito della lotta alla concorrenza sleale e della repressione delle denominazioni commerciali non consentite, alle condizioni previste da tale legge e conformemente all'art. 9 del presente trattato”.



should merely ascertain the circumstances and perceptions prevailing in the Czech Republic”.

La delegazione di quest’ampio potere al giudice del rinvio, tuttavia, apre le porte a un’altra problematica, ovvero la difficoltà per i giudici di uno Stato membro di determinare le percezioni dei consumatori di un altro Stato membro<sup>357</sup>. Questa circostanza potrebbe neutralizzare l’apparente attenzione rivolta ai consumatori, come lascia intuire il fatto che il giudice di rinvio austriaco ha già rigettato le istanze dell’impresa ceca sulla base di un sondaggio demoscopico prodotto in giudizio dalla Ammersin. Tale modalità di valutazione, inoltre, non sembra rispondere alla necessità di oggettività anche per il rischio che essa sia determinata più dall’abilità commerciale e di marketing dei produttori che dall’effettivo interesse per la professata protezione dei consumatori.

### 5. *L’origine geografica e la tutela della libera concorrenza*

Lo sviluppo delle attività economiche all’interno del mercato unico e il completamento di quest’ultimo ha implicato, oltre all’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi, anche l’istituzione di un regime volto a garantire la leale concorrenza e l’instaurazione di condizioni giuridiche volte a consentire alle imprese di adattare prontamente alle dimensioni della Comunità le loro attività di fabbricazione e di distribuzione di beni e di fornitura di servizi. Nell’ambito di tale azione comunitaria, è stata adottata, in primo luogo, la Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi<sup>358</sup>. Oltre a disporre delle misure volte a garantire la lealtà dei traffici commerciali, in un secondo momento, il legislatore comunitario decise di predisporre anche uno strumento giuridico nuovo, volto a rispondere all’esigenza delle imprese di contraddistinguere i rispettivi prodotti o servizi in modo identico in tutta la Comunità. A tal fine fu adottato il Regolamento (CE) n. 40/94 istitutivo del marchio comunitario<sup>359</sup>.

La disciplina contenuta nella Direttiva e nel Regolamento afferiscono alla materia dei marchi commerciali, i quali come si è già detto non svolgono la funzione di indicare l’origine geografica di un bene, ma la sua origine imprenditoriale. Ciò nonostante, dal momento che tali strumenti non impediscono in linea di principio la registrazione di un toponimo quale marchio comunitario, sono state previste delle norme volte a garantire che la registrazione di un segno non crei rischi di confusione sulla provenienza geografica del prodotto. In proposito l’art. 3, lett. c, della Direttiva e l’art. 7, lett. c, del Regolamento prevedono similmente che non possono essere registrati, a pena di nullità assoluta, i marchi

---

<sup>357</sup> V. CGCE, sentenza del 26 febbraio 2008, causa C-132/05, *Commission of the European Communities v Germany*, in *Racc.*, 2008, p. I-00957, par. 30.

<sup>358</sup> Prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa, in *GU L* 40 dell’ 11.2.1989, p. 1.

<sup>359</sup> Regolamento (CE) n. 40/94, cit. *supra* nota 322.

composti *esclusivamente* da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, salvo che il marchio non abbia acquistato un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto. Oltre all'ipotesi di cui alla lettera *c*, non possono essere registrati neppure i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio (art. 3, lett. g, Dir. e art. 7, lett. g, Reg.). A tali ipotesi di nullità, l'art. 7 del Regolamento aggiunge, alla lettera *j*, "i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine", e alla lettera *k* "i marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al Regolamento (CEE) n. 2081/92 corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto Regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica".

In seguito alla registrazione del marchio, può aversi una dichiarazione di decadenza da tale diritto qualora, a seguito dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso, il marchio sia tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente sulla natura, qualità o provenienza geografica dei tali prodotti o servizi cui afferisce (art.12, comma 2, lett *b*, Dir. e art. 50, comma 1, lett. c, Reg.).

### *5.1. Il marchio collettivo comunitario*

La Direttiva 89/104/CEE e il Regolamento (CE) n. 40/94 contemplano, poi, anche delle norme riguardanti il marchio collettivo, ovvero quel marchio richiesto da parte di soggetti, individuali o collettivi, avente la funzione di garantire la natura, la qualità o l'origine di determinati prodotti o servizi. Tuttavia, mentre la Direttiva, nel dettare disposizione per armonizzare i vari diritti nazionali dei marchi, non ha previsto una norma definitoria di tale strumento, il Regolamento dedica ai marchi comunitari collettivi l'intero titolo VIII (artt. 64-72), dove trova spazio una regolamentazione sistematica che va dalla definizione del marchio collettivo alle modalità di registrazione, alle cause di decadenza e nullità.

All'art. 64, dopo aver previsto una nozione generale di marchio collettivo, è stata prevista, con una norma che ricalca testualmente l'art. 15 della Direttiva 89/104/ CEE, la possibilità di registrare quale marchio collettivo anche "*segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi*". Nonostante la registrazione di un marchio siffatto, tuttavia il titolare non può legittimamente impedire ai terzi l'uso del toponimo che "*sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale*" ed in particolare l'uso da parte "*di un terzo abilitato ad utilizzare una denominazione geografica*" (art. 65, par. 2).

In tema di marchio collettivo, la Commissione europea ha da tempo esercitato un'attenta vigilanza sull'uso delle denominazioni commerciali nei diversi Paesi membri, sotto il profilo della compatibilità con le norme del Trattato, che vietano misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni ed alle esportazioni (artt. 30 ss. Tr. CE)<sup>360</sup>. In assenza di adeguamento a tali regole, secondo l'opinione della Commissione, i marchi collettivi nazionali e regionali sarebbero contrari agli artt. 12, 28 e 34 Tr. CE e gli Stati membri assoggettabili a procedura d'infrazione<sup>361</sup>.

La Commissione ha contestato la violazione di tali principi alla Spagna, alla Germania ed alla Francia, in riferimento a diversi sistemi di marchi nazionali e regionali<sup>362</sup>. Dal momento che soltanto la Spagna si è immediatamente adeguata alle richieste della Commissione, quest'ultima ha promosso due giudizi, uno contro la Repubblica Federale di Germania, e l'altro contro la Francia, definiti dalla Corte di Giustizia, rispettivamente con la sentenza 5 novembre 2002 e la sentenza 6 marzo 2003<sup>363</sup>. In entrambi i casi la Corte ha accolto il ricorso per infrazione promosso dalla Commissione contro lo Stato membro per avere quest'ultimo offerto protezione giuridica a marchi collettivi di qualità e di origine, ritenuti incompatibili con l'art. 28 CE, ovvero con il divieto di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione.

---

<sup>360</sup> Con Nota SG(98) D/1618 del 24.2.1998 il Commissario europeo all'Agricoltura ha, inoltre, invitato i Governi degli Stati membri ad adeguare la disciplina dei marchi collettivi nazionali o regionali di qualità e di origine ad una serie di regole, fra le quali ad esempio: solo caratteristiche intrinseche del prodotto possono costituire requisito per la concessione dei marchi di qualità e di origine; le caratteristiche qualitative prescritte per la concessione del marchio non possono risolversi nei meri requisiti obbligatori imposti dalla legislazione alimentare comunitaria o nazionale, bensì devono rappresentare un *quid pluris* che distingua il prodotto da altri della medesima categoria; l'origine del prodotto non può rappresentare una condizione di accesso al marchio.

<sup>361</sup> Le posizioni della Commissione sono state sintetizzate nel paragrafo 2.13.1 del "*Report on Monitoring the application of Community Law*", ove si legge che "*Any national quality label or description should, pursuant to Articles 12 and 34 of the EC Treaty, as of right be accessible to any potential Community producer or user whose products meet the objective and verifiable criteria required*" (COM 92 final, 23 giugno 2000).

<sup>362</sup> In particolare nel corso dell'anno 2000 sono state attivate procedure d'infrazione nei confronti della Spagna in relazione ai marchi "La Conca de Barbera", "El Valles Occidental", "El Ripolles", "Alimentos de Andalucia", "Alimentos de Extremadura" e "Calidad Cantabria"; nei confronti della Germania in relazione al marchio "Markenqualität aus deutschen Ländern"; nei confronti della Francia in relazione ai marchi "Normandie", "Nord-Pas-de-Calais", "Ardenne de France", "Limousin", "Languedoc-Roussillon", "Lorraine", "Savoie", "Franche-Comté", "Corse", "Midi-Pyrénées", "Salaisons d'Auvergne" e "Quality France".

<sup>363</sup> CGCE, sentenza 5 novembre 2002, causa C-325/00, *Commissione c. Repubblica federale di Germania*, in *Racc.* 2002, p. I-9977; CGCE, sentenza del 6 marzo 2003, Causa C-6/02, *Commissione c. Repubblica francese*, in *Racc.* 2003, p. I-2389.

La sentenza resa nel procedimento avviato dalla Commissione contro la Repubblica federale tedesca prese le mosse dalla considerazione che il soggetto che in Germania era titolare del marchio “*Markenqualität aus deutschen Ländern*” e ne concedeva l’uso in licenza ai singoli produttori che si impegnavano a rispettarne le prescrizioni, pur se costituito nelle forme privatistiche di una società di capitali, costituiva comunque un soggetto istituito per legge, beneficiario di risorse pubbliche anche attraverso contributi obbligatori imposti a tutti i produttori, tenuto per statuto a rispettare le indicazioni di un fondo pubblico, che procede anche alla nomina di taluni degli amministratori della società<sup>364</sup>. La Corte, dopo aver sottolineato, ai paragrafi 14-21, che la misura in questione doveva considerarsi una misura di natura pubblicistica, ha analizzato l’eventuale compatibilità della stessa con le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle merci. In proposito, essa ha escluso, al paragrafo 26 della motivazione, che la disciplina controversa fosse giustificata ai sensi dell’art. 30 del Tr. CE, in quanto il *Markenqualität aus deutschen Ländern* costituiva una semplice indicazione di provenienza geografica. Al paragrafo 27, essa ha poi precisato che nonostante nella sentenza *Exportur* fosse stato riconosciuta la possibilità per la tutela delle indicazioni geografiche, a certe condizioni, di rientrare nell’ambito della tutela della proprietà industriale e commerciale, la disciplina tedesca in questione non poteva beneficiare della giustificazione dell’art. 30 Tr. CE, poiché non poteva essere considerata un’indicazione geografica. Essa, infatti, definiva la zona di provenienza con riferimento all’estensione dell’intero territorio tedesco e si applicava a tutti i prodotti agroalimentari aventi determinati requisiti qualitativi. Dunque, potrebbe concludersi affermando che qualora la registrazione sia opera di un soggetto “*pubblico*”, non sono ammissibili indicazioni di provenienza riferite all’intero territorio di uno Stato membro, né indicazioni di provenienza nazionale riferite indistintamente a tutti i prodotti agroalimentari dello Stato membro, ma potrebbero essere invece ammesse indicazioni specifiche, riferite a specifici prodotti.

Alla medesima conclusione la Corte è giunta anche nel procedimento di infrazione contro la Repubblica francese, ove veniva contestata l’istituzione di marchi d’origine per

---

<sup>364</sup> Oggetto del ricorso era la legge tedesca del 26 giugno 1969, in *BGBI.* 1969 I, p. 635, sull’istituzione di un fondo centrale per la promozione dei settori agroalimentare e silvicolo tedeschi (*Gesetz über die Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft – Absatzfondsgesetz*, c.d. “AFG”). Quest’ultimo, poi, istituì un Fondo centrale per la promozione di tali settori. Ai sensi dell’art. 2, n. 2, dell’AFG fu previsto che il Fondo dovesse assolvere la sua funzione per mezzo di un organismo centrale. Al fine di promuovere i prodotti del settore agroalimentare tedesco, la *Centrale Marketing-Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft mbH* (c.d. “CMA”) adottò una serie di provvedimenti. In particolare, i fabbricanti dei prodotti che soddisfano determinati requisiti potevano essere autorizzati, previa richiesta alla CMA, ad apporre sui loro prodotti il marchio di qualità «*Markenqualität aus deutschen Landen*» (“il marchio CMA”). Dalle conclusioni dell’Avvocato generale Jacobs, presentate il 14 marzo 2002, risulta che tale marchio era utilizzato in Germania da circa 30 anni e, secondo il governo tedesco, era impiegato da 2.538 imprese con riguardo ad 11 633 prodotti diversi.

determinate denominazioni francesi. In tale ultima sentenza, la Corte ha inoltre affermato che la tutela nazionale in questione, volta a informare il consumatore del fatto che il prodotto agricolo o alimentare cui si riferiva era proveniente da una regione determinata, doveva considerarsi incompatibile, oltre che con l'art. 28 Tr. CE, anche con il Regolamento (CE) n. 2081/92.

In base a tali sentenze può dunque concludersi che mentre è ammissibile la registrazione di un marchio collettivo di qualità da parte di organismi privati, quali ad esempio un'associazione di produttori, tale possibilità non sussiste invece con riferimento ai pubblici poteri in base al consacrato principio di libera circolazione delle merci e sulla base dell'assunto per cui la tutela che si vuole perseguire mediante detto sistema di marchiatura d'origine deve ora confrontarsi col sistema armonizzato sulle denominazioni d'origine introdotto nel 1992, il quale sembra l'unico strumento adeguato per tutelare gli interessi dei consumatori. Invero, come si è già evidenziato in precedenza, non sembra che la sostituzione delle varie normative nazionali con il sistema unico comunitario assolvà il risultato sperato di una concreta ed effettiva tutela degli interessi di tale categoria.

## 6. Il “pacchetto qualità” e gli sviluppi futuri dell'attuale normativa

Al termine di questa analisi è necessario segnalare che il 10 dicembre 2010 la Commissione europea ha adottato il c.d. “pacchetto qualità”, consistente in un'ambiziosa proposta normativa, sin'ora disponibile solamente nella versione inglese, volta a raggruppare in un unico testo normativo l'attuale normativa in vigore<sup>365</sup>. Le quattro proposte del “pacchetto” comprendono una proposta di regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, una proposta di modifica del Regolamento Ce n. 1234/2007 sugli standard di mercato nell'ambito dell'OCM unica, una linea guida sull'etichettatura degli alimenti che utilizzano DOP e IGP e, infine, una linea guida sugli schemi volontari di certificazione. Si tratta di una proposta volta principalmente a tutelare i consumatori, istituendo un quadro normativo capace di garantirne il diritto all'informazione.

A tal fine, la riforma si propone, innanzitutto, di sistematizzare e rendere maggiormente organica la disciplina relativa alla qualità dei prodotti, pur mantenendo l'attuale distinzione tra DOP, IGP e STG<sup>366</sup>. Un particolare rilievo assume, però, l'innovazione riguardante l'introduzione di un sistema di controlli d'ufficio, previsto dagli articoli 32-37 del Capitolo I rubricato “*Official controls for protected designations of origin, protected geographical indications and traditional specialities guaranteed*”, a sua

---

<sup>365</sup> V. Commissione europea, COM(2010) XXX final, *Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on agricultural product quality schemes*.

<sup>366</sup> In particolare, con riferimento alle Stg, queste verranno mantenute con importanti modifiche, come l'introduzione della possibilità di registrare solo quelle che riguardano prodotti trasformati e con riserva di nome. Tuttavia, viene previsto un periodo transitorio fino al 2017 per quelle senza riserva di nome.

volta previsto nel Titolo V della proposta, rubricato “*Common Provisions*”. La nuova disciplina è volta a evitare il ripetersi di situazioni come quella sul caso del Parmigiano Reggiano, imponendo in capo agli Stati membri l’obbligo di prevedere adeguate azioni amministrative o giuridiche per prevenire o fermare l’uso improprio delle denominazioni.

## CAPITOLO VII

### IL RAPPORTO TRA I MARCHI COMMERCIALI E LE DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE

SOMMARIO: 1. L'origine del problema. – 1.1. Il fattore culturale. – 2. Verso il superamento del tradizionale principio *“first in time, first in right”*. – 3. La disciplina contenuta nel diritto internazionale pattizio. – 3.1. La disciplina contenuta nelle *IP Conventions*. – 3.2. La disciplina contenuta nell'Accordo TRIPS. – 4. Le proposte di modifica. – 5. Il rapporto tra *trademarks* e *appellations of origin* nell'ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 6. La soluzione adottata in ambito comunitario. – 6.1. La disciplina contenuta nel Regolamento (CEE) n. 2081/92 e Regolamento (CE) n. 510/06. – 6.2. La giurisprudenza comunitaria in tema di rapporto tra marchi commerciali e denominazioni geografiche. – 6.2.1. *Trademarks* e denominazioni “qualificate”. – 6.2.2. *Trademarks* e denominazioni semplici. – 6.2.3. Marchio comunitario e denominazioni di origine. – 7. I due *Panels* del 2005 e l'apertura a ipotesi di coesistenza.

#### 1. *L'origine del problema*

In questo capitolo, come suggerisce il titolo, si affronterà il tema del conflitto tra un marchio commerciale e un'indicazione geografica, cercando di comprendere come esso è stato risolto nelle norme di diritto internazionale pattizio e comunitarie, studiando anche come esse vivono nell'interpretazione di dottrina e giurisprudenza. L'analisi del dato normativo, però, non deve distogliere dallo scopo fondamentale di comprendere se il rafforzamento della tutela internazionale delle indicazioni geografiche, da più parti auspicata, sia effettivamente strumentale a una maggiore tutela degli interessi dei consumatori e dei produttori. Queste esigenze si inseriscono in uno scenario più complesso, in cui entrano in gioco ulteriori prospettive d'analisi. Si tratta dei diritti umani fondamentali di c.d. prima e quarta generazione. Ci si riferisce, da un lato, all'oggetto stesso della tutela affidata ai *trademarks*, ovvero la proprietà intellettuale, che rientra nella più ampia categoria del diritto di proprietà, a sua volta annoverato fra i diritti umani, tutelati sia dalle legislazioni di numerosi ordinamenti interni che dal diritto internazionale<sup>367</sup>. Oltre a

---

<sup>367</sup> V. K. RAUSTIALA, S. R. MUNZER, *The Global Struggle over Geographic Indications*, in *EJIL*, 2007, pp. 337-365.

tale diritto, poi, viene in rilievo la necessità di tutelare e proteggere il consumatore, sia in quanto tale che in relazione alla più ampia necessità di tutelare la salute umana.

### *1.1. Il fattore culturale*

Il diverso bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco incide sull'interpretazione delle norme convenzionali volte a regolare il rapporto marchi commerciali-indicazioni geografiche. I Paesi che hanno una legislazione fortemente improntata alla tutela dei *trademarks*, come si già accennato, sono restii ad ammettere che tali diritti possano coesistere con indicazioni geografiche successivamente registrate. La tutela di quest'ultime, infatti, potrebbe condurre alla violazione del diritto di proprietà intellettuale acquisito dall'antecedente registrazione del marchio. Da un altro angolo prospettico, poi, vengono in gioco anche i diritti umani di c.d. quarta generazione. Laddove si consideri il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche quale garanzia non solo della qualità superiore dei prodotti, ma anche quale garanzia del minimo essenziale a tutela della salute, il conflitto *trademarks*-indicazioni geografiche richiederebbe un bilanciamento tra due diritti entrambi fondamentali.

In questo capitolo, dunque, si vedrà lo *status quo* della normativa potenzialmente utile per risolvere il conflitto tra segni distintivi, evidenziando le possibilità che essa attualmente offre per uno sviluppo della tutela delle indicazioni geografiche e mettendo eventualmente in luce gli aspetti critici in funzione di un'eventuale intervento normativo futuro.

La rilevanza della problematica che ci si appresta ad analizzare può essere presto compresa tenendo presente alcune controversie emblematiche, come ad esempio quella originata dal caso del "Parma statunitense", che vide contrapposti il Consorzio del prosciutto di Parma e una società statunitense, la quale produceva e commercializzava nel territorio degli Stati Uniti prodotti contrassegnati dal marchio "*Parma Brand*", che nulla avevano però a che vedere con l'omonima località italiana. Il marchio anzidetto era stato registrato nel 1969 ed era di proprietà della società Parma Sausage Products, Inc., avente sede in Pennsylvania. La società era stata creata da una persona originaria della città di Parma, che aveva deciso di adottare tale marchio in onore della città nativa. Tutti gli alimenti commercializzati, però, venivano prodotti negli Stati Uniti utilizzando materie prime provenienti da un'altra società statunitense. Dunque, non vi era nessun collegamento effettivo tra i prodotti "*Parma Brand*" e la città di Parma. Nel 1984, il Consorzio del Prosciutto di Parma chiese la registrazione di tre marchi "*Parma ham*", "*Prosciutto di Parma*", e "*Parma*". Le domande furono, però, rigettate sulla base del principio di priorità recepito nel *Lanham Act*<sup>368</sup>. Il fatto diede origine a un contenzioso nel quale il Consorzio tentò di dimostrare che il marchio "*Parma Brand*" era decettivo, poiché induceva i

---

<sup>368</sup> Il *Lanham Act* è la legge sui marchi statunitense, approvata 5 luglio 1946 e entrata in vigore il 5 luglio 1947.



consumatori a ritenere che i prodotti recanti tale segno fossero originari della città ivi richiamata. Il *Trademark Trial and Appeal Board's* ("TTAB"), dopo aver analizzato le ragioni di entrambe le parti, concluse che la registrazione non poteva essere cancellata, dal momento che *"Parma Brand and design was neither geographically deceptively misdescriptive nor geographically deceptive. It is only a result of petitioner's publicity efforts in the United States, undertaken almost 20 year after the issuance of respondent's registration, that the cloud of geographic deceptiveness has been raised over respondent's mark."*<sup>369</sup>. Un fatto simile accadde in Canada, dove il marchio "Parma" fu registrato nel 1971. Anche in questo caso, quando il Consorzio tentò di registrare il proprio marchio collettivo, le obiezioni furono basate sulla preesistenza di un *trademark*.

I contrasti che generarono le *disputes* sul Parma statunitense e canadese dipesero, e continuano tutt'ora a dipendere, dalle notevoli divergenze che si riscontrano nei vari sistemi-Paese e che rendono possibile individuare, schematicamente, due gruppi di Stati. Da una parte vi sono ordinamenti, come quello della Comunità europea e la Svizzera, le cui legislazioni sono volte a promuovere una tutela specifica delle indicazioni geografiche, tale da conferire loro uno *status* privilegiato rispetto agli altri diritti di proprietà industriale. Su un versante diametralmente opposto, invece, si collocano gli Stati c.d. del "nuovo mondo", come gli Stati Uniti e i Paesi di immigrazione del XVIII e XIX secolo, ove, non esistendo norme speciali in materia, la protezione delle indicazioni geografiche è stata abitualmente attuata mediante la normativa sui *trademarks*, sulle pratiche commerciali sleali e sulla protezione dei consumatori. Questo diverso approccio alla problematica di cui ci si occupa è testimoniato, oltre che dalle numerose controversie insorte, come si è detto inizialmente, anche dai negoziati di riforma svoltisi in seno al WTO. Si pensi, ad esempio, che i primi testi normativi dell'Accordo TRIPS formulati dalla delegazione statunitense non menzionavano neppure la tutela delle indicazioni geografiche<sup>370</sup>.

Si tratta di differenze giuridiche che riflettono profonde diversità storiche, sociali ed economiche. Gli Stati Uniti, infatti, che hanno sviluppato la disciplina dei marchi commerciali dal sistema tipicamente anglosassone dei *certification marks*, storicamente, non hanno mai avvertito la necessità, culturale ed economica, di promuovere la specifica protezione delle indicazioni geografiche. All'opposto, molti Paesi europei, capeggiati dalla Francia, hanno sviluppato la normativa in materia di indicazioni geografiche sulla base del sistema romanistico della registrazione per far fronte, almeno inizialmente, al problema dell'utilizzo dei toponimi da parte di coloro che si stabilivano in un altro Paese, spesso in omaggio alle proprie origini ma senza che vi fosse alcun collegamento effettivo col territorio.

---

<sup>369</sup> *Trademark Trial and Appeal Board's* ("TTAB") – *Decisions*, Consorzio del Prosciutto di Parma v. *Parma Sausage Products, Inc.*, June 17, 1992, in [http://ipmall.info/hosted\\_resources/TTAB\\_Decisions/TTAB\\_Appeal\\_15433.asp](http://ipmall.info/hosted_resources/TTAB_Decisions/TTAB_Appeal_15433.asp).

<sup>370</sup> V. GATT, doc. MTN.GNG/NG11/W/14, *Suggestion by the United States for Achieving the Negotiation Objective*, October, 1987.

Anche laddove non si sia incorsi nel rischio di sopravvenuta genericità, e dunque si potesse ad esempio registrare l'indicazione come marchio commerciale, tuttavia, deve sottolinearsi l'inadeguatezza dei marchi quale strumento di protezione delle indicazioni geografiche<sup>371</sup>. La funzione principale del marchio, infatti, è quella duplice di consentire al consumatore l'identificazione del produttore del bene e al produttore di proteggere il proprio investimento legato al segno distintivo di un prodotto. Al contrario, lo scopo principale delle indicazioni geografiche è quella di mettere in risalto il particolare legame del prodotto con una determinata area geografica<sup>372</sup>. Ma soprattutto, i requisiti richiesti per poter ottenere la registrazione di un marchio sono generalmente meno severi rispetto a quelli ai quali è subordinata la tutela delle indicazioni geografiche. Oltre al punto di vista sostanziale, si riscontrano differenze anche sul piano della tutela procedurale. Per quanto riguarda il marchio, infatti, la tutela è affidata all'azione individuale, mancando, pertanto, quelle procedure d'ufficio richieste in casi particolari dal TRIPS e che sono fondamentali per la tutela delle indicazioni geografiche. Da ultimo, si pensi che i diritti sul marchio possono essere oggetto di trasferimento a terzi domiciliati, ad esempio, in aree geografiche lontane da quella eventualmente identificata con un'indicazione geografica e che, ancora, il marchio deve essere periodicamente rinnovato, pena la decadenza<sup>373</sup>.

Alla luce di quanto detto, dunque, è auspicabile individuare degli strumenti di tutela dei diritti conferiti dalla registrazione, internazionale o interna a un'ordinamento, dell'indicazione geografica e comprendere se i tentativi di armonizzazione mediante convenzioni offrono una risposta adeguata al problema del rischio che un prodotto importato da un Paese terzo non possa beneficiare della indicazione geografica del Paese di origine qualora nel Paese di destinazione l'indicazione geografica sia già contenuta in un *trademark* registrato da un operatore nazionale.

---

<sup>371</sup> V. ADDOR, GRAZIOLI, *Geographical Indications beyond Wines and Spirit, A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPs Agreement*, in *JWIP*, 2002, p. 869 ss.

<sup>372</sup> In tal senso, v. M. C. MARTIN, *The WTO TRIPs Agreement-The Battle between the Old and the New World over the Protection of Geographical indications*, in *JIP*, 2004, 287, 309: “*The requirements applied to certification marks are much simpler than those applied to GIs which are much more precise when demanding that the particular characteristics of a product or its reputation are tied to a determined geographic area*”.

<sup>373</sup> V. MAHER, *On Vino Veritas? Clarifying the Use of Geographical References on American Wine Labels*, in *California LR*, 2001, p. 1881 ss., il quale sottolinea che marchi ed indicazioni geografiche hanno la funzione di comunicare differenti informazioni al consumatore. Infatti, “*a consumer presumably understands that a product may be produced by any business in the region identified by the geographical indication. The geographic term may describe not only the product’s geographic origin, but also might connote specific qualities, features, or characteristics associated with similar products from that location, regardless of the individual identity of their producer*”.

In relazione alla problematica evidenziata è proprio l'Accordo TRIPS a rappresentare il primo vero tentativo multilaterale di regolamentazione<sup>374</sup>, mentre non sembra riscontrabile una chiara ipotesi risolutiva nell'ambito delle precedenti convenzioni sulla proprietà intellettuale. Anche con riferimento alle norme contenute nel TRIPS<sup>375</sup>, tuttavia, diverse sono le difficoltà e i dubbi interpretativi sorti, i quali riflettono il diverso bagaglio culturale dei due gruppi di Paesi. Mentre gli Stati di immigrazione sostengono che le norme contenute negli accordi, compreso il TRIPS, devono essere lette alla luce del tradizionale criterio temporale imperniato sul principio *"first in time, first in right"*<sup>376</sup>, gli Stati europei sostengono una lettura delle norme pattizie in chiave di "coesistenza" tra segni. Coerentemente con tale impostazione, laddove si pongano conflitti di questo genere il diritto comunitario offre una soluzione che supera il principio di prevalenza del segno anteriormente registrato o utilizzato. Nell'ambito del sistema convenzionale, invece, non si riscontra una soluzione al problema altrettanto chiara. In proposito, i Paesi di *common law*, sostenendo che la normativa pattizia è ispirata al principio di priorità della registrazione, giungono a sostenere la prevalenza, in caso di contrasto con un'indicazione geografica, del marchio registrato precedentemente e, di conseguenza, l'esclusione dalla tutela dell'indicazione geografica straniera. Tale interpretazione, che si fonda sul principio dell'esclusività del diritto precedente tipico dell'ordinamento statunitense ed australiano, si basa, essenzialmente, sul principio generale della preferenza da attribuire ai *trademarks* rispetto alle indicazioni geografiche nell'ambito del TRIPS e rispetta rigidamente l'applicazione del principio di territorialità, per cui un *trademark* registrato sul territorio nazionale prevale, in caso di conflitto, su una indicazione geografica straniera che, seppur beneficiaria di un titolo di tutela precedente nel Paese di origine, viene esclusa dalla registrazione. Per contro, la Comunità europea, come si vedrà ampiamente in seguito, ha ritenuto che i casi di conflitto fra indicazioni geografiche e *trademarks* andrebbero risolti facendo leva sulla norma del TRIPS che consente la prosecuzione del marchio identico o simile ad una indicazione geografica solo nel caso in cui i diritti al suo utilizzo siano stati acquisiti con l'uso in buona fede in uno Stato parte prima della data di applicazione del

---

<sup>374</sup> I tentativi intrapresi dal WIPO di colmare il vuoto normativo non hanno conseguito risultati di rilievo. Fra questi, si ricorda l'avvio, nel 1975, dei lavori miranti alla redazione di una bozza di trattato in materia e la proposta di una legge modello sulle indicazioni geografiche da adottare da parte dei Paesi in via di sviluppo V. WIPO, *Draft Treaty on the Protection of Geographical Indications, Committee of Experts on the International Protection of Appellations of Origin and other Indications of Source*, doc. n. TAO/II/2, in [www.wipo.org](http://www.wipo.org). V. WIPO, *Model Law for Developing Countries on Appellations of Origin and Geographical Indications*, doc. n. TAO/II/6, in [www.wipo.org](http://www.wipo.org), nella sezione "*WIPO Documents*".

<sup>375</sup> In relazione ai negoziati che hanno condotto all'inserimento della protezione delle indicazioni geografiche nell'accordo TRIPS, v. *supra*, nota 239.

<sup>376</sup> V., per un'analisi del criterio, N. DAWSON, *Locating Geographical Indications-Perspectives from English Law*, in *TR*, 2000, p. 590 ss.

TRIPs nel medesimo Stato, oppure prima che l'indicazione geografica fosse protetta nel Paese d'origine.

Si noti, però, che il rilievo dato all'uno o all'altro criterio potrebbe determinare, nell'ambito degli ordinamenti interni, delicate questioni giuridiche. Si ricorda, infatti, che entrambi gli strumenti di protezione sono qualificabili quali diritti di proprietà intellettuale e, come tali, ricevono tutela in numerosi Stati dalle norme a protezione della proprietà privata. Tali disposizioni sono talvolta di natura costituzionale, altre volte sono contenute in principi generali di diritto o sono previste da altri trattati internazionali. Ad esempio, la Corte Costituzionale tedesca, in relazione ai marchi commerciali, ha sostenuto l'illegittimità costituzionale di misure statali pregiudizievoli dei diritti in esame per violazione delle disposizioni in materia di tutela della proprietà privata<sup>377</sup>. Altre volte, però, i diritti di proprietà intellettuale ricevono una protezione specifica, come, ad esempio, nel caso dell'art. 19, par. 24 della Costituzione cilena del 1980 o dell'art. 17.2 della Carta europea dei diritti fondamentali o il noto art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea sui diritti umani<sup>378</sup>. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale fa espresso rinvio alla Carta di Nizza e alla CEDU, lo stesso problema si potrebbe porre anche nel contesto dell'Unione europea mettendo in discussione, per questo aspetto, la legittimità del Regolamento su DOP e IGP che ammette la coesistenza delle indicazioni successive con un marchio antecedente.

Dunque, un'interpretazione delle norme elaborate nel contesto del commercio internazionale che conferisca preferenza a un segno piuttosto che ad un altro potrebbe originare un contrasto con le norme costituzionali interne o con le norme contenute in un altro accordo internazionale, mettendo ancora una volta in discussione la tesi secondo cui il sistema del commercio internazionale costituirebbe un *self-contained regime*.

Queste diversità nei sistemi giuridici sono state di recente sottoposte alla cognizione dell'organo di risoluzione delle controversie in seno al WTO, in seguito a due dispute che hanno visto convenuta la medesima Comunità europea e che diedero luogo, nel 2005, a due *Panels*, che saranno analizzati approfonditamente in seguito<sup>379</sup>.

Il problema del rapporto tra segni è stato prevenuto *in nuce* con riferimento ai vini e alle altre bevande alcoliche, per i quali gli Stati hanno deciso di attribuire una netta preferenza alle indicazioni geografiche rispetto ai marchi commerciali. Tale differenza tutela rispetto agli altri prodotti, che non ha giustificazioni economiche ma è il risultato del

---

<sup>377</sup> V. Corte Costituzionale della Repubblica Federale di Germania, sentenza del 20 maggio 1997, in *Constitutional Court Reports*, vol. 51, pp. 216-218. V. anche, sul punto, B. GOEBEL, *op. cit.*, p. 971.

<sup>378</sup> In materia di proprietà intellettuale, tuttavia, oltre al caso *Anheuser-Busch Inc. v. Portugal* deciso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2005 e confermato dalla Grande Camera nel 2007, di cui si parlerà nel paragrafo 5 del presente capitolo, si veda anche EUROPEAN COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, *Smith Kline and French Laboratories Ltd. V. the Netherland*, decisione del 4 ottobre 1990, Appl. 12633/87.

<sup>379</sup> V. *infra* nel paragrafo 7 di questo capitolo.

compromesso fra le istanze sostenute dai due gruppi di Paesi, è stata una questione molto dibattuta sin dai negoziati iniziali dell'*Uruguay Round*. Gli oppositori obiettavano, in particolare, che l'estensione<sup>380</sup> avrebbe comportato, oltre ad una limitazione nel godimento dei diritti di marchio che possono presentare un conflitto con le indicazioni geografiche, anche un aggravio nei costi amministrativi di istituzione e di gestione del sistema<sup>381</sup>, con notevoli ripercussioni sui diritti dei Paesi in via di sviluppo. A dire il vero questa critica è stata mossa con riferimento al sistema delle indicazioni geografiche in generale, come si è in parte anticipato ma si vedrà meglio in seguito, nell'ultimo capitolo di questa seconda parte.

## 2. Verso il superamento del tradizionale principio "first in time, first in right"

Prima di passare all'analisi della normativa rilevante, sembra opportuno segnalare che i recenti sviluppi interpretativi hanno messo in discussione la tradizionale teoria, secondo cui i rapporti tra marchi e denominazioni sarebbero modellati sul principio "first in time, first in right"<sup>382</sup> – caro ai Paesi di *common law* –, immediatamente derivante dal Digesto di Giustiniano "qui prior est tempore, potior est iure".

Tale principio trovò ampio seguito nella prassi dell'*authority* statunitense, *United Drug*, la quale ritenne che la priorità nell'appropriazione e nell'uso fosse il fattore decisivo<sup>383</sup>. La posizione statunitense, poi, è ancor più evidente in una serie di recenti

---

<sup>380</sup> Per quanto riguarda i problemi inerenti l'estensione negoziale, v. *infra* in questo capitolo, par. 4..

<sup>381</sup> La questione ha sollevato delicate valutazioni di ordine storico-sociologico; in particolare l'Australia ed altri Paesi hanno sostenuto che molti nomi geografici hanno seguito gli immigranti che desiderano, naturalmente, continuare ad utilizzare i nomi geografici della madrepatria per identificare i propri prodotti. Il caso più eclatante riguarda i prodotti commercializzati da oramai due secoli in Louisiana (Stati Uniti) con nomi geografici francesi che, in caso di estensione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 23, dovrebbero essere distribuiti con nomi differenti, pregiudicando gli importanti investimenti effettuati sui prodotti. D'altro canto, i sostenitori dell'estensione ritengono che un registro multilaterale per tutti i prodotti sarebbe anche funzionale agli interessi dei titolari dei diritti di marchio, nel senso di renderli maggiormente consapevoli in via preventiva degli eventuali, possibili, conflitti con le indicazioni geografiche registrate. Il punto è controverso, soprattutto se si pensa che la protezione dell'art. 23 si estende anche alla traduzione da una lingua all'altra delle indicazioni geografiche, che, come è evidente, solleva sempre controversie e dubbi.

<sup>382</sup> In tal senso si è detto che "the general legal principle of first in time, first in right should be applied as the starting point for GI-trademark conflicts", v. F. W. MOSTERT, *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, New York, 2004, p. 34.

<sup>383</sup> Essa ha ritenuto che "the sign that is protected first, chete it is a trademark or a GI, shall take precedence (principle of priority) over and prevent (principle of exclusivity) the use of any

accordi bilaterali di libero scambio. Ad esempio, nel contesto del “*U.S.-Chile Free Trade Agreement*” il principio in questione è stato esplicitato nei seguenti termini “*In general, we applaud the application of the ‘first in time, first in right’ principle to trademarks and geographical indications. This may serve as a useful precedent.*”<sup>384</sup>.

Un temperamento del principio in esame si riscontra, invece, nell’ambito dell’accordo “*U.S.-Australia*”, ove all’art. 17.2 è previsto che “*each Party shall provide that the owner of a registered mark shall have the exclusively right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs, including geographical indications...where such use result in a likelihood of confusion*”. L’ultimo inciso sembrerebbe limitare l’applicazione del principio alle ipotesi in cui si rinvenga “*a likelihood of confusion*”, con ciò temperandone la rigidità e costituendo un elemento di apertura verso le ipotesi di “*coesistenza*”, tema sul quale si ritornerà in seguito. Segnali di abbandono del principio “*first in time, first in right*” si rinvencono, poi, nel contesto di alcune organizzazioni internazionali. In tal senso può citarsi il testo di una Risoluzione<sup>385</sup> del 1994 adottata dall’Assemblea generale dell’OIV (*Organisation Internationale de la Vigne e du Vin*), ove nonostante l’importanza ancora attribuita alla priorità di registrazione, si è detto che essa era uno dei tanti fattori da considerare nel bilanciamento dei diritti, insieme alla reputazione e alla capacità distintiva, accordando un’eguale protezione ad entrambe<sup>386</sup>. Una posizione più cauta, invece, è stata assunta dall’AIPPI (Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale) alla 37<sup>a</sup> Conferenza di Rio nel 1998, ove è stato previsto che il principio “*first in time could be a guiding principle for the resolution of conflicts*” e ove si è raccomandato che “*the principle of coexistence should be applied, unless the trademark in question has acquired a prior reputation.*”<sup>387</sup>. Nella bozza di Risoluzione<sup>388</sup> del 2004 dell’AIDV (*Association Internationale des Juristes pour le Droit de la Vigne et du Vin*) sembra dare, invece, peso al principio tradizionale, pur mantenendo aperta una possibilità di coesistenza da valutare caso per caso.

---

*conflicting subsequent sign. These two principles form the evry heart of trademark law.*”, v. *United Drug Co v. Theodore Rectanus Co.*, 248 U.S. 90, 1918.

<sup>384</sup> *The U.S.-Chile Free Trade Agreement (FTA), Report of the Industry Sector Advisory Committee on Consumer Goods (ISAC-4)*, february 2003, in [http://ustraderep.gov/assets/Trade\\_Agreements/Bilateral/Chile\\_FTA/Reports/asset\\_upload\\_file\\_677\\_4942.pdf](http://ustraderep.gov/assets/Trade_Agreements/Bilateral/Chile_FTA/Reports/asset_upload_file_677_4942.pdf).

<sup>385</sup> V. OIV, *Resolution on Relationship Between Trademarks and Geographical Indications*, ECO 3/94, 1994.

<sup>386</sup> Sul versante opposto, invece, si colloca una Risoluzione del 1997 dell’INTA (*International Trademark Association*). V. INTA, *Resolution on the Protection of Geographical Indications and Trademarks*, Sept. 24, 1997.

<sup>387</sup> *Question Q62: Appellations of Origin, Indications of Source and Geographical Indications – Resolution*, 1998, AIPPI Y.B. 389.

<sup>388</sup> AIDV, *Draft Resolution on Trademarks and Geographical Indications*, August 2004.

Come si è visto, si assiste dunque a un maggior temperamento del tradizionale principio, che è tuttavia ancora accolto nella prassi. L'incertezza che ancora regna sul tema ha condotto l'AIPPI a investigare nuovamente i vari approcci nazionali alla problematica in questione. La Risoluzione finale ha concluso sostenendo che il principio "*first in time*" deve essere applicato tenendo conto di tutta una serie di mitigazioni, tra cui la buona fede<sup>389</sup>.

Deve segnalarsi che anche all'interno dei Paesi di *common law*, i commentatori stanno evidenziando le criticità del principio<sup>390</sup>. Si è notato, infatti, che esso non riveste alcuna utilità per i casi in cui, ad esempio, un marchio sia stato registrato per primo in uno Stato e una denominazione con esso configgente sia stata registrata per prima in un altro Stato. La tradizionale soluzione appare oramai troppo semplicistica, poiché essa semplicemente traspone le regole che sono state elaborate e sviluppate all'interno di un determinato contesto giuridico, quello della *Trademark Legislation*, per risolvere il problema del conflitto tra segni appartenenti a due contesti giuridici diversi. Nel valutare questi aspetti di criticità, tuttavia, si deve tener conto della natura del diritto di cui si è chiesta la precedente tutela. Il "*right*" antecedente, infatti, costituisce uno di quei diritti umani fondamentali per la cui protezione si è molto lavorato.

### 3. *La disciplina contenuta nel diritto internazionale pattizio*

#### 3.1. *La disciplina contenuta nelle IP Conventions*

Il principio di priorità, sul quale ci si è soffermati nel paragrafo precedente, sembra essere stato accolto nella Convenzione di Parigi<sup>391</sup>. Tale assunto deriverebbe dalla norma di

---

<sup>389</sup> V. AIPPI, *Question Q191: Resolution on Relationship Between Trademarks and Geographical Indications*, at. 6, 2006:

*"The guiding principle for settling conflicts between trademarks and geographical indications should be the first in time, first in right rule (priority in use or registration)*

- i) *with the aim of avoiding practises which are liable to mislead the public or misappropriate the reputation, if any, of the protected geographical indication or trademark; but*
- ii) *taking into account additional factors including the reputation of the geographical indication of the trademark, the length of time that the geographical indication and the trademark have been used, the extent and bona fides of each such usage, the likelihood and degree of any confusion, and, if applicable, acquiescence."*

<sup>390</sup> Per un approfondimento sul tema v. D. GANGJEE, *Quibbling siblings: Conflicts Between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent LR*, 82, 2, 2007, pp. 1253-1291.

<sup>391</sup> In tal senso v. H. HARTE-BAVENDAMM, *Geographical Indications and Trademarks. Harmony or Conflict?*, in *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, Cape province, South Africa, Sept. 1 and 2, 1999, WIPO Publ. N. 764(E), p. 63.

cui all'art. 6 *bis*, in base al quale è compito dei Paesi membri rifiutare o invalidare, *ex officio* oppure a richiesta dell'interessato, la registrazione e vietare l'uso di un marchio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atta a produrre confusione, di un marchio che l'Autorità competente del Paese della registrazione o dell'uso riterrà essere già ivi notoriamente conosciuto<sup>392</sup>. A dire il vero, però, l'articolo in esame si riferisce solo al possibile conflitto fra marchi e non alle indicazioni geografiche. Il fatto che le indicazioni geografiche non possano essere implicitamente riconprese nell'art. 6 *bis* è reso evidente dalla norma dell'art. 1, comma 2, che li considera esplicitamente come due segni distinti<sup>393</sup>. Inoltre, a ben vedere, alla stregua dell'art. 6 *bis* il conflitto tra marchi deve essere risolto ricorrendo al principio di priorità soltanto qualora il marchio precedente abbia nel tempo acquisito notorietà, in tal modo lasciando spazio a potenziali situazioni di coesistenza laddove il marchio precedente non sia prestigioso. L'applicazione del principio "*first in time, first in right*" deriverebbe, piuttosto dall'art. 2, che sancisce il principio del trattamento nazionale. Dal momento infatti che il testo della Convenzione non contiene una norma espressa che regoli il rapporto *trademarks*-indicazioni geografiche, il problema dovrebbe essere risolto dalle varie legislazioni interne, molte delle quali, come si è detto, abbracciano il principio di priorità e una forte tutela dei marchi commerciali. Dunque, mentre non si potrebbe sostenere con certezza che la Convenzione abbia armonizzato la normativa per la parte che qui interessa, adottando una soluzione piuttosto che un'altra, può semplicemente dirsi che essa si rimette a quanto previsto dalle varie legislazioni nazionali.

Neppure nel testo dell'Accordo di Madrid sulle false e fallaci indicazioni di provenienza si rinviene una disposizione volta a risolvere il conflitto in questione. L'unica norma che sembra attribuire un trattamento di maggior favore ai marchi commerciali è

---

<sup>392</sup> L'art. 6 bis, rubricato "Marques: marques notoirement connues", dispone:

"(1) Les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

(2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l'enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d'une telle marque. Les pays de l'Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l'interdiction d'usage devra être réclamée.

(3) Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l'interdiction d'usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi".

<sup>393</sup> L'art. 1, par. 2, prevede: "The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition".



quella contenuta nell'art. 4, volto a attribuire, salvo che si tratti di prodotti vitivinicoli, alle singole giurisdizioni nazionali la valutazione circa la possibile sopravvenuta volgarizzazione delle denominazioni geografiche. In tal senso i vari giudici nazionali ben potrebbero far dipendere la prevalenza di un segno rispetto a un altro dalla valutazione sulla genericità dello stesso. In tal modo potrebbe accadere che una corte nazionale ritenga che una denominazione sia divenuta generica, attribuendo così preminenza a un marchio antecedente e non consentendo la tutela di una indicazione geografica successiva.

Il problema non trova una soluzione chiara neanche nell'Accordo di Lisbona del 1958. Non soccorre in nessun modo, infatti, la previsione contenuta nell'art. 4, che rinvia semplicemente alla Convenzione di Parigi e all'Accordo di Madrid, i quali, come si è visto, rinviano a loro volta alle soluzioni accolte nei vari ordinamenti interni. Inoltre, anche se l'Accordo di Lisbona ha istituito un sistema di registrazione internazionale, nella lettura data da parte della dottrina, il risultato cui si perviene, in relazione al problema del conflitto tra un *trademark* e un'indicazione geografica, sarebbe del tutto simile a quanto si è già visto parlando della Convenzione di Parigi e dell'Accordo di Madrid. Questa conclusione discende dalla previsione dell'art. 6, che identifica le varie amministrazioni nazionali quali unici organi competenti a valutare l'accettabilità dell'estensione al proprio territorio di una indicazione geografica notificata ai sensi dell'Accordo di Lisbona. È importante evidenziare che laddove le denominazioni debitamente registrate attraverso l'Ufficio internazionale non siano opposte entro un anno, non potrà essere dichiarata la sopravvenuta genericità fin tanto che esse sono protette nel Paese d'origine. Per tale via l'Accordo di Lisbona sembra estendere l'eccezione prevista dall'Accordo di Madrid per i prodotti vitivinicoli e superare l'incertezza giuridica determinata dalla previsione dell'art. 4 dell'Accordo medesimo<sup>394</sup>. La *ratio* sottostante l'Accordo di Lisbona, che consiste nel superare la difficoltà anzidetta, tuttavia, sembrerebbe vanificata dall'art. 5.6, così come interpretato da parte della dottrina e applicato da parte di alcune corti nazionali. La norma citata, infatti, riguarda il conflitto tra una denominazione d'origine registrata e terzi che abbiano usato tale denominazione in uno o più Stati membri prima di tale registrazione, prevedendo che l'amministrazione del Paese richiesto dia un termine di due anni per cessare l'uso del segno confliggente. La norma, però, non solo non si riferisce esclusivamente ai marchi registrati, ma neppure parla di

---

<sup>394</sup> L'art. 4 dell'Accordo di Madrid che prevedeva come competenti a decidere il fatto sulla genericità della denominazione "I tribunali di ciascun Paese" fu considerato un elemento di significativa debolezza dell'Accordo. "La posizione secondo cui il tribunale di ogni Paese possa decidere che un'indicazione di origine sia divenuta generica comporta incertezza e contraddittorietà. Una denominazione di origine protetta dalla legislazione o dalla giurisprudenza in un determinato Paese potrebbe non essere utilizzata dai produttori o fabbricanti di tale Paese e all'opposto potrebbe essere utilizzata liberamente dai produttori o fabbricanti di un altro Paese contraente. Il fatto che ciò corrisponde al vero, è stato dimostrato dall'impossibilità di cambiare la prima parte dell'art. 4 nelle successive conferenze di revisione. Al contrario si è assistito allo sforzo di allargare l'eccezione contenuta nell'ultima parte dell'art. 4", v. LADAS, *Patents, Trademarks, and related Rights*, Cambridge, 1975, p. 1589.

cancellazione della registrazione del marchio. Non potrebbe, dunque, ritenersi che da essa discenda un obbligo di cancellazione perché la disposizione non lo prevede e, inoltre, ciò significherebbe dire che il trattato ha un'efficacia diretta nei confronti dei privati. Per questi motivi si ritiene che la norma richieda solamente che i terzi cessino l'uso del marchio nel caso in cui tale uso non sia basato su un diritto di proprietà<sup>395</sup>. Il fatto che l'art. 5.6 non preveda la cancellazione o l'espropriazione di un altro diritto di proprietà, tuttavia, lascia aperto il problema di quale diritto prevalga nel caso in cui entrambi i segni siano utilizzati. L'analisi della prassi giurisprudenziale delle corti nazionali non sembra soccorrere, dal momento che si registrano decisioni estremamente contrastanti. Emblematiche sono al riguardo le note e complesse vicende relative alla birra *Budweiser*, di cui in parte e per altri aspetti si è già parlato nel precedente capitolo, ma di cui si discuterà anche in seguito, limitatamente alla problematica del rapporto tra *trademarks* e denominazioni geografiche e limitatamente alle sue implicazioni di diritto comunitario. Per quanto riguarda questa parte dell'analisi basti ricordare che il 22 novembre 1967 la Cecoslovacchia chiese la registrazione ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo di Lisbona della denominazione *Budweiser*, correlata di diverse abbreviazioni e traduzioni, per la birra prodotta secondo il tradizionale metodo boemo che ebbe inizio nel 1875 nella città di Budweis. In seguito alla fine della "guerra fredda", che determinò il conseguente aumento degli scambi commerciali con i Paesi occidentali, emerse il problema del conflitto tra la denominazione registrata e il marchio commerciale *Budweiser*, registrato dalla società statunitense "Anheuser-Bush" nel 1875 per il medesimo prodotto. La situazione che si venne a creare diede luogo a un intenso contenzioso europeo, e non solo, che portò all'adozione di soluzioni completamente diverse fra loro, le quali testimoniano come l'Accordo di Lisbona apra la strada a un'ulteriore frammentazione giuridica, anziché fornire elementi utili per una soluzione armonizzata. La Corte di Cassazione italiana<sup>396</sup>, ad esempio, pronunciatisi nel 2002 relativamente al caso *Budejovicki Budvar Np c. Anheuser Busch Inc*, ha stabilito la prevalenza del marchio commerciale sull'indicazione geografica, affermando che la registrazione dell'indicazione effettuata sulla base dell'Accordo di Lisbona instaura un mero regime di presunzione di legittimità della stessa, suscettibile di prova contraria. Sulla base di questo assunto saranno i vari giudici nazionali competenti a decidere il merito della controversia a dover valutare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di validità della registrazione e della sua prevalenza sui diritti conferiti dal marchio<sup>397</sup>. Diversamente, invece,

---

<sup>395</sup> In tal senso v. LADAS, *cit.*, p. 1604. L'autore ritiene che le persone che hanno utilizzato una denominazione d'origine come termine generico possono chiedere un termine di due anni alla fine del quale devono cessare tale uso. Questo sottintende implicitamente che se i privati non richiedono un termine di due anni essi dovranno cessare immediatamente ogni uso generico della denominazione d'origine.

<sup>396</sup> Cass., sez. I, 10 settembre 2002, n. 13168, in *Riv. dir. ind.*, II, 2004p. 81 ss.

<sup>397</sup> La questione ha interessato anche Stati non parte dell'accordo di Lisbona. La corte di Douai ha concluso che gli utilizzatori precedenti possano continuare l'uso della loro indicazione salvo che l'amministrazione ordini loro di cessare tale uso entro due anni. Dunque, secondo tale linea

la Corte Suprema di Israele ha ritenuto che la denominazione d'origine registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona debba essere riconosciuta come tale sino a che la stessa riceve protezione nello Stato d'origine, sostenendo che proprio in questo senso si esprime il principio basilare dell'Accordo di Lisbona<sup>398</sup>. Si noti che le decisioni di cui si è detto sono tutte intervenute prima delle pronunce della Corte di giustizia nel caso *Budweiser* dell'8 settembre 2009, più volte menzionata e che si studierà successivamente<sup>399</sup>, ma che non sembra aver fornito un aiuto concreto per risolvere la problematica in questione.

### 3.2. *La disciplina contenuta nell'Accordo TRIPS*

Nell'ambito dell'Accordo TRIPS la soluzione al problema del rapporto tra *trademarks* e denominazioni geografiche dev'essere ricercata negli artt. 16, 17 e 24.

A dire il vero anche l'art. 23 si occupa del tema, ma limitatamente alle denominazioni geografiche dei vini e degli alcolici, alle quali, come si è già evidenziato in precedenza, attribuisce netta prevalenza<sup>400</sup>. Dunque, fatta salva la tutela aggiuntiva specifica prevista per questa determinata categoria merceologica, nelle pagine seguenti si vedrà come il problema

---

interpretativa, se entro due anni l'amministrazione non ordina la cessazione ben potrebbe instaurarsi un regime di coesistenza tra marchio e denominazione registrata. Tale soluzione è stata fortemente contestata. Precisamente, si è detto che laddove è previsto un termine per ottemperare un'obbligazione, la stessa dovrà essere adempiuta entro il termine, viceversa, in assenza di tale termine l'obbligazione è immediatamente applicabile. La norma in questione, inoltre, dovrebbe considerarsi una norma eccezionale che non avrebbe ragion d'essere se i diritti precedentemente acquisiti potessero essere mantenuti. Secondo tale ultima interpretazione, dunque, la mancanza di termine anziché instaurare un regime di coesistenza determinerebbe l'indiscussa prevalenza della denominazione registrata sul marchio precedente. La preminenza del marchio statunitense fu sancita anche in *Damimarca*, ove i giudici ritennero che la denominazione geografica era sconosciuta ai consumatori, e in *Svezia*, per mancanza di utilizzo del segno nel territorio svedese da parte della società cecoslovacca. La domanda di cancellazione fu invece respinta in Gran Bretagna, ma non sulla base della preminenza della registrazione ai sensi dell'Accordo di Lisbona. La domanda di cancellazione avanzata dalla società americana alle corti britanniche, infatti, non poteva basarsi sulla presenza di un marchio ivi registrato. Per tale motivo la società titolare del marchio sostenne la tesi secondo cui la società cecoslovacca violava la normativa a tutela della libera concorrenza, dal momento che, dopo la seconda guerra mondiale, i prodotti della società statunitense godevano sul territorio britannico di un'importante reputazione conquistata tramite il rifornimento di birra *Budweiser* nelle basi militari americane in Gran Bretagna. I giudici, tuttavia, ritennero che la società attrice non era riuscita a provare la diffusione sul mercato britannico della birra americana e, dunque, rigettò le pretese avanzate.

<sup>398</sup> Corte Suprema di Israele, 10 gennaio 1990, 22 *IIC*, 261-263.

<sup>399</sup> V. *infra* al paragrafo 6.2. di questo capitolo.

<sup>400</sup> V. *supra*, cap. V, par. 2.2.

del rapporto tra le due categorie di segni distintivi è stato affrontato nel testo convenzionale e come vive nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, specie in seguito ai due *Panels* WTO del 2005.

Anzitutto, l'art. 16, al comma 1, attribuisce un diritto esclusivo all'utilizzo del segno da parte del titolare del marchio contro segni identici o simili, a prescindere da ogni profilo di notorietà. Precisamente, la norma prevede che *“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use”*. Invero, come si è già accennato, questa disposizione è stata fatta oggetto di due interpretazioni completamente opposte e ha diviso i commentatori in relazione al suo ambito di applicazione. La formulazione, infatti, lascerebbe dei margini di dubbio sulla possibilità che il diritto di privativa correlato alla registrazione del marchio non si estenda alle indicazioni geografiche, questione che verrà approfondita in sede di analisi dell'interpretazione fornita dal *Dispute Settlement Body*. Per il momento, sembra sufficiente soffermarsi sulle due norme dell'Accordo che sono state invocate a sostegno dell'una e dell'altra tesi, così da avere un quadro completo del campo in cui ci si muove.

L'art. 17 attribuisce la facoltà ai Membri di mantenere o introdurre nell'ordinamento “limitate eccezioni” al diritto conferito dai marchi, purchè vengano tenuti in debito conto gli interessi legittimi del titolare del marchio e dei terzi<sup>401</sup>. Questa possibilità di mantenere o introdurre eccezioni, seppur limitate, sembrerebbe confermare l'apertura a un sistema di “coesistenza”, in una prospettiva di superamento del principio *“first in time, first in right”*. Tuttavia, a causa dell'estrema genericità della norma e del suo carattere eccezionale, sembra troppo arduo ritenere, soltanto in base ad essa, che gli Stati abbiano voluto istituire un sistema alternativo a quello tradizionale imperniato sul principio di priorità della registrazione o dell'uso. A conferma di ciò soccorre la seconda parte dell'art. 17, ove i contraenti hanno specificato ed evidenziato l'obbligo di tutelare gli interessi legittimi del titolare del marchio e dei terzi, che devono essere individuati, da un lato, nella preservazione del valore economico conferito ai prodotti dal marchio, dall'altro, nell'interesse ad evitare la confusione in funzione della tutela dei consumatori.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 24, relativo ai negoziati internazionali per estendere la tutela delle denominazioni d'origine, viene in rilievo, per quanto qui interessa, il comma 5, ove è stata prevista una protezione forte per i marchi “notori”<sup>402</sup>, che costituisce una sorta di contrappeso rispetto alla norma dell'art. 17. In altre parole, l'art. 24 afferma la sopravvivenza e la salvaguardia del marchio geografico anche laddove questo risulti

---

<sup>401</sup> *Ibidem.*

<sup>402</sup> *Ibidem.*

identico o simile a un toponimo, purchè abbia acquisito rinomanza e sia stato registrato in buona fede prima dell'applicazione dell'Accordo stesso o della registrazione di un'indicazione geografica nel proprio Paese d'origine<sup>403</sup>. Questa norma, forse più della precedente, si presta a letture opposte, dando luogo a un ampio spazio di riflessione, come si vedrà.

Dunque, non può dirsi che il dato normativo sia chiaro nel dare preferenza al principio di priorità piuttosto che a quello di coesistenza. Il dilemma è stato in parte risolto dai *Panels* del 2005, i quali hanno concluso per la legittimità in base all'Accordo TRIPS di un sistema di coesistenza, come quello istituito dalla normativa comunitaria. Tuttavia, i *Panels* attestano soltanto che il Regolamento comunitario non è illegittimo, ma non risolvono il problema degli esportatori europei che non vedono tutelati i diritti conferiti loro dalla registrazione della denominazione, salvo che non vi sia un accordo bilaterale.

#### *4. Le proposte di modifica*

Le difficoltà evidenziate hanno messo in evidenza la necessità di pensare a una riforma dell'Accordo TRIPS o, più precisamente, di svilupparne la Sezione III.

A tal fine, una prima proposta<sup>404</sup> è stata avanzata, nel 2002, da Stati Uniti, Giappone, Canada, Australia, Cile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Namibia, Nuova Zelanda e Taipei. Si tratta di una proposta di carattere indubbiamente “minimalista”, data la scarsa rilevanza delle modifiche ivi previste. Tale assunto emerge, in primo luogo, dal sistema di notificazione e registrazione proposto, il quale rivestirebbe carattere meramente “informativo”. L'iscrizione dell'indicazione geografica nel registro multilaterale, pertanto, non comporterebbe alcun obbligo in capo agli Stati membri. I Paesi destinatari della notificazione della registrazione, poi, non avrebbero il potere di valutazione nel merito, dato questo che condurrebbe ad una semplice riaffermazione del principio di territorialità delle indicazioni geografiche, in base al quale i requisiti per la registrazione e, dunque, le condizioni di tutela, sono rimesse a ciascun ordinamento nazionale. Un altro elemento che evidenzia la debolezza della proposta e la sua scarsa portata innovativa, poi, risiede nel fatto che essa prevede un sistema improntato essenzialmente al principio di volontarietà di adesione al sistema da parte dei vari Stati membri, lasciando in tal modo irrisolto il problema, più volte ribadito, della frammentarietà della normativa internazionale convenzionale sul tema. Oltre al poco rilievo pratico, le lacune descritte mettono in luce la mancata corrispondenza della proposta con l'art. 24 del TRIPS, il quale prevede un mandato

---

<sup>403</sup> Quest'ultimo aspetto, inoltre, sembrerebbe segnare l'apertura dell'Accordo verso il superamento del principio di territorialità, poiché è assunto come parametro temporale il momento di registrazione o dell'uso in buona fede nel proprio ambiente e quello dell'espansione verso altri ordinamenti.

<sup>404</sup> V. WTO Document TN/IP/W/5 of 23 October 2002.

finalizzato all'avvio, in seno ai membri del WTO, di negoziati volti all'ampliamento della tutela delle indicazioni geografiche contenuta nella Sezione III dell'Accordo stesso, non già di negoziati che nulla dicono in più. Infine, il testo presentato, oltre a non offrire alcuna soluzione in tema di onere probatorio circa l'esistenza e la priorità della registrazione o dell'uso del segno distintivo, non risolve il problema del rapporto e del conflitto tra i *trademarks* e le denominazioni geografiche. È quanto mai significativo che non venga neppure previsto alcuno strumento di opposizione formale per le ipotesi di richiesta di iscrizione di un'indicazione geografica ritenuta generica o configgente con altri diritti di proprietà intellettuale.

Una seconda proposta è stata, poi, avanzata da Cina e Hong Kong, anch'essa, tuttavia, di scarso rilievo pratico, nonostante la maggiore rilevanza attribuita al valore delle iscrizioni nel registro delle indicazioni geografiche<sup>405</sup>.

Sul versante opposto, invece, si colloca la proposta presentata già nel 2000 dalla Comunità europea<sup>406</sup>, la quale è incentrata sul sistema di notifica al WTO delle denominazioni già protette a livello nazionale con l'indicazione degli accordi in forza dei quali le indicazioni in oggetto possano godere di un certo livello di protezione internazionale. Diversamente dalla proposta c.d. statunitense, il progetto comunitario di riforma prevede una procedura di opposizione. Da un lato, dunque, gli Stati che richiedono la registrazione devono farsi carico dell'onere di provare il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 22 dell'Accordo, dall'altro, entro 18 mesi, ciascuno Stato membro destinatario della notifica ha il diritto di opporsi alla registrazione. L'opposizione potrebbe fondarsi sulla mancanza dei requisiti, sulla mancanza di protezione della denominazione nel Paese d'origine, sulla genericità della denominazione stessa, e infine sul carattere decettivo nei confronti dei consumatori. Tale proposta differisce da quella statunitense anche per quanto riguarda gli effetti dell'iscrizione nel registro multilaterale. Quest'ultima, infatti, determinerebbe una presunzione assoluta di legittimità, efficace nei confronti di tutti gli Stati membri del WTO, che perderebbero il diritto di sindacare la validità *ex artt.* 22.1, 22.4, 24.6 e 25.9 dell'Accordo TRIPS. Nonostante la maggiore incisività, nella prospettiva di un rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche, della proposta comunitaria, anch'essa presenta dei profili di criticità. Innanzitutto, si nota un cono d'ombra sul meccanismo previsto per la risoluzione delle controversie, laddove venga presentata un'opposizione alla registrazione, dal momento che la proposta ripropone la soluzione adottata dall'Accordo di Lisbona, secondo cui il contenzioso deva essere radicato all'interno degli Stati che presentano l'opposizione secondo le loro leggi nazionali. Questo sistema si tradurrebbe di fatto nella riaffermazione del principio di territorialità che la disciplina convenzionale vorrebbe superare. A tal fine potrebbe, piuttosto, proporsi un sistema istituzionale di valutazione dei motivi di opposizione, che possa portare, attraverso

---

<sup>405</sup> WTO Document TN/IP/W/8 of 23 April 2003.

<sup>406</sup> WTO Document IP/C/W/107/Rev.1 of 22 June 2000.

una serie di consultazioni fra gli Stati membri a una decisione internazionalmente condivisa. Un altro profilo problematico, poi, attiene alla modalità di presentazione della registrazione e riflette le difficoltà insite alle diversità tradizionali e, di conseguenza, al diverso bilanciamento operato all'interno di ciascuno Stato tra i valori in gioco. La proposta comunitaria, infatti, attribuisce la legittimazione attiva a presentare l'opposizione alle amministrazioni nazionali, costringendo in tal modo il titolare di un marchio registrato a convincere i governi di tutti gli Stati nei quali ha registrato il marchio a presentare opposizione nel termine previsto. Si tratta di una previsione che non tiene conto dell'esperienza maturata in seno all'Accordo di Lisbona, la quale ha dimostrato che i governi sono tendenzialmente restii a impiegare risorse nazionali per tutelare il titolare di un marchio di uno Stato terzo. Essa, inoltre, essendo totalmente improntata al carattere pubblicistico di tutela delle denominazioni che caratterizza l'esperienza comunitaria, non tiene conto del sistema privatistico che ispira, all'opposto, le legislazioni di molti altri Stati membri, a danno dei diritti di proprietà intellettuale dei singoli.

### *5. Il rapporto tra trademarks e appellations of origin nell'ambito della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

Il principio "*first in time, first in right*" e l'espropriazione del diritto precedentemente acquisito sono stati invocati anche in relazione all'art. 1 del Protocollo 1 della CEDU. Infatti, il contenzioso tra la società statunitense Anheuser-Busch Inc., svoltosi in Portogallo e la società cieca Budjovice Budvar è approdato avanti ai giudici di Strasburgo e ha condotto all'emanazione della sentenza della Corte europea, pronunciata nella sua massima composizione, dell'11 gennaio 2007<sup>407</sup>.

La denominazione "Budjovice Beer" era stata registrata in Portogallo sin dal 1968 quale "*appellation of origin*" ai sensi dell'Accordo di Lisbona del 1958, del quale sia Portogallo che Repubblica ceca sono parti. Ad essa, poi, fu accordata un'ulteriore tutela in base a un accordo bilaterale concluso nel 1986 tra Portogallo e Cecoslovacchia.

Nel 1981 la società Anheuser-Busch chiese, nel primo Stato, la registrazione quale marchio del termine "Budweiser". Contro la risposta negativa dell'ufficio nazionale per la proprietà industriale, l'istante si rivolse al giudice nazionale di primo grado, il quale ordinò la cancellazione della registrazione dell' "*appellation of origin*" in base all'assunto per cui il termine "Budweiser Beer" non costituiva né un' "*appellation of origin*" né un' "*indication of source*". Contro tale decisione, nel 1996 la società Budjovice propose appello, lamentando essenzialmente la violazione dell'accordo bilaterale concluso nel 1986. Il ricorso fu accolto dalla Corte d'appello di Lisbona, la cui decisione fu poi confermata dalla Corte Suprema. Quest'ultima, oltre a considerare la validità della tutela conferita dalla convenzione bilaterale, respinse anche l'argomento dedotto dalla società statunitense basato sul principio di priorità della registrazione *ex artt. 2 e 24, comma 5, dell'Accordo TRIPS*.

---

<sup>407</sup> ECHR, sentenza del 1 gennaio 2007, Anheuser-Busch Inc v Portugal, Appl. .73049/01.

L'Anheuser-Busch, pertanto, decise di adire la Corte europea di Strasburgo facendo valere la presunta violazione dell'art. 1 del I Protocollo alla CEDU<sup>408</sup>, sostenendo che la domanda di registrazione di un *trademark* costituiva possesso ("*possessions*") ai sensi della norma citata. Essa sosteneva, infatti, di essere stata privata di tale possesso a causa dell'applicazione del trattato bilaterale, entrato in vigore dopo che la stessa aveva presentato la domanda di registrazione. La Grande Camera dichiarò che non vi era stata alcuna violazione del diritto di proprietà, in quanto questo trovava applicazione solo in relazione "*to a person's existing possessions*". Essa infatti sostenne che la società statunitense poteva vantare, prima dell'entrata in vigore dell'accordo bilaterale, solamente "*a hope of acquiring such a possession, but not a legally protected legitimate expectation*". Diversamente, la Grande Camera affermò che "*in certain circumstances a legitimate expectation of obtaining an asset may also enjoy the protection of Art.1 of Protocol No 1*"<sup>409</sup>.

In seguito a tale ampia interpretazione della norma di cui all'art. 1 citato, la Corte dovette valutare, pertanto, se l'applicazione retroattiva dell'accordo bilaterale del 1986 a una domanda di registrazione presentata nel 1981 potesse comportare una violazione del diritto di proprietà di cui all'art.1 del I Protocollo. La Corte, tuttavia, ritenne che "*It has not, therefore, been established that the applicant company had a right of priority in respect of the 'Budweiser' mark when the Bilateral Agreement, which is alleged to have been applied retrospectively, came into force*". La Corte sottolineò inoltre che l'unica effettiva registrazione sussistente alla data di entrata in vigore dell'accordo bilaterale era la denominazione registrata ai sensi dell'Accordo di Lisbona del 1958. Il fatto che questa

---

<sup>408</sup> L'art. 1 del protocollo 1 prevede che "Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure the payment of taxes or other contributions or penalties".

<sup>409</sup> V. par. 78 della sentenza, in cui la Corte ha affermato che "These elements taken as a whole suggest that the applicant company's legal position as an applicant for the registration of a trade mark came within Article 1 of Protocol No. 1, as it gave rise to interests of a proprietary nature. It is true that the registration of the mark and the greater protection it afforded would only become final if the mark did not infringe legitimate third-party rights, so that, in that sense, the rights attached to an application for registration were conditional. Nevertheless, when it filed its application for registration, the applicant company was entitled to expect that it would be examined under the applicable legislation if it satisfied the other relevant substantive and procedural conditions. The applicant company therefore owned a set of proprietary rights linked to its application for the registration of a trade mark that were recognised under Portuguese law, even though they could be revoked under certain conditions. This suffices to make Article 1 of Protocol No. 1 applicable in the instant case and to make it unnecessary for the Court to examine whether the applicant company could claim to have had a 'legitimate expectation'".



fosse stata successivamente cancellata, poi, non poteva essere preso in considerazione dalla Corte per comprendere quale conseguenze tale circostanza potesse avere sul diritto di priorità invocato dalla ricorrente<sup>410</sup>. Per tali motivi, la Corte concluse che *“the Supreme Court's judgement...did not constitute interference with the applicant company's right to the peaceful enjoyment of its possessions. There has, therefore, been no violation of Article 1 of Protocol No. 1”*.

## 6. La soluzione adottata in ambito comunitario

### 6.1. La disciplina contenuta nel Regolamento (CEE) n. 2081/92 e Regolamento (CE) n. 510/06

A differenza della normativa internazionale, la disciplina comunitaria prevede chiaramente la possibilità di un regime di coesistenza tra marchio e indicazioni geografiche<sup>411</sup> registrate, affermando che il marchio precedente prevale sull'indicazione geografica, escludendola soltanto nel caso in cui abbia acquisito sul mercato rinomanza o venga utilizzato da lungo tempo. In tali ipotesi il regime di coesistenza costituirebbe un pericolo non solo per il titolare del marchio ma anche per i consumatori. In tutti gli altri casi, ed in particolare nelle situazioni in cui il marchio ha acquisito notorietà solo in ambito locale, la normativa comunitaria sembrerebbe orientata ad autorizzare una notevole compressione dei diritti del marchio, portando a un trattamento più favorevole delle indicazioni geografiche.

---

<sup>410</sup> V. par. 84 della sentenza, ove la Corte ha affermato che *“While it is true that that registration was subsequently cancelled...the Court cannot examine what consequences the cancellation of the registration had on the right of priority attached to the mark”*.

<sup>411</sup> Favore verso il principio di coesistenza si riscontra anche in dottrina. V., ad esempio, R. RAITH, *Recent WTO and EC Jurisprudence Concerning the Protection of Geographical Indications*, in *ITLR*; 2009, 15, pp. 119-132, il quale ritiene che *“all categories of intellectual property rights (or names) have to be treated independently from each other and there exists no a priori hierarchy between them, neither as to the category of such rights nor as to the points in time of their respective coming into existence. This would lead to the consequence that these different categories of intellectual property or name rights can and have to, as a principle, co-exist. This approach leads to more balanced solutions than an all or nothing approach, also because the owners of the conflicting rights can exercise their respective rights vis-à-vis everybody, except against each other. Such an approach would of course require the strict observance of honest and fair trading practices by all right holders, i.e. a trade mark has to be used as a trade mark, a trade name has to be used as a trade name, etc”*.

L'art. 14 del Regolamento (CEE) n. 2081/92<sup>412</sup>, esattamente riprodotto nel Regolamento (CE) n. 510/06, prevede il diritto alla prosecuzione dell'uso del marchio registrato in buona fede anche a fronte della registrazione di un toponimo come DOP o IGP, purchè non incorra in uno dei motivi di decadenza stabiliti dalla Direttiva (CEE) n. 104/89 o dal Regolamento (CE) n. 40/94, ovvero nelle ipotesi in cui il marchio non sia costituito da un toponimo.

La norma di cui al comma 3 dell'art. 14, che nel Regolamento del 2006 è contenuta all'ultimo comma dell'art. 3, chiarisce, peraltro, che l'indicazione geografica non può essere registrata qualora, tenuto conto della forma di un marchio, della sua notorietà e del periodo di utilizzo, la registrazione possa indurre in errore il consumatore sulla vera identità del prodotto.

## *6.2 La giurisprudenza comunitaria in tema di rapporto tra marchi commerciali e denominazioni geografiche*

### *6.2.1. Trademarks e denominazioni "qualificate"*

I termini del regime di coesistenza previsto nel contesto della normativa comunitaria sono stati recentemente esplicitati nella sentenza *Bavaria* della Corte di giustizia del 2 luglio 2009, emessa in seguito a una domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunale di

---

<sup>412</sup> La disposizione prevede che "1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata conformemente al presente regolamento, la domanda di registrazione di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13 e concernente lo stesso tipo di prodotto viene respinta, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data della pubblicazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2.

I marchi registrati in modo contrario al primo comma sono annullati.

Il presente paragrafo si applica anche quando la domanda di registrazione di un marchio è presentata prima della data di pubblicazione della domanda di registrazione prevista all'articolo 6, paragrafo 2, purché tale pubblicazione avvenga prima della registrazione del marchio.

2. Nel rispetto del diritto comunitario, l'uso di un marchio corrispondente ad una delle situazioni di cui all'articolo 13, registrato in buona fede anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione o della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica può proseguire, nonostante la registrazione di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica, qualora il marchio non incorra nella nullità o decadenza per i motivi previsti dalla direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui marchi (6), rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e g) e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

3. Una denominazione d'origine o un'indicazione geografica non è registrata qualora, tenuto conto della fama di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione è tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto".

Torino<sup>413</sup>. Il caso sottoposto al giudizio della Corte trae origine da una controversia tra il Bayerischer Brauerbund e il gruppo societario Bavaria, di cui fa parte la società Bavaria Italia. Il Bayerischer Brauerbund è un'associazione tedesca che ha lo scopo di tutelare gli interessi comuni dei birrifici bavaresi. Secondo quanto certificato dall'Amtsgericht München, il suo statuto risale al 7 dicembre 1917. Nel 1968 il Bayerischer Brauerbund era titolare dei marchi collettivi registrati Bayrisch Bier e Bayerisches Bier. La Bavaria è una società olandese produttrice di birra che opera sul mercato internazionale. Essa iniziò ad utilizzare il termine "Bavaria" nel 1925 e lo incorporò nella sua denominazione sociale nel 1930. La Bavaria era ed è titolare di numerosi marchi ed elementi figurativi registrati nei quali compare la dicitura "Bavaria".

Chiariti i soggetti della lite, si analizzeranno ora i fatti oggetto della controversia per meglio comprendere la statuizione di diritto.

La denominazione "Bayerisches Bier" è stata oggetto di accordi bilaterali in materia di protezione delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine e di altre denominazioni geografiche tra la Repubblica federale di Germania, da un lato, e la Repubblica francese (1961), la Repubblica italiana (1963), la Repubblica ellenica (1964), la Confederazione svizzera (1967) e il Regno di Spagna (1970), dall'altro.

Il 28 settembre 1993, il Bayerischer Brauerbund, in accordo con le associazioni Münchener Brauereien eV e Verband Bayerischer Ausfuhrbrauereien eV, presentava presso il governo tedesco una domanda di registrazione come IGP della denominazione "Bayerisches Bier", ai sensi dell'art. 17, n. 1, del Regolamento (CEE) n. 2081/92, che prevede la procedura cosiddetta "semplificata". Il 20 gennaio 1994, il governo tedesco trasmetteva la domanda di registrazione alla Commissione, in base all'art. 17, n. 1, del citato Regolamento.

Il 5 maggio 2000 la Commissione sottoponeva un progetto di regolamento diretto alla registrazione della "Bayerisches Bier" al comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine. Vari Stati membri si sono opposti a tale registrazione. I motivi fondanti l'opposizione erano, da un lato, l'esistenza di marchi contenenti anch'essi il termine "Bayerisches Bier" o sue traduzioni e, dall'altro, la considerazione che il termine "Bayerisches", o le sue traduzioni, era divenuto generico. In seguito ad un'analisi delle questioni poste, però, la Commissione concluse per l'infondatezza degli argomenti contrari alla registrazione della denominazione "Bayerisches Bier" e, dopo alcuni passaggi di carattere burocratico-procedurale, il Consiglio adottò il Regolamento n. 1347/2001 con cui il termine "Bayerisches Bier" veniva registrato quale IGP, avverso il quale né la Bavaria, né la Bavaria Italia hanno presentato ricorso.

Quale immediata conseguenza della registrazione, il 27 settembre 2004 fu depositato dinanzi al Tribunale di Torino l'atto di citazione con cui la Bayerischer Brauerbund, facendo seguito ad analoghe iniziative assunte in altri Stati membri, chiese l'inibizione da

---

<sup>413</sup> CGCE, sentenza del 2 luglio 2009, C-343/07, *Bavaria NV e Bavaria Italia Srl c. Bayerischer Brauerbund eV*, in *Racc.*, 2009, p. I-05491.

parte della Bavaria e della Bavaria Italia dell'uso della versione italiana dei marchi, sostenendo la loro nullità o decadenza, in quanto contrastanti con l'indicazione geografica protetta "Bayerisches Bier", ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, e, in ogni caso, perchè contenenti un'indicazione geografica generica e ingannevole, trattandosi di birra olandese e non di birra bavarese.

Il Tribunale di Torino, con sentenza 30 novembre 2006, accolse parzialmente la domanda della Bayerischer Brauerbund, ma la Bavaria e la Bavaria Italia impugnarono tale sentenza. La Corte d'appello di Torino, competente per il giudizio di opposizione, decise di sospendere il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia un'interpretazione della normativa comunitaria rilevante.

Dopo aver analizzato e risposto a varie questioni pregiudiziali e preliminari, la Corte si è pronunciata sulla domanda relativa alla compatibilità della registrazione dell'indicazione con l'art. 14, n. 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92 dal momento che, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della durata dell'uso dei marchi contenenti il termine "Bavaria", tale denominazione avrebbe potuto indurre il consumatore in errore in merito alla vera identità del prodotto. A questo proposito, la Corte ha sottolineato come dal terzo "considerando" del regolamento istitutivo dell'IGP in questione si potesse desumere che il Consiglio aveva accertato adeguatamente che la registrazione della denominazione "Bayerisches Bier" non era tale da indurre il consumatore in errore quanto alla vera identità del prodotto.

La Corte è poi passata all'analisi dei conflitti tra una denominazione registrata e un marchio commerciale. A questo proposito ha sottolineato che l'art. 14, n. 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92 ha ad oggetto un'ipotesi di conflitto tra una DOP o un'IGP e un marchio preesistente, quando la registrazione della denominazione in questione, in considerazione della rinomanza, della notorietà e della durata dell'uso del marchio sia tale da indurre il consumatore in errore in merito alla vera identità del prodotto. L'effetto previsto nell'ipotesi di un conflitto di tal genere è il diniego di registrazione delle denominazioni. Si tratta quindi di una norma che implica un'analisi preliminare alla registrazione della DOP o dell'IGP, destinata, in particolare, alle istituzioni comunitarie.

L'art. 14, n. 2, del Regolamento (CEE) n. 2081/92 riguarda, invece, un'ipotesi di conflitto tra una DOP o un'IGP registrata e un marchio preesistente, quando l'uso di quest'ultimo corrisponde ad una delle ipotesi previste dall'art. 13 del Regolamento medesimo, ed il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell'IGP. L'effetto previsto in quest'ipotesi è quello di consentire il proseguimento dell'uso, nonostante la registrazione della denominazione, quando il marchio non è colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima Direttiva (CEE) n. 89/104. Si tratta pertanto di una norma che implica un'analisi successiva alla registrazione e destinata, in particolare, alle amministrazioni ed ai giudici chiamati ad applicare le norme in questione.

Dunque, mentre l'analisi derivante dall'art. 14, n. 3, di detto Regolamento si limita alla possibilità di un eventuale errore del consumatore in merito alla vera identità del

prodotto, l'analisi derivante dall'art. 14, n. 2, del Regolamento (CEE) n. 2081/92 richiede di verificare, anzitutto, se l'uso del marchio corrisponda ad una delle ipotesi previste dall'art. 13 di detto Regolamento e, poi, se il marchio sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della denominazione. Infine, chiede eventualmente di analizzare se il marchio sia colpito dalle cause di nullità o di decadenza previste, rispettivamente, dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima Direttiva (CEE) n. 89/104. Quest'ultima analisi impone pertanto un esame dei fatti e delle norme di diritto nazionale, comunitario o internazionale, che solo il giudice nazionale è competente a svolgere.

Riassumendo, la Corte ha affermato che i nn. 2 e 3 dell'art. 14 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 hanno ciascuno scopi e funzioni distinti e sono soggetti a presupposti differenti. Pertanto, la circostanza che l'art. 1 del Regolamento n. 1347/2001 abbia registrato la denominazione "Bayerisches Bier" quale IGP e che il suo terzo "considerando" constati che detta IGP ed il marchio Bavaria non rientrano nell'ipotesi prevista dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2081/92 non può incidere sull'esame dei presupposti per consentire una coesistenza tra detto marchio e l'IGP, quali previsti dall'art. 14, n. 2, del menzionato Regolamento. In particolare, la mancanza di un rischio di errore per il consumatore, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del Regolamento (CEE) n. 2081/92, tra la denominazione in questione ed il marchio preesistente non esclude che l'uso di quest'ultimo possa rientrare in una delle ipotesi previste dall'art. 13, n. 1, di del Regolamento, oppure che detto marchio possa essere colpito da una delle cause di nullità o di decadenza previste rispettivamente dagli artt. 3, n. 1, lett. c) e g), nonché 12, n. 2, lett. b), della prima Direttiva (CEE) n. 89/104. Inoltre, la menzionata assenza di rischi di errore per il consumatore non esonera nemmeno dal verificare che il marchio in questione sia stato registrato in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della DOP o dell'IGP.

Deve notarsi che la normativa di riferimento parla di rischio di errore del consumatore. Ci si deve pertanto chiedere quale sia il criterio per comprendere quando tale ipotesi ricorra. In proposito, l'Avvocato generale Jacobs nelle sue conclusioni relative al caso *Cambozola* ha osservato che *"Nell'esaminare se l'uso del marchio è idoneo ad indurre in inganno il pubblico il giudice a quo dovrebbe adottare il criterio dell'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto"*. Egli poi prosegue mettendo in guardia dal fatto che *"un livello eccessivo di tutela dell'indicazione geografica e delle denominazioni di origine ostacolerebbe l'integrazione dei mercati nazionali imponendo restrizioni ingiustificate alla libera circolazione delle merci"*. Quest'interpretazione della norma da parte dell'Avvocato generale Jacobs sembra sottendere un'ambiguità di fondo. Essa, infatti, presuppone che il valore di riferimento alla luce del quale sviluppare l'interpretazione sia l'assetica liberalizzazione dei mercati, quando invece anch'essa, lungi dal costituire il valore cardine, fungeva piuttosto da strumento per giungere a garantire il benessere delle nazioni e degli individui europei dopo il lungo periodo di guerra. Tuttavia, se in tale momento storico si è ritenuto che quello fosse lo strumento più adatto, il mutamento delle circostanze,

specialmente in seguito alla globalizzazione mondiale del commercio, deve indurre a verificare tale scelta così da comprendere se essa sia ancora idonea a servire lo scopo anzidetto. Viceversa, laddove si non si interpretasse la normativa in questione avendo alla mente lo scopo ultimo, tutta l'attenzione che sembra essere riservata *prima facie* al consumatore, rischia poi di essere frustrata nel concreto, come è stato evidenziato anche nel paragrafo precedente per altri aspetti. In altre parole, non sembra condivisibile questa documentata tendenza ad applicare la normativa avendo a mente la perdurante necessità di tutelare la libera circolazione delle merci come principio intangibile e supremo dell'ordinamento comunitario.

### 6.2.2. *Trademarks e denominazioni semplici*

Il problema del conflitto tra segni si è posto anche con riferimento alle indicazioni di provenienza "semplici" ed è venuto in rilievo, innanzitutto, nel caso delle bevande *Kerry Spring*, risolto dalla Corte nel 2004<sup>414</sup>.

Il marchio *Gerri* era stato registrato in Germania, ed utilizzato, sin dal 1985, per designare acque minerali, bevande analcoliche, bevande a base di succhi di frutta e bibite. Dalla metà degli anni '90, una società aveva iniziato ad importare in Germania bevande rinfrescanti recanti in etichetta le parole "*Kerry Spring*". Tali bevande vengono prodotte ed imbottigliate in Irlanda, dalla società irlandese *Kerry Spring Water*, nella contea di Kerry, utilizzando acqua proveniente dalla sorgente *Kerry Spring*. La prima società aveva agito contro la seconda, lamentando la violazione del proprio marchio anteriormente registrato. In primo grado, il Tribunale aveva accolto il ricorso, mentre in appello la sentenza era stata riformata. Il Tribunale supremo federale (*Bundergerishtshof*), adito dalla soccombente, aveva rimesso la questione alla Corte di giustizia, per determinare gli effetti dell'applicazione nel caso di specie della direttiva europea in tema di marchi.

Entrambi i criteri, quello della registrazione anteriore, e quello dell'uso effettivo, sembravano confortare le tesi della prima società, titolare del marchio d'impresa *Gerri*. La Corte di giustizia, però, fu di contrario avviso e ritenne che, in caso di conflitto fra un marchio registrato e un'indicazione di provenienza, l'anteriore registrazione del marchio non sia elemento per sé solo sufficiente a decidere. Essa pertanto concluse affermando che la sola circostanza che esista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro non può essere dunque sufficiente per ritenere che nel commercio l'utilizzo di tale indicazione non sia conforme agli usi di lealtà. Infatti, in una Comunità di quindici Stati membri e connotata da una grande diversità linguistica, la possibilità che esista una qualsivoglia similitudine fonetica tra un marchio registrato in uno Stato membro e un'indicazione di provenienza geografica di un altro Stato membro è un fattore che deve

---

<sup>414</sup> CGCE, sentenza del 7 gennaio 2004, causa C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contro Putsch GmbH*, in *Racc.*, 2004, p. I-00691.

essere tenuto in considerazione. Le questioni pregiudiziali furono, quindi, risolte affermando che l'art. 6, n. 1, lett. b), della Direttiva (CEE) n. 89/104 doveva essere interpretato nel senso che, qualora sussista un rischio di confusione fonetica tra un marchio denominativo registrato in uno Stato membro e un'indicazione, nel commercio, della provenienza geografica di un prodotto originario di un altro Stato membro, il titolare del marchio può vietare, ai sensi dell'art. 5 della prima Direttiva sui marchi, l'uso dell'indicazione di provenienza geografica solo ove tale uso non sia conforme agli *usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale*. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale di tutte le circostanze della specie. La Corte individua, dunque, la *lealtà nella concorrenza* come interesse protetto in via principale.

### 6.2.3. Marchio comunitario e denominazioni di origine

Il problema del conflitto tra marchio e denominazioni d'origine può porsi anche con riferimento alla registrazione di un segno ai sensi del Regolamento (CE) n. 40/94<sup>415</sup>.

In riferimento a quest'ipotesi viene in rilievo ancora una volta il complesso contenzioso riguardante la birra Bud, il quale ha dato luogo a diverse pronunce del Tribunale di primo grado, in seguito a diversi ricorsi presentati dalla società ceca Budvar e dalla società statunitense Anheuser Busch nell'ambito delle domande di registrazione quali marchi comunitari del nome "Bud" o di altro nome contenente la parola "Bud".

Nell'ambito di tale serie di ricorsi, sembrano particolarmente interessanti le domande che hanno dato luogo alla sentenza del Tribunale di primo grado del 16 dicembre 2008<sup>416</sup>, *Budějovický Budvar/UAMI*. Con tale sentenza, infatti, il Tribunale ha dovuto chiarire espressamente la rilevanza della registrazione e della tutela anteriormente conferita a una denominazione da parte di un accordo internazionale.

La sentenza trae origine dal rigetto del ricorso proposto dalla Budvar avanti alla seconda commissione di ricorso dell'UAMI contro le decisioni della divisione d'opposizione, le quali a loro volta avevano respinto le opposizioni proposte dalla Budvar nell'ambito di tre domande di registrazione di marchio comunitario del marchio figurativi e denominativi "Bud", presentate dalla Anheuser Busch. Tra le motivazioni a sostegno del rigetto dell'istanze presentate dalla Budvar, la commissione di ricorso osservò che il segno "Bud" non potesse essere considerato né una denominazione d'origine, né un'indicazione indiretta di provenienza geografica, nonostante questa fosse protetta in alcuni Paesi in base all'Accordo di Lisbona del 1958 e in altri in base a convenzioni bilaterali. La commissione ha, innanzitutto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 8, n. 4, del Regolamento (CE) n. 40/94, l'opposizione non potesse essere accolta sulla base di un diritto *"presentato come una*

---

<sup>415</sup> Regolamento (CE) n. 40/94, cit. *supra* nota 322.

<sup>416</sup> Tribunale di primo grado, sentenza del 16 dicembre 2008, cause riunite T-225/06, T-255/06, T-257/06 e T-309/06 *Budějovický Budvar, národní podnik c. l'UAMI*, in *Racc.* 2008, p. II-03555.

*denominazione d'origine*” ma che di fatto “non lo è”<sup>417</sup>. Essa ha inoltre considerato che stabilire se il segno “Bud” fosse trattato come una denominazione d'origine protetta in forza di tali accordi assumeva “un'importanza secondaria”. Pertanto, la commissione si è pronunciata sulla stessa qualificazione della denominazione d'origine senza esaminare la portata della protezione alla stessa accordata alla luce dei diritti nazionali fondati su strumenti internazionali. All'opposto il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso doveva tener conto, ai sensi dell'art. 8 sopracitato “*del diritto nazionale applicabile e della registrazione effettuata ai sensi dell'accordo di Lisbona, senza poter rimettere in discussione il fatto che il diritto anteriore invocato costituiva una «denominazione d'origine»*”. Tale percorso argomentativo è stato seguito, poi, dal Tribunale anche con riferimento alla tutela accordata dalla convenzione bilaterale conclusa tra Austria e Repubblica ceca. Gli accordi internazionale, inoltre, assumono rilievo anche con riferimento all' “uso effettivo” del segno anteriore. Il tribunale, infatti, ha affermato che “*è possibile che taluni segni non perdano i diritti ad essi collegati, anche se non costituiscono oggetto di un uso effettivo. Occorre rilevare al riguardo che non si potrà considerare che una denominazione d'origine registrata in forza dell'accordo di Lisbona sia divenuta generica finché risulta protetta come denominazione d'origine nel paese d'origine...l'opponente può limitarsi a dimostrare che l'utilizzo del segno di cui trattasi è stato effettuato nell'ambito di un'attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico, senza peraltro provare...un uso effettivo del detto segno*”. Infine, gli accordi in questione hanno assunto rilievo anche con riferimento alla condizione relativa alla portata del segno controverso, che non deve avere una portata puramente locale. Da questo punto di vista, il Tribunale ha evidenziato che tale requisito ricorre nell'ipotesi di diritti anteriori invocati, in quanto la loro protezione, ai sensi dell'art. 1, n. 2, dell'Accordo di Lisbona e dell'art. 1 della Convenzione bilaterale, si estende al di fuori del territorio d'origine. Invero, la commissione di ricorso aveva considerato che l'opposizione dovesse essere respinta anche per il fatto che la Budvar non aveva dimostrato che i segni in questione le davano il diritto di vietare l'uso del termine “Bud” come marchio in due Stati membri, l'Austria e la Francia. Il Tribunale evidenziò, però, come in entrambi gli Stati i procedimenti giudiziari avviati non avessero dato luogo a pronunce che avessero già acquisito l'autorità di cosa giudicata. Pertanto, la commissione di ricorso non poteva in alcun caso basarsi su tali decisioni per giungere alla sua conclusione, ma al contrario avrebbe dovuto tener conto

---

<sup>417</sup> L'art. 8, n. 4, del Regolamento prevede che “In seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se ed 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 decorrenza del diritto di priorità invocato 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”.



delle disposizioni del diritto nazionale invocate dalla Budvar, compresi l'Accordo di Lisbona e la Convenzione bilaterale.

La sentenza esaminata, dunque, presenta degli aspetti interessanti in merito al valore giuridico che assume la tutela nazionale fondata sugli strumenti internazionali al fine di comprendere se è ammissibile la registrazione come marchio comunitario di un segno identico o simile a un marchio o altro segno anteriore.

### *7. I due Panels del 2005 e l'apertura a ipotesi di coesistenza*

Come si è visto, il Regolamento (CE) n. 510/06 riproduce sostanzialmente l'art. 14 del precedente Regolamento (CEE) n. 2081/92, prevedendo la possibilità, in generale, che il marchio antecedente prevalga sulla denominazione geografica solo qualora ricorrano determinate condizioni, in precedenza esaminate. Viceversa, qualora il marchio abbia acquisito notorietà solo in ambito locale, la normativa comunitaria permetterebbe un regime di "coesistenza" fra il marchio e la denominazione geografica, reso possibile mediante una sostanziale comprensione dei diritti conferiti dal marchio. Per questo motivo ci si è interrogati sulla compatibilità delle norme regolamentari comunitarie con l'Accordo TRIPS, in particolare con l'art. 16, che attribuisce al titolare del marchio il diritto esclusivo al suo utilizzo esercitabile nei confronti di tutti i prodotti in concorrenza che possano generare confusione nei consumatori.

La questione è stata sollevata, recentemente, da Stati Uniti e Australia, che hanno ciascuno convenuto la Comunità europea davanti all'organo di risoluzione delle controversie del WTO, dando luogo, nel 2005, a due *Panels*<sup>418</sup>.

Nei *Panels* si è, anzitutto, affrontato l'ambito di applicazione dell'art. 16 dell'Accordo, dal momento che secondo la lettura di Stati Uniti e Australia il diritto di privativa attribuito da tale norma al titolare del marchio doveva operare anche nei confronti di toponimi riconosciuti, garantendo, in tal modo, un diritto esclusivo al suo utilizzo contro segni identici o simili a prescindere da ogni profilo di notorietà. In proposito, i *Panels* hanno ritenuto che la formulazione dell'art. 16 è talmente ampia da non potersi escludere, in linea di principio, dal suo ambito applicativo le indicazioni riconosciute.

---

<sup>418</sup> *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs - Complaint by the United States*, WT/DS174/R; *European Communities - Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs - Complaint by Australia*, WT/DS290/R. In dottrina, v. D. VIVAS-EUGUI, M. J. OLIVA, *The WTO Dispute on Trademarks and Geographical Indications : Some Implications for Trade Policy-making and Negotiations*, in C. M. CORREA (a cura di), *Research handbook on the interpretation and enforcement of intellectual property under WTO rules : intellectual property in the WTO*, 2010, Elgar, pp. 122-141.

Nell'interpretazione fornita dai *Panels* il termine "exclusive", riportato nella versione ufficiale dell'art. 16, per assumere significato nell'economia della disposizione, deve necessariamente essere riferito al soggetto che può esercitare il diritto e non alla natura del diritto accordato. Se si optasse, invece, per la lettura opposta e si volesse riferire il termine ai diritti discendenti dal marchio non si comprenderebbe la necessità dell'aggettivo, dal momento che il verbo "prevent" ricomprende in sé il diritto esclusivo di impedire a tutti gli altri lo sfruttamento di un determinato bene giuridico. Dunque, la norma deve intendersi come volta a conferire solo al titolare del marchio il diritto di utilizzare e disporre pienamente del nome e del segno registrato. A conferma di quanto detto, inoltre, deve aggiungersi il fatto che le indicazioni geografiche non sono state esplicitamente escluse e la norma, in quanto attributiva di un diritto, deve essere interpretata in maniera estensiva, nel senso di accordare una tutela forte al titolare del marchio.

Considerata l'accertata conflittualità tra l'art. 14 Reg. e l'art. 16 TRIPS, si è cercato di comprendere se una qualche possibilità di coesistenza tra segni distintivi potesse essere ammessa alla luce di altre disposizioni dell'Accordo.

La problematica è stata, innanzitutto, affrontata anche alla luce degli art. 24.5 del TRIPS.

L'art. 24.5 sancisce il diritto alla sopravvivenza del marchio precedentemente registrato o utilizzato in buona fede affermando che "measures adopted to implement this Section shall not prejudice eligibility for or the validity of the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a trademark is identical with, or similar to, a geographical indication". Anche con riferimento a questa disposizione il testo della norma ha suggerito letture contrastanti. La Comunità, infatti, ha sostenuto che la locuzione "shall not prejudice" deve riferirsi esclusivamente al diritto al marchio ("eligibility") o alla validità della sua registrazione ("validity of the registration of a trademark"), mentre ne rimarrebbe escluso il diritto all'uso del marchio ("the right to use a trademark"). Secondo tale interpretazione, dunque, la norma ammetterebbe la possibilità di coesistenza. In altre parole, essa sarebbe volta ad impedire soltanto che la registrazione della denominazione geografica non conduca alla cancellazione del marchio. Si tratta, tuttavia, di una lettura che non è stata seguita dai *Panels*, ove è stato evidenziato che la locuzione "the right to use a trademark" non è compatibile con "shall not prejudice" perché non conferisce al titolare del marchio diritti aggiuntivi, ma mira semplicemente a escludere una diminuzione dei diritti esistenti. In tale contesto, la norma costituirebbe un'eccezione rispetto all'estensione del diritto collegato alle indicazioni geografiche che, in base a quanto previsto dagli artt. 22 e 23 TRIPS, potrebbe portare all'annullamento o a impedire l'uso di un marchio geografico che possa creare, anche soltanto in via potenziale, confusione nei consumatori.

Dal momento che in base a quanto previsto dall'art. 24.3 TRIPS non è stato possibile giustificare un regime di coesistenza tra marchi e denominazioni, ci si è chiesti se la normativa comunitaria potesse essere ammessa alla luce di un'altra disposizione dell'Accordo, ovvero l'art. 24.3, secondo cui "In implementing this Section, a Member shall not diminish the protection of geographical indications that existed in that Member

*immediately prior to the date of entry into force of the WTO Agreement.*” Dunque, la norma impone agli Stati parte dell’Accordo di non diminuire il livello complessivo di tutela delle indicazioni geografiche previsto nel proprio ordinamento nazionale dal 1° gennaio 1995. Secondo l’interpretazione fornita dalla Comunità europea, il verbo “*existed*” doveva essere riferito al sistema generale di protezione delle indicazioni geografiche. A sostegno di tale tesi, la Comunità ha utilizzato un’argomentazione di carattere esegetico, rifacendosi alle altre due versioni ufficiali dell’Accordo, ovvero quella francese e quella spagnola, dal momento che nella versione inglese, la coniugazione del verbo al passato (“*existed*”) non permetterebbe di individuare precisamente il soggetto. Diversamente, nelle versioni francese e spagnola è facile vedere che il verbo è coniugato al singolare (“*existait*” e “*que existia*”). Esso, pertanto, dovrebbe intendersi come riferito al sistema generale di protezione e non alle indicazioni geografiche. La Comunità aveva poi sottolineato come l’inciso iniziale della norma “*in implementing this Section*”) sottolinei il fatto che la stessa si ponga come un’eccezione nell’ambito della sezione III, dedicata agli *standards* “minimi” di protezione delle denominazioni geografiche negli ordinamenti nazionali degli Stati parte. Discostandosi dalla tesi comunitaria, però, i *Panels* hanno affermato che le tre versioni ufficiali dell’Accordo non evidenziano con sufficiente chiarezza a che cosa debba essere riferito il verbo “*existed*”. A dire il vero, sembra che il vero motivo per il quale non si è seguita la tesi suggerita dalla Comunità sia che essa determinerebbe la potenziale progressiva espansione del divario tra *trademarks* e indicazioni geografiche, a causa della registrazione di sempre nuove denominazioni a danno dei marchi esistenti negli altri Paesi. Questa conseguenza porterebbe, pertanto, a delle conseguenze contraddittorie rispetto alla *ratio* sottostante questa Sezione, ovvero creare un sistema di equilibrio tra i due segni distintivi. Per tali motivi nei *Panels* si è affermato che il verbo deve intendersi riferito alle singole indicazioni geografiche già registrate al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo. Conclusione che determina la non applicabilità dell’art. 24.3 TRIPS all’art. 14 Reg. (CEE) n. 2081/92.

I *Panels* hanno, infine, paragonato la normativa comunitaria con l’art. 17 TRIPS, che costituisce un’eccezione all’estensione dei diritti conferiti dal marchio.

Precisamente, l’art. 17 prevede che “*Members may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark, such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties*”.

Secondo la Comunità europea<sup>419</sup> la norma in questione ammetterebbe l’esistenza di un regime di coesistenza sotto un duplice profilo. In primo luogo, essa consentirebbe restrizioni al diritto di privativa conferito dal marchio a favore delle indicazioni geografiche, le quali riguarderebbero sempre un numero limitato di produttori stabiliti sul territorio d’origine e si applicherebbero soltanto ai prodotti rispondenti al disciplinare di produzione.

---

<sup>419</sup> V. *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs* (WT/DS174 and WT/DS290), *Second Submission of the United States*, July 22, 2004, in [www.ustr.gov](http://www.ustr.gov).

In secondo luogo, le indicazioni geografiche rientrerebbero necessariamente nei casi di utilizzo leale dei termini descrittivi, previsto espressamente dalla norma.

L'analisi dei *Panels* relativa alla legittimità dell'art. 14 del Regolamento comunitario sulla base dell'art. 17 TRIPS ha preso avvio dall'analisi del significato della locuzione "limitate eccezioni". In proposito, è stato osservato che il termine "eccezione" contiene già in sé il concetto di deroga limitata, che non consente di superare l'intero corpo normativo cui fa riferimento, e l'aggettivo "limitate" circoscrive ulteriormente il margine di applicazione della norma. La locuzione, poi, è riferita "ai diritti conferiti dal marchio", fra cui rientra, *in primis*, il diritto di privativa. Essa, pertanto, consente il mantenimento di norme nazionali che limitino quest'ultimo diritto. Ora, deve notarsi che l'art. 14 del Regolamento non prevede di per sé condizioni di limitazione del regime di coesistenza. Tuttavia, anche se tali limitazioni non sono riscontrabili nel testo dell'art. 14, è dato riscontrare, nel testo del Regolamento, altre norme che limitano il regime di coesistenza nel caso in cui vi sia un rischio oggettivo di confusione sul mercato. In quest'ottica, infatti, devono essere lette le disposizioni dell'art. 7 e 12 *bis*, che prevedono il diritto di opposizione nel caso in cui l'indicazione geografica possa danneggiare un marchio preesistente, nonché l'art. 14.3, che stabilisce la possibilità di rigettare la richiesta di registrazione qualora questa intacchi la reputazione o la rinomanza di un marchio, ovvero pregiudichi la situazione creata di fatto con il suo utilizzo ininterrotto. Dunque, gli artt. 7, 12 *bis* e 14.3 del Regolamento limitano l'ammissibilità del regime di coesistenza.

Si nota, poi, che l'art. 17 del TRIPS ammette la possibilità di limitate eccezioni ai diritti conferiti dal marchio soltanto a condizione che non vengano lesi gli interessi legittimi del titolare del marchio e dei terzi. In proposito, si è precisato che la norma mira a tutelare, da un lato, il valore economico e la capacità distintiva del marchio, dall'altro, essa è volta a evitare il crearsi di situazioni di confusione a scapito dei consumatori. Anche alla luce degli interessi che devono essere garantiti e che impediscono l'ammissibilità di limitate eccezioni, sembra che gli articoli del Regolamento sopra richiamati confermino la compatibilità del regime comunitario con l'art. 17 del TRIPS. Infatti, l'art. 7, comma 4, prevede la possibilità di opposizione avverso la registrazione di indicazioni potenzialmente fuorvianti e, in tal modo, tutela il valore economico e la capacità distintiva del marchio sul mercato. L'art. 14, comma 3, poi, prevede l'obbligo di rigettare *ex officio* le richieste di registrazione di denominazioni contrastanti con marchi noti, evitando, così, il rischio di confusione.

Il paragone della normativa comunitaria con l'art. 17 TRIPS ha, dunque, permesso all'organo di risoluzione delle controversie del WTO di giungere a ritenere compatibile con gli obblighi internazionali il regime instaurato con l'art. 14 del Regolamento del 1992, successivamente trasposto nel Regolamento del 2006, sostitutivo del precedente per adeguarlo alla decisione resa nei *Panels* soltanto sotto il profilo del rispetto di non discriminazione e del trattamento nazionale, come si è già detto nel precedente capitolo.

La decisione del DSB che ha riconosciuto la legittimità del regime di coesistenza previsto dall'art. 14 del Regolamento ha suscitato, tuttavia, qualche perplessità con riferimento alla mancata analisi del richiamo operato, da tale norma, alla Direttiva (CEE) n. 89/104 e al Regolamento (CEE) n. 40/94. Tale richiamo comporta che, per tutti i casi di

impiego di toponimi nella designazione dei prodotti in concorrenza, il marchio deve essere dichiarato nullo qualora sia costituito esclusivamente da una indicazione geografica e sia, pertanto, privo di carattere distintivo. Questo divieto generale di appropriazione individuale dei toponimi, oltre a superare di gran lunga la possibilità di limitate eccezioni, sembra contrastare anche con l'art. 22.3 del TRIPS, che impone agli Stati di invalidare la registrazione dei marchi contenenti un'indicazione geografica solo con riferimento ai prodotti che non provengano effettivamente dal territorio indicato e siano tali da trarre in inganno il consumatore circa l'origine del prodotto.

Questa possibilità di ampliare in concreto la portata delle limitate eccezioni è, d'altra parte, controbilanciata dalla mancata estensione della tutela delle indicazioni geografiche in relazione alle traduzioni in un lingua diversa, come sottolineato dalla stessa Comunità europea. La registrazione non copre le traduzioni che non comporterebbero di per sé un rischio di confusione. Pertanto, l'impiego parziale o deformato di un toponimo in un'altra lingua può non essere ingannevole e in contrasto con la denominazione registrata. La posizione che la Comunità ha assunto davanti al DSB, tuttavia, mal si concilia con l'art. 13, comma 1, lett. *b*), del Regolamento (CE) n. 510/06 che ha riprodotto l'art. 13 del precedente Regolamento. La norma citata, infatti, che le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi forma di evocazione, anche se la denominazione protetta è una traduzione.

Oltre alle perplessità evidenziate, deve dirsi che nell'interpretazione del DSB un sistema come quello comunitario che preveda un regime di coesistenza è compatibile con gli obblighi assunti in seno al WTO, ma rimane il problema che l'Accordo di per sé non sembra impedire una normativa improntata al principio di priorità, lasciando così aperto il problema di come tutelare le esportazioni dei prodotti del vecchio continente. La tutela delle indicazioni geografiche, infatti, in assenza di accordi internazionali, è affidata al diritto del Paese nel quale la protezione è richiesta, non già a quello del Paese di origine. Questo rischio esige, quindi, che, per ottenere un'effettiva tutela delle indicazioni d'origine negli Stati terzi, il produttore si attivi per ottenerne la protezione ed evitare, così, che la stessa diventi generica.

Considerato, dunque, che anche la normativa sovranazionale relativa all'origine dei prodotti incide sempre più sulla sfera dei diritti dei singoli è necessario comprendere come la tutela prevista in seno al commercio internazionale possa essere resa maggiormente effettiva. In particolare, con riferimento specifico all'Organizzazione mondiale del commercio, ci si può chiedere se un'evoluzione di tale sistema sul modello europeo possa rispondere all'esigenza, propria di ciascun sistema giuridico, di creare un'ordine che tenga maggiormente conto di tutti i fattori in gioco e, in tal modo, possa altresì godere di una maggiore legittimazione.



## CAPITOLO VIII

### L'ANALISI ECONOMICA DELL'ORIGINE COMMERCIALE

SOMMARIO: 1. I riflessi economici della normativa sull'origine commerciale. – 2. L'economia delle indicazioni geografiche. – 2.1. I costi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. – 2.2. I benefici delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. 3. L'economia dei marchi d'origine.

#### *1. I riflessi economici della normativa sull'origine commerciale*

Dopo aver analizzato i riflessi economici delle scelte di politica doganale e aver visto che nell'ambito degli accordi preferenziali, il rapporto benefici-costi è positivo qualora le regole d'origine non presentino un eccessivo grado di restrittività, considerata una situazione a rendimenti di scala costanti, si cercherà ora di analizzare i risultati a cui conduce l'applicazione del metodo *Law and Economics* alle norme sulla protezione dell'origine commerciale. Da questo punto di vista vengono in rilievo due ambiti. Il primo riguarda le indicazioni geografiche, mentre il secondo riguarda i marchi d'origine e interessa, pertanto, una categoria più ampia di merci, che ricomprende anche i prodotti diversi da quelli agro-alimentari. Lo studio dell'analisi dei costi e dei benefici costituisce un passo fondamentale nello studio dell'origine dei prodotti, dal momento che, come si è visto nel capitolo precedente, sulla scena internazionale la problematica dell'estensione della tutela delle indicazioni geografiche ha costituito una delle cause di arresto dei negoziati per la riforma del sistema WTO.

Nell'analizzare la prima categoria si farà riferimento al meccanismo di tutela previsto in seno all'Unione europea, dal momento che esso costituisce un sistema più completo rispetto alla protezione accordata in ambito internazionale, a causa delle posizioni discordanti degli Stati membri del WTO. Con riferimento a quest'ultimo punto, dopo aver evidenziato le perplessità legate all'estensione della tutela delle IG, nel paragrafo 2.2. si riporterà lo studio di un caso concreto che dimostrerà come dall'analisi di alcuni dati non risultino provati i timori dei c.d. Stati del Nuovo mondo avverso l'estensione e il rafforzamento delle indicazioni geografiche.

L'ultimo paragrafo, infine, sarà dedicato alle problematiche economiche collegate all'istituzione di un marchio d'origine obbligatorio in seno all'Unione europea. Stranamente, infatti, mentre una simile tutela sarebbe non solo perfettamente conforme alla normativa WTO, ma consentirebbe anche un allineamento della politica commerciale

dell'Unione ai suoi maggiori *partners* internazionali, si registrano alcune importanti voci interne al sistema europeo contrarie all'adozione di un simile obbligo.

## *2.L'economia delle indicazioni geografiche*

### *2.1.I costi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche*

In termini generali, i costi relativi alla predisposizione e all'uso di una denominazione geografica si possono suddividere in diverse categorie, quali i costi preliminari, i costi diretti, i costi indiretti, i costi di non conformità, i costi complementari e i costi di esclusione.

I primi consistono nell'insieme dei costi sostenuti per ottenere la protezione della denominazione. Essi sono generalmente di natura fissa, ovvero indipendenti dal numero delle imprese e dal volume di produzione, e riguardano, ad esempio, consulenze ad esperti per la predisposizione delle relazioni tecniche e delle relazioni storiche che accompagnano il disciplinare, nonché le attività di animazione sul territorio.

La seconda categoria, invece, è costituita dalle spese legate alle attività inerenti il controllo per l'accertamento del rispetto del disciplinare, la cui entità è funzione di molte variabili, quali la tipologia di prodotto e di processo produttivo, l'entità dei volumi produttivi delle singole imprese e complessivi, la struttura della filiera, ma è comunque strettamente dipendente dalle specifiche disposizioni contenute nel disciplinare e nel piano di controllo che ne deriva.

Nella terza categoria, riguardante i costi indiretti, invece, rientrano le spese di adattamento strutturale e operativo da sostenere per rispettare i contenuti del disciplinare, che riguardano sia le imprese – e in tal caso sono costituiti, ad esempio, dai costi per gli adattamenti agli impianti, la revisione dell'organizzazione e delle procedure interne all'azienda, nonché l'aumento del costo delle materie prime – che il sistema nel suo complesso. In quest'ultimo caso un esempio è fornito dalla spesa per la creazione di sistemi collettivi di supporto.

I costi di non conformità sono determinati dal mancato collocamento sul mercato, o dall'inferiore posizionamento sullo stesso, dei prodotti che non sono conformi allo *standard* qualitativo previsto dal disciplinare<sup>420</sup>.

Vi sono inoltre costi complementari, che derivano dalla necessità di realizzare attività promozionali e di vigilare circa il corretto uso della denominazione. Questi costi normalmente sono sostenuti attraverso organizzazioni collettive, come i consorzi di tutela, e/o Istituzioni pubbliche.

L'ultima categoria riguarda i costi di esclusione, derivanti dal fatto che alcune imprese che già producevano il prodotto tipico prima dell'ottenimento della protezione comunitaria

---

<sup>420</sup> R. FUCITO, *Un contributo all'analisi dei costi della qualità nell'impresa agro-alimentare*, in *Riv. ec. agr.*, LVII, 2002, 1.



non hanno poi la possibilità di adattarsi al disciplinare, con conseguenti mancati profitti e una possibile riduzione del valore degli investimenti legati allo specifico processo produttivo.

### *2.2.1 benefici delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche*

L'entità e la ripartizione dei costi delle indicazioni geografiche devono essere analizzati ora alla luce degli effettivi benefici conseguiti dalle imprese e dai consumatori<sup>421</sup>.

In relazione ai primi, normalmente, tra i benefici attesi una rilevanza centrale viene attribuita agli incrementi di prezzo, derivanti innanzitutto dal valore aggiunto che il logo DOP o IGP conferisce al prodotto, che si traduce nella maggiore disponibilità a pagare del consumatore. Un secondo fattore che determina l'aumento di prezzo deriva dalla "ripulitura" del mercato dai "falsi" prodotti che impiegano scorrettamente il nome geografico, che genera la riduzione dell'offerta del prodotto tipico sul mercato. Queste attese, tuttavia, non sembrano concretizzarsi mediante un'estensione a livello WTO della protezione accordata alle indicazioni geografiche. Si è, infatti, rilevato come da un lato i produttori di rinomate IG non avrebbero alcun beneficio da tale estensione, poiché tali indicazioni sarebbero già registrate nei più importanti mercati d'esportazione quali marchi commerciali<sup>422</sup>. D'altro lato, poi, i maggiori prezzi di vendita potrebbero addirittura penalizzare i produttori europei, determinando un abbassamento degli acquisti<sup>423</sup>, non remunerativo dei maggiori investimenti richiesti dagli oneri amministrativi associati a un sistema multilaterale di registrazione. Sul versante della riduzione dei costi un elemento centrale è costituito dal modo con cui viene costruito il disciplinare. Infatti un'eccessiva specificazione di aspetti poco rilevanti nella determinazione della qualità del prodotto può comportare una lievitazione dei costi sia diretti che indiretti, pregiudicando la convenienza all'utilizzo della denominazione. Una più attenta stesura del disciplinare affiancata da un'efficiente organizzazione collettiva possono rendere meno gravoso l'utilizzo delle denominazioni, in particolare per i piccoli prodotti e per le piccole imprese. Si tratta di oneri che, inoltre, graverebbero ancor di più sulle economie deboli dei Paesi in via di

---

<sup>421</sup> Nel settembre 2007 si è svolto a Giessen, in Germania, un workshop internazionale sul tema "Law and Economics of Geographical Indications". I lavori, che giungono come si vedrà a una conclusione sfavorevole per l'estensione in ambito WTO delle IG, sono stati riassunti in. HERRMANN, T. MARAUHN, *The Law and Economics of Geographical Indications: Introduction*, in *ECJILTP*, 2009, pp. 12-19.

<sup>422</sup> M. VINCENT, *Extending Protection at the WTO to Products Other Than Wines and Spirits: Who Will Benefit?*, in *ECJILTP*, 2007, pp. 58-69, p. 63.

<sup>423</sup> *Ibidem*, p. 66. La constatazione è sviluppata dall'autore con particolare riguardo al mercato nord-americano.

sviluppo, incidendo negativamente sul loro livello di competitività<sup>424</sup>. Un'ulteriore e immediato svantaggio per tali Paesi sarebbe inoltre collegato alla necessità che le indicazioni geografiche siano già protette a livello nazionale prima di poter essere registrate a livello internazionale. Si tratterebbe di una circostanza che deporrrebbe a tutto vantaggio dei produttori del mercato europeo, creando una situazione discriminatoria nei confronti dei produttori dei Paesi in via di sviluppo<sup>425</sup>.

Gli ipotizzati benefici legati all'estensione delle IG non sembrano realizzarsi neppure in relazione ai consumatori. L'eccessiva proliferazione di IGs, infatti, rischierebbe di aumentare ancor di più il livello di confusione in capo a tale categoria di soggetti anziché ridurla<sup>426</sup>.

Tali considerazioni sfavorevoli all'estensione della tutela non sono tuttavia seguite unanimemente. Tra le voci contrarie, alcuni sottolineano, in particolare, l'importanza per la collettività di una maggiore tutela delle IG. Per le istituzioni pubbliche locali, infatti, le DOP o IGP costituiscono uno strumento atto a sostenere i processi di sviluppo locale, dando una maggiore visibilità al territorio e accrescendo il senso di consapevolezza dei soggetti che partecipano alla filiera del prodotto tipico<sup>427</sup>. Invero, a fronte di rischi teorizzati in astratto, qualche dato concreto è stato ottenuto dallo studio dell'esperienza derivante dall'Accordo bilaterale concluso tra l'Unione europea e l'Australia nel 1994<sup>428</sup>. La conclusione di tale Accordo ha determinato in capo ai produttori australiani l'obbligo di cessare l'utilizzo delle denominazioni vinicole comunitarie per designare i vini prodotti sul loro territorio, fra cui spiccavano le denominazioni Chianti, Frascati, Burgundy, etc. Contrariamente a quanto paventato all'inizio, le nuove regole non hanno determinato una riduzione dei volumi commercializzati di vino australiano, ma si è verificato il fenomeno opposto. Infatti, mentre l'Accordo ha stimolato le risorse nazionali australiane consentendone la diffusione in Europa e rendendo l'industria vitivinicola australiana una delle più forti al mondo, al contrario, non si registra nell'ultimo decennio un sensibile aumento delle importazioni dei vini europei<sup>429</sup>. Questi risultati sembrano dovuti al fatto che lo sviluppo di un sistema forte di protezione dell'origine, costringendo i Paesi a investire nella propria reputazione

---

<sup>424</sup> S. ANDERS, J. CASWELL, *The Benefits and Costs of Proliferation of Geographical Labelling for Developing Countries*, in *ECJILTP*, 2009, pp. 77-93, p. 84.

<sup>425</sup> *Ibidem*, p. 86.

<sup>426</sup> S. MARETTE, *Can Foreign Producers Benefit from Geographical Indications under the New European Regulation?*, in *ECJILTP*, 2009, pp. 65-76, p. 72.

<sup>427</sup> A. TREGEAR, F. ARFINI, G. BELLETTI, A. MARESCOTTI, *Regional foods and rural development: the role of product qualification*, in *JRS*, 2007, pp.12-22; I. VERHAEGEN, G. VAN HUYLENBROECK, *Costs and benefits for farmers participating in innovative marketing channels for quality food products*, in *JRS*, 2001, pp. 443-456.

<sup>428</sup> V. *supra*, nota 249.

<sup>429</sup> I dati derivano da un'analisi pubblicata su *The Economist*, Agosto, 2003, p. 49 e sono riportati da I. CALBOLI, *Expanding the Protection of Geographic Indications of Origin under TRIPs: "old" debate or "new" Opportunity?*, in *MIPLR*, 2006, p. 201.

nazionale, può rappresentare un'opportunità di crescita economica anziché un ostacolo alla competizione sui mercati.

In sintesi potrebbe dirsi che la decisione da parte delle imprese di utilizzare una denominazione geografica è il frutto di una complessa valutazione dei costi e dei benefici economici che da essa possono derivare. I fattori che entrano in gioco nel bilancio costi-benefici sono numerosi e sono il frutto di complessa valutazione e quantificazione. Essi sono strettamente legati alle caratteristiche sia delle singole imprese che del sistema produttivo nel suo complesso.

### *3.L'economia dei marchi d'origine*

Ci si potrebbe chiedere se un simile risultato possa ottenersi anche nell'ambito dei marchi d'origine in relazione, non solo ai prodotti agroalimentari, ma anche ai prodotti industriali.

In relazione alla proposta di prevedere un marchio d'origine europeo obbligatorio, che da alcuni anni alimenta parte del dibattito istituzionale, dottrinale e sociale, i governi del Nord Europa e alcune *lobbies* presenti nel Sud Europa non hanno nascosto le loro riserve, additando tali iniziative di costituire misure protezionistiche contrarie agli obblighi assunti in seno al WTO. Mentre la compatibilità con gli Accordi conclusi in tale sede è stata oggetto di analisi nei capitoli precedenti, si tratta ora di comprendere quali siano le ragioni economiche sottese a tali obiezioni. Da questo punto di vista, deve notarsi che i Paesi del Nord Europa temono che l'adozione di un marchio "made in" possa comportare delle ritorsioni da parte di paesi terzi alle loro economie nazionali, che non sono basate sull'industria manifatturiera. A loro volta, poi, alcuni imprenditori presenti nei Paesi dell'area mediterranea temono ripercussioni sulle loro attività, dal momento che in seguito alla delocalizzazione delle loro aziende, i loro prodotti sarebbero considerati *foreign*. Ciò che desta qualche perplessità è il fatto che spesso il tema dei marchi d'origine viene letto anche da gran parte degli economisti come contrario alle logiche del libero mercato, ove un simile segno distintivo costituirebbe un'illegittima barriera non tariffaria alle importazioni, discriminando i beni in base alla loro origine e aumentando i costi amministrativi che ricadrebbero sui produttori. Non mancano, tuttavia, coloro che sostengono una visione diversa. Secondo alcuni autori, infatti, sarebbe proprio la teoria del vantaggio comparato a esigere la trasparenza delle informazioni, quale condizione per la realizzazione della migliore allocazione delle risorse, determinante la massimizzazione dei profitti, e, dunque, per il funzionamento del libero scambio<sup>430</sup>. Tuttavia, se in quest'ottica un sistema giuridico

---

<sup>430</sup> In questo senso v. W. A. JOHNECHECK, *Consumer Information, Marks of Origin and WTO Law: A Case Study of the United States – Certain Country of Origin Labeling Requirements Dispute, Food Policy and Applied Nutrition Program Discussion Paper No. 43*, il documento è consultabile nel sito internet [http://nutrition.tufts.edu/1184937206715/Nutrition-Page-nl2w\\_1184937205502.html](http://nutrition.tufts.edu/1184937206715/Nutrition-Page-nl2w_1184937205502.html).

che permetta una più chiara informazione ai consumatori sarebbe auspicabile, i marchi d'origine contribuirebbero al contrario a aumentare il grado di confusione in capo ai consumatori, giungendo così a vanificare gli effetti cui mirano le indicazioni geografiche e i *trademarks*<sup>431</sup>.

---

<sup>431</sup> S. ANDERS, J. CASWELL, cit., p. 82. Secondo gli autori “*COOL could overshadow and even negate the quality-origin claims conveyed by GIs and trademarks*”.

## CONCLUSIONI ALLA SECONDA PARTE

Come si è visto in questa seconda parte, il rafforzamento della tutela dell'origine legata alla qualità dei prodotti, volta a tutelare i consumatori, ma anche i produttori delle aree rurali, mentre è oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore comunitario, nel contesto più ampio del commercio internazionale essa non è ancora ben sviluppata. In proposito, dunque, ci si deve chiedere quale valore abbiano i tentativi di trasportare il "modello europeo" in ambito WTO, proposto negli ultimi *rounds* commerciali.

Se da un lato, risulta evidente che una maggiore tutela dei consumatori possa essere raggiunta per tale via, è altresì vero che anche il "modello europeo" dev'essere implementato e reso oggetto di riflessione, dal momento che neppure esso va esente da profili di criticità.

La tutela dei consumatori, infatti, rischia di essere vanificata dal lacunoso sistema di controlli, emerso, in particolare, nella sentenza Commissione c. Germania. Un velo contraddittorio sul sistema europeo di protezione e sulla conformità della normativa europea rispetto al diritto internazionale promana dall'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione al valore della tutela prevista nei c.d. *pre-existing treaties*, la quale sembra assumere quale parametro di riferimento solamente il principio del libero mercato. Da un lato, infatti, adottando il principio di coesistenza si vorrebbero tutelare i diritti dei singoli consumatori e piccoli produttori a scapito delle logiche del libero mercato globale, dall'altro, qualora la tutela sia contenuta in un trattato antecedente si ritiene che il principio di libera circolazione delle merci debba prevalere, eventualmente anche a scapito di altri diritti che potrebbero potenzialmente essere invocati dai singoli. L'importanza di chiarire il valore sotteso alla normativa si rende evidente dal rischio di contrasto con il diritto fondamentale di proprietà, e più precisamente con il diritto di proprietà intellettuale. Nonostante, infatti, il *panel* reso nel 2005 dal *Dispute Settlement Body* abbia concluso per la legittimità della normativa comunitaria e, dunque, per la legittimità del principio di coesistenza, non può trascurarsi che quest'ultimo, invero, potrebbe essere messo in discussione all'interno dell'ordinamento dell'Unione stesso, in seguito alla ratifica del Trattato di Lisbona, mentre al contrario il principio di priorità potrebbe trovare fondamento nel richiamo delle norme internazionali esterne al sistema WTO.

L'estendibilità del sistema di protezione europeo, inoltre, sembra trovare conforto anche in alcuni studi di *Law and Economics*, che mettono in evidenza la potenzialità delle indicazioni geografiche di incentivare la produzione, come è stato dimostrato dallo studio relativo all'accordo Ue-Australia. L'idoneità che l'estensione della tutela determina in termini di creazione di valore aggiunto nelle aree di riferimento può rendere tali strumenti giuridici funzionali, non solo a tutelare i consumatori, ma anche a contribuire allo sviluppo

delle popolazioni, non solamente rurali, ma anche di quelle appartenenti alle economie deboli. Tali fini potrebbero discendere anche dai marchi d'origine, i quali svolgono certamente la funzione di differenziare i prodotti e indirizzare i consumi, a scapito degli imprenditori che delocalizzano il ciclo produttivo.

A dire il vero, tuttavia, come si è detto, tali studi sono stati riportati per mera completezza: Si ritiene infatti che non sia auspicabile che le scelte legislative si orientino meramente in termini di costi-benefici, potendo questi condurre a tralasciare la necessità di dare risposta a bisogni e valori emergenti nel tessuto sociale, qualora non conducano a scelte economicamente vantaggiose.

## CONCLUSIONI

Giunti alla fine dell'analisi, può dirsi che l'attenzione, sviluppatasi principalmente in questi ultimi anni, per l'individuazione dell'origine dei prodotti quale sinonimo di qualità, idoneo a accordare una maggior tutela per i consumatori, non trovi un ampio sviluppo a livello internazionale, dove la materia viene, per lo più, lasciata a convenzioni settoriali e bilaterali. Nel contesto del commercio internazionale, infatti, e in particolare in seno al diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio, l'origine dei prodotti afferisce alla materia doganale. Anche quest'ultima, invero, determina una parziale incidenza sulla tutela dei consumatori, a causa della possibilità prevista dall'*Agreement on Rules of Origin* di utilizzare le regole d'origine al fine di applicare il marchio d'origine. In tali casi, soltanto una modulazione rigorosa dei criteri attributivi dell'origine potrà conferire effettività al diritto all'informazione, che, secondo alcuni teorici, rivestirebbe addirittura rango costituzionale nel sistema WTO.

Diversamente dal contesto internazionale, in ambito comunitario si assiste a una cospicua produzione normativa volta a disciplinare la materia oggetto di analisi. Tuttavia, nonostante l'intenzione del legislatore comunitario di sviluppare anche in tale ambito, una forte tutela a favore dei consumatori, la normativa predisposta, attualmente prevista nei Regolamenti del 2006 ha evidenziato diverse lacune, che potranno essere in parte risolte con l'eventuale futura adozione della nuova proposta di Regolamento predisposta dalla Commissione. Quest'ultima, però, non sembra rispondere adeguatamente al problema del conflitto delle denominazioni geografiche con i *trademarks*, il quale seppur risolto positivamente dai *Panels* WTO, potrebbe forse riproporsi anche nel contesto puramente europeo, a causa del potenziale contrasto con la tutela del diritto di proprietà tutelato dalla CEDU. Il bilanciamento tra il diritto di proprietà e la tutela dei consumatori, inoltre, non sembra chiaramente deporre a favore di questi ultimi, almeno nell'interpretazione della Corte di giustizia. Tale aspetto è emerso chiaramente nei casi in cui la disciplina dell'origine era contenuta in un trattato tra Stati divenuti membri dell'Unione europea. In tali ipotesi, la Corte ha evidenziato la possibilità di mantenere in vigore la tutela ivi contenuta soltanto qualora questa non si ponesse in contrasto con la libera circolazione delle merci. Si tratta di una conclusione decisamente criticabile, che mette in evidenza, da un lato, una contraddizione insita allo stesso sistema europeo, dall'altro, un ulteriore aspetto di contrasto della normativa europea con il diritto internazionale.

La preoccupazione per i diritti dei consumatori rischia di essere vanificata, infine, dalle valutazioni di *Law and Economics*, notevolmente sviluppate nel contesto del diritto internazionale del commercio e in particolare con riferimento alle ROO e alle indicazioni

geografiche. Tali teorie, guardando le discipline giuridiche in termini di mero rendiconto economico, dimenticano lo scopo insito al diritto, ovvero quello di essere un ordinamento.



## *Bibliografia*

ADDOR F., GRAZIOLI A., *Geographical Indications beyond Wines and Spirit, A Roadmap for a Better Protection for Geographical Indications in the WTO/TRIPs Agreement*, in *Journal of World Intellectual Property*, 2002, pp. 870 ss.

ALBISINNI F., *L'origine dei prodotti agro-alimentari e la qualità territoriale*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, p. 23 ss.

ALSTON P., *Resisting the Merger and Acquisition of Human Rights by Trade Law: A Reply to Petersmann*, in *European journal of international law*, 2002, pp. 814 ss.

ALSTON P., *The Myopia of the Handmaidens: Internationale Lawyers and Globalisation*, in *European journal of international law*, 1997, pp. 435 ss.

ANDERS S., CASWELL J. A., *The Benefits and Cost of Proliferation of Geographical Labeling for Developing Countries*, in *Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2009, pp. 77 ss.

ANDERSON J.E., NEARY P., *Measuring the Restrictiveness of Trade Policy*, in *World Bank Economic Review*, 1994, pp. 151 ss.

APPIANO E. M., DINDO S., *Le pratiche enologiche e la tutela delle denominazioni d'origine nell'Accordo UE/USA sul commercio del vino*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2007, pp. 455 ss.

ARTS K., *Integrating Human Rights into Development Cooperation: the case of Lomé Convention*, The Hague, 2000

BAGWELL K., STEIGER R. W., *The Economics of the World Trading System*, Cambridge, 2002

BARTELS L., *Human Rights Conditionability in the EU's International Agreements*, Oxford, 2005

BAVENDAMM, *Geographical Indications and Trademark: Harmony or Conflict?*, in *WIPO, Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, South Africa, 1999

BENACCHIO G., *Diritto privato della Comunità europea*, Padova, 2008

BENEDEK W., *Die Rechtsordnung des GATT aus Volkerrechtlicher Sicht*, Berlin-Heidelberg-New York, 1990

BERR A. J., *Chronique de jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Libre circulation des marchandises*, in *Journal du droit international* , 1989, p.410 ss.

BERR C. J., *Cronique de jurisprudence du Tribunal et de la Court de justice des Communautés européennes*, in *Journal du droit International*, 2004, pp. 573 ss.

BHAGWATI J., *Free Trade Today*, University of Princeton Press, 2002

BLAKENEY M., *Intellectual property rights and food security*, Wallingford, 2009

BLAKENEY M., *Protection of Traditional Knowledge by Geographical Indications*, in ANTONS C., *Traditional Knowledge, Traditional Cultural Expressions and Intellectual Property Law in the Asia-Pacific Region*, Austin, 2009, pp. 87 ss.

BLAKENEY M., LIGHTBOURNE M., *Geographical Indications, Traditional Knowledge and Basmati Rice*, in O'CONNOR B., *Agriculture in WTO law*, London, 2005, pp. 349 ss.

BORRACCETTI M., *Trasformazione di un prodotto e suo confezionamento nel rispetto delle denominazioni d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, pp. 447 ss.

BOURGOIGNIE TH., *Eléments pour une theorie du droit de la consommation*, Bruxelles-Louvain la Neuve, 1988

BRENTON P., *Integrating the Least Developed Countries into the World Trading System: The Current Impact of European Union Preferences Under "Everything But Arms"*, in *Journal of World Trade*, 2003, pp. 623 ss.

BRENTON P., MANCHIN M., *Making EU Trade Agreements Work: the Role of Rules of Origin*, in *The World Economy*, 2003, pp. 757 ss.

BUHL C., *Le droit des noms géographiques*, Paris, 1998

BUREAU J.-C., MARETTE S., SCHIAVINA A., *Non-tariff trade barriers and consumers' information: The case of the EU-US trade dispute over beef*, in *European Review of Agricultural Economics*, 1998, pp. 437-462

BUSCHLE D., *Brot und Milch für Brüssel*, in *European Law Reporter* , 2001, p. 201

CALBOLI I., *Expanding the Protection of Geographic Indications of Origin under TRIPs: “old” debate or “new” Opportunity?*, in *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2006, p. 201

CAPELLI F., *La Corte di giustizia, in via interpretativa, attribuisce all’Unione europea una competenza esclusiva in materia di riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, riferite ai prodotti agroalimentari, mediante la sentenza Bud II motivata in modo affrettato, contraddittorio e per nulla convincente*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2010, pp. 401 ss.

CAPELLI F., *La sentenza Parmesan della Corte di Giustizia: una decisione sbagliata, nota alla sentenza in causa C-132/2005 del 26 febbraio 2008*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, pp. 333 ss.

CAPELLI F., *Incidenza della sentenza “parmesan” sulla controversia relativa al “Tocai friulano*, *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, pp. 334 ss.

CAPELLI F., *Il condizionamento dei prodotti contrassegnati con “DOP” e “IGP” secondo le nuove disposizioni inserite nel Regolamento CEE n. 2081/92 sulle denominazioni d’origine*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, pp. 105 ss.

CAPELLI F., *La protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione europea*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2001, pp. 177 ss.

CAPELLI F., *Contestato al formaggio Feta, l’uso del marchio DOP*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1996, pp. 771 ss.

CAPELLI F., *La libera circolazione dei prodotti alimentari nel mercato unico europeo*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1993, pp.7 ss.

CAPELLI F., *Yogurt francese e pasta italiana. (Due sentenze e una proposta di soluzione)*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988, pp. 389 ss.

CAPELLI F., *La tutela delle denominazioni dei prodotti alimentari di qualità*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1988, pp. 531 ss.

CAPELLI F., *Dal “Cassis de Dijon” alla birra tedesca*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1987, pp. 725 ss.

CASTANGIA I., *Circolazione delle merci* (voce), in *Enciclopedia giuridica*, Agg., pp. 1 ss.

CHALTIEL F., *Les appellations protégées en Europe: renforcement de l'identité des produits et de la transparence de l'information*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 2003, pp. 454 ss.

CLEVELAND S., *Human Rights Sanctions and the World Trade Organization*, in FRANCONI F., *Environment, Human Rights and International Trade*, Oxford, 2001, pp. 225 ss.

COELLO MARTÍN C., GONZÁLES BOTIJA F., *A vueltas con el envasado en la región de producción y el respeto a la libre circulación de mercancías – Comentario a la sentencias del TJCE sobre el queso “Grana padano” y el “Jamón de Parma”*, in *Revista española de derecho Europeo*, 2004, pp. 139 ss.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Napoli, 2002

CONRAD, *The Protection of Geographical Indications in the TRIPs Agreement*, in *Trademark Reporter*, 1996, pp. 17 ss

CORREA C. M., YUSUF A. A., *Intellectual Property and international Trade. The TRIPs Agreement*, Austin, Boston, Chicago, New York, 2008

CORTÉS MARTÍN, *The WTO TRIPs Agreement. The Battle between the Old and the New World over the Protection of Geographical Indications*, in *Journal of World Intellectual Property*, 2004, pp. 289 ss.

COSTATO G., *La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine e le attestazioni di specificità*, in *Rivista di diritto agrario*, 1995, pp. 488 ss.

COSTATO L., *DOP, IGP, STG nei regolamenti del 2006, adottati anche in relazione ai negoziati WTO*, in *Rivista di diritto agrario*, pp. 351 ss.

COTTIER T., PAUWELYN J., BÜRGI E., *Human Rights and International Trade*, Oxford, 2006

DAMIANI R., *La Corte di giustizia delle Comunità Europee tra esigenze di libera circolazione delle merci e tutela dei consumatori dei prodotti agro-alimentari di qualità*, in *Diritto pubblico comparato e europeo*, 1999, pp. 1206 ss.

DATTAGUPTA R., PANAGARYA A., *Free Trade Areas and Rules of Origin, Economics and Politics*, 2003, IMF Working Paper No. 229, consultabile al sito <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03229.pdf>

DAWSON N., *Locating Geographical Indications-Perspectives from English Law*, in *Trademark Reporter*, 2000, pp. 590 ss.

DEERE C., *The Implementation Game. The TRIPS Agreement and the Global Politics of Intellectual Property Reform in Developing Countries*, Oxford, 2009

DI TURI C., *Il sistema di preferenze generalizzate della Comunità europea dopo la controversia con l'India sul regime speciale in tema di droga*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2005, pp. 721-773

DICKERTMANN W. C., "Wer darf Parmaschinken schneiden bzw. Parmakäse reiben?" oder "Gibt es bei geografischen Herkunftsangaben eine Erschöpfung?", in *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2003, pp. 1082 ss.

DITTMANN A., *Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht*, 2001, pp.557 ss.

DORDI C., *Le regole di origine nel commercio internazionale e i tentativi convenzionali di armonizzazione*, in BERETTA L. C., DE ANTONI F., DORDI C., *L'origine delle merci nell'Unione europea*, Ipsoa, 2006, pp. 38 ss.

DUNOFF J. L., *Constitutional Conceits: The WTO's 'Constitution' and the Discipline of International Law*, in *European journal of international law*, 2006, pp. 647

DUNOFF J. L., *Lotus Eaters: Reflections on the Varietals Dispute, the SPS Agreement and WTO Dispute Resolution*, in BERMAN G. A., MAVROIDIS P. C. (eds), *Trade and Human Health and Safety*, Cambridge University Press, 2006, pp. 153 ss

ECHOLS M. A., *Institutional cooperation and Norm Creation in International Organizations: The FAO-WHO Codex Alimentarius*, in COTTIER T., PAUWELYN J., BÜRGI E., *Human Rights and International Trade*, Oxford, 2006, pp. 192-198

EILMANSBERGER T., *Bilateral Investment Treaties and EU Law*, in *Common Market Law Review*, 2009, pp. 383 ss.

EMILIOU N., *Cypriot Import Certificates: Some Hot Potatoes*, in *European Law Review*, 1995, pp. 202 ss.

ESTEVADEORDAL A., LOPEZ CORDOVA J.E., SUOMINEM K., *How do Rules of Origin affect Investment Flows? Some Hypotheses and the Case of Mexico*, Intald-ItD Working Paper No. 2, <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35285216>

ESTEVADEORDAL A., SUOMINEM K., *Rules of Origin: A World Map and Trade Effects*, Paper presentato al Workshop “*The Origin of Goods: A Conceptual and Empirical Assessment of Rules of origin in PTAs*”, Parigi, 23-24 maggio 2003

FABIO M., *Customs law of the European Union*, Alphen aan den Rijn, 2010

FALVEY R., REED G., *Rules of Origin as Commercial Policy Instruments*, 2000, University of Nottingham, Centre for Research on Globalisation and Labour Market Research Paper No. 18

FLURY A., “*Prosciutto di Parma*” und “*Grana Padano*” – Gibt es im Ursprungsbezeichnungsrecht keine Erschöpfung?, in *European Law Reporter*, 2003, pp. 241 ss.

FORWOOD G., *The road to Cotonou : negotiating a successor to Lomé*, in *Journal of common market studies*, 2001, pp. 423 ss.

FRANCIONI F., *L'incidenza delle norme a tutela dell'ambiente e dei diritti umani sul sistema di risoluzione delle controversie dell'OMC*, in FRANCIONI F., LENZERINI F., MONTINI M., *Organizzazione mondiale del commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie*, Milano, 2005, pp. 3 ss.

FUCITO R., *Un contributo all'analisi dei costi della qualità nell'impresa agro-alimentare*, in *Rivista di Economia Agraria*, 2002, pp. 1 ss.

GANGJEE D., *Quibbling siblings: Conflicts Between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, 82, 2, 2007, pp. 1253 ss.

GANTZ D. A., *Regional Trade Agreements*, in BETHLEHEM D., MCRAE D., NEUFELD R., VAN DAMME I., *The Oxford handbook of International Trade Law*, Oxford, 2009, pp. 237 ss.

GARCIA F. J., *The Global Market and Human rights: Trading Away the Human Rights Principle*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 1999, pp. 51 ss

GELIN E., *Quelques aspects des relations extérieures des Communautés européennes*, in *Revue de droit international et de droit comparé*, 1995, pp.326 ss.

GERMANÒ A., *Gli Stati membri hanno l'obbligo di difendere di ufficio le denominazioni geografiche protette?*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e ambientale*, 2008, pp. 478 ss

GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo TRIPs*, in *Rivista di diritto agrario*, 2000, pp. 422 ss.

GHONEIM A. F., *Rules of Origin and Trade Diversion: The Case of the Egyptian-European Partnership Agreement*, in *Journal of World Trade*, 2003, pp. 597 ss.

GOEBEL, *Geographical Indications and Trademarks. The Road from Doha*, in *Trademark Reporter*, 2003, pp. 982 ss.

GONZÁLES VAQUÉ A., *Protección de la denominación de origen "grana padano", Sentencia del TPI de 12 septiembre de 2007, "Grana Biraghi", asunto T-291/03*, in *Revista de Derecho Alimentario*, 2007, pp. 31 ss.

GORMLEY L. W., *EU law of free movement of goods and customs union*, Oxford, 2009

GROSSMAN G. M., SYKES A. O., *A Preference for Development : the Law and Economics of GSP*, in BERMANN G. A., MAVROIDIS P. C., *WTO Law and Developing Countries*, Cambridge, 2007, pp. 255 ss.

GROSSMAN G.M., HELPMAN E., *The Politics of Free Trade Agreements*, in *The American Economic Review*, 1995, pp. 667 ss.

GROTE U., *Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interests of Developing Countries*, in *Estey Centre for Law and Economics in International Trade*, 2009, pp. 94 ss.

GUEYE B., *L'insertion d'une clause relative aux droits de l'homme dans la Convention de Lomé : l'attitude des états africaines*, in *Revue internationale de droit africain EDJA*, 1996, pp. 7 ss.

HARTE-BAVENDAMM H., *Geographical Indications and Trademarks. Harmony or Conflict?*, in *Symposium on the International Protection of Geographical Indications*, Somerset West, Cape province, South Africa, Sept. 1 and 2, 1999, WIPO Publ. N. 764(E), pp. 63 ss.

HEATH C., *Parmigiano Reggiano by Another Name - The ECJ's Parmesan Decision*, in *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 2008, pp. 951 ss.

HERMANN R., MARAUHN T., *The Law and Economics of Geographical Indications : Introduction*, in *Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2009, pp. 12 ss.

HOEKMAN B. M., KOSTECKI M. M., *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and beyond*, Oxford, 2001

HOEKMAN B., TRACHTMAN J., *Continued Suspense: EC Hormones and WTO Disciplines on discrimination and domestic regulation*, in *World Trade Review*, 2009, pp. 1 ss.

HOWELLS G., RAMSAY I., WILHELMSSON T., KRAFT D., *Handbook of research on international consumer law*, Cheltenham, 2010

HOWSE R., *Human Rights in the Wto: Whose Rights, What Humanity? Comment on Petersmann*, in *European journal of international law*, 2002, pp. 651 ss.

HOWSE R., *India's WTO Challenge to Drug Enforcement Conditions in the European Community Generalized System of Preferences : a Little Known Case with Major Repercussions for Political Conditionality in US Trade Policy*, in *Chicago journal of international law*, 2003, pp. 385 ss.

HUDEC R. E., *Developing Countries in the GATT Legal System*, Londra, 1987

HUDEC R. E., *Tiger, tiger in the house: a critical evaluation of the case against discriminatory trade misures*”, in PETERSMANN E. U., HILF M., *The new GATT round of multilateral trade negotiations: legal and economic problems*, Deventer, 1988, pp. 165 ss.

INAMA S., *Rules of Origin in International Trade*, Cambridge, 2009

INAMA S., *Trade Preferences and the WTO Negotiations on Market Access: Battling for Compensation of Erosion of GSP, ACP and other Trade Preferences or Assessing and Improving their Utilization and Value by Adressing rules of Origin and Graduation?*, in *Journal of World Trade*, 2003, pp. 956 ss.

JACKSON J. H., *The GATT Consistency of Export Restraint Agreement* , in *World Economy*, 1988, pp. 485 ss.

JACKSON J. H., *The world trading system: law and policy of International economic relations*, Cambridge, 1997

JAKSON J. H., *The WTO 'Constitution' and Proposed Reforms: Seven 'Mantras' Revisited*, in *Journal of International Economic Law*, 2001, pp. 71 ss.

JOHNECHECK W. A., *Consumer Information, Marks of Origin and WTO Law: A Case Study of the United States – Certain Country of Origin Labeling Requirements Dispute, Food Policy and Applied Nutrition Program Discussion Paper No. 43*, il documento è



consultabile nel sito internet [http://nutrition.tufts.edu/1184937206715/Nutrition-Page-nl2w\\_1184937205502.html](http://nutrition.tufts.edu/1184937206715/Nutrition-Page-nl2w_1184937205502.html)

JU J., KRISHNA K., *Firm Behaviour and Market Access in a Free Trade Area with Rules of Origin*, 1998, NBER Working Paper No. 3840, consultabile al sito <http://www.cepr.org/meets/wkcn/2/2290/papers/krishna.pdf>

JUSUF A. A., *Differential and More favourable Treatment”: The Gatt Enabling Clause*, in *Journal of World Trade*, 1980, pp. 488 ss.

KEANE S., *Can a Consumer’s Right to know Survive the Wto? The Case of Food Labelling*, in *Trasnational Law & Contemporary Problems*, 2006, vol. 16, pp. 291 ss.

KENNERS J., *The Remodeled European Community GSP+ : a Positive Response to the WTO Ruling? : Comment on Grossman and Sykes' "A Preference for Development : the Law and Economics of Gsp "*, in BERMANN G., MAVROIDIS P. C., *WTO Law and Developing Countries*, 2007, Cambridge University Press, pp. 292 ss.

KLABBERS, *Treaty Conflict and the European Union*, Cambridge, 2009

KRISHNA K., *Understanding Rules of Origin*, February 2005, NBER Working Paper Series, Vol. w11150, consultabile al sito [http://www.econ.berkeley.edu/~obstfeld/281\\_sp04/krishna\\_survey3.pdf](http://www.econ.berkeley.edu/~obstfeld/281_sp04/krishna_survey3.pdf)

KRUEGER A.O., *Free Trade Area agreements versus Customs Unions*, in *Journal of Development Economics*, 1997, pp. 169 ss.

KRUGMAN P. R., *Strategic Trade Policy and the New International Economics*, 1986

LAANIO-FLURY A., *Fehlender Gattungscharakter eines GUB-Bestandteiles steht der Markeneintrag entgegen*, in *European Law Reporter*, 2008, pp. 13 ss.

LACKERT C. W., *Geographical Indications: What Does TRIPs Agreement Require?*, in *Trademark World*, 1998, pp. 22 ss

LADAS S., *Patents, Trademarks, and related Rights*, Cambridge, 1975

LENZERINI F., *Le relazioni tra organizzazione mondiale del commercio e comunità europea nel settore della cooperazione allo sviluppo*, in FRANCONI, LENZERINI F., MONTINI M., *Organizzazione mondiale del commercio e diritto della Comunità europea nella prospettiva della risoluzione delle controversie*, Milano, 2005, pp. 171 ss.

- LIGHTBOURNE M., *Of Rice and Men, An Attempt to Assess the Basmati Affair*, in *Journal of World Intellectual Property*, 2003, pp. 875 ss.
- LIMAO N., *Preferential v.s. Multilateral Trade Liberalization: Evidence and Open Questions*, Mimeo, 2005
- LINDQUIST, *Champagne or Champagne? An Examination of U.S. Failure to Comply with the Geographical Provisions of the TRIPs Agreement*, in *The Georgia Journal of International and Comparative Law*, 1999, pp. 311 ss.
- LOPEZ DA SINALES F., MARKUSEN J.R., RUTHEFORD T.F., *Trade Policies Subtleties with Multinational Firms*, in *European Economic Review*, 1996, pp. 1605 ss.
- LUFF D., *Le droit de l'Organisation mondiale du commerce. Analyse critique*, Bruylant, Bruxelles 2004
- LYONS T., *EC customs law*, Oxford, 2008
- MACRÌ F., *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, nota a CGCE 20 maggio 2003, causa C-108/0, e CGCE 20 maggio 2003, causa C-469/00, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2003, pp. 855 ss.
- MACRÌ F., *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2003, pp. 874 ss.
- MAGNO P., *Genericità assoluta, genericità relativa e tutela della DOP*, in *Rivista di diritto agrario*, 2007, pp. 180 ss.
- MAHER, *On Vino Veritas? Clarifying the Use of Geographical References on American Wine Labels*, in *California Law Review*, 2001, pp. 1881 ss
- MANKOU M., *Droits de l'homme, démocratie et État de droit dans la Convention de Lomé IV*, 2000, pp. 313 ss.
- MARCEAU G., *Anti-Dumping and Anti-trust Issues in Free trade Areas*, Oxford, 1994
- MARCEAU G., *WTO Dispute Settlement and Human Rights*, in *European journal of international law*, 2002, pp. 753 ss.
- MARENCO G., *I termini "Sekt" e "Weinbrand" non sono riservati ai prodotti tedeschi*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 1975, pp. 358 ss.

MARETTE S., *Can Foreign Producers Benefit from Geographical Indications under the New European Regulation?*, in *Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2009, pp. 65 ss.

MARSCHIK A., *Subsysteme im Völkerrecht*, Berlin, 1997

MARTIN M. C., *The WTO TRIPS Agreement-The Battle between the Old and the New World over the Protection of Geographical indications*, in *Journal of Intellectual Property*, 2004, pp. 287 ss.

MATSUCHITA M., SCHOENBAUM T. J., MAVROIDIS P., *The World Trade Organization*, Oxford, 2006

MAVROIDIS P. C., *Come together? Producer Welfare, Consumer Welfare and Wto Rules*, in E.-U. PETERSMANN, *Reforming the World Trading System: Legitimacy, Efficiency and Democratic Governance*, Oxford University Press, 2005, pp. 277 ss.

MAVROIDIS P. C., *WTO and PTAs: A Preference for Multilateralism? (or the Dog that Tried to Stop the Bus)*, in *Journal of World Trade*, 2010, pp. 1145 ss.

MEIR G. M., *The Tokyo Round of Multilateral Trade Negotiations and Developing Countries*, in *Cornell International Law Journal*, 1980, pp. 249 ss.

MILL J.S., *Principi di economia politica*, FONTANA B. (a cura di), Torino, 1983

MONTELIONE E., *Il territorio come regola: alcune considerazioni a margine del caso Warsteiner*, in *Giurisprudenza italiana*, 2001, pp. 1650 ss.

MOSTERT F. W., *Famous and Well-Known Marks: An International Analysis*, New York, 2004

NANTO D. K., MANYIN M. E., *The Kaesong North-South Korean Industrial Complex*, in *Congressional Research Service Report*, 14 febbraio 2008, pp. 1 ss.

NEHF J. P., *Principles of consumer protection in the North American Free Trade Agreement*, in BOURGOIGNIE T., RUBIO J. Á, *L'intégration économique régionale et la protection du consommateur*, 2009, Blais, pp.171 ss.

NÜESCH S., *Voluntary export restraints in Wto and Eu law: consumers, trade regulation and competition policy*, Berna, 2010

NUSSBAUMER J., *Origin System and the Trade of Developing Countries*, in *Journal of World Trade Law*, 1979, pp. 13 ss.

O'CONNOR B., *Geographical Indications in National and International Law*, Brussels, 2003

OSTRY S., *The Uruguay Round North-South Grand Bargain: Implications for future negotiations*, in KENNEDY D. L. M., SOUTHWICK J. D., *The Political Economy of International Trade Law, Essays in Honor of Robert E. Hudec*, Cambridge University Press, 2002, pp. 285 ss.

PALMETER N.D., *Rules of Origin or Rules of Restriction? A Commentary on a New Form of Protectionism*, in *Fordham International Law Journal*, 1987, pp. 11 ss.

PAUWELYN J., *The Role of Public International Law in the Wto: How Far Can We Go?*, in *American journal of international law*, 2001, pp. 535 ss.

PAUWELYN J., *The Transformation of World Trade*, *Duke Law School Legal Studies Research Paper No. 66*, 2005, consultabile al sito [http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=696252](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=696252)

PETERSMANN E.-U., *Grey Area Measures and the Rule of Law*, in *Journal of World Trade*, 1988, pp. 23 ss.

PETERSMANN E.-U., *Human Rights and International Economic Law in the 21<sup>st</sup> Century. The need to clarify their interrelationships*, in *Journal of International Economic Law*, 2001, pp. 3 ss.

PICONE P., LIGUSTRO A., *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002

PICONE, SACERDOTI, *Diritto internazionale dell'economia*, Milano, 1982

PISANELLO A., *Denominazioni di origine geografiche protette tra diritto industriale e diritto alimentare: il caso Parmesan II*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2008, pp. 401 ss.

POSTNER E. A., *Economics of Public International Law*, Glos, 2010

QUINTILLÁN S. P., *Free trade, public health protection and consumer information in the European and WTO context: Hormone-treated beef and genetically modified organisms*, in *Journal of World Trade*, 1999, pp. 147 ss.

QURESHI A. H., GRYNBERG R., *Preferential Rules of Origin and Wto Discipline with Specific Reference to the Us Practice in the Textiles and Apparel Sectors*, in *Legal Issues of economic Integration*, 2005, pp. 25 ss.

RAITH R., *Recent WTO and EC Jurisprudence Concerning the Protection of Geographical Indications*, in *International Trade Law and Regulation*; 2009, pp. 119 ss.

RAUSTIALA K., MUNZER S. R., *The Global Struggle over Geographic Indications*, in *European journal of international law*, 2007, pp. 337 ss.

REICH N., *Protection of Diffusive Interest in the EEC and the Perspective of "progressively estabilishing" an Internal Market*, in *Journal of Consumer policy*, 1988, pp. 395 ss.

REINBOTHE, HOWARD, *The State of Playing in the Negotiations on TRIPs (GATT/Uruguay round)*, in *European Intellectual Property Review*, 1991, pp. 158 ss.

RESINEK N., *Geographical Indications and Trade Marks : Coexistence or "First in Time, First in Right" Principle?*, in *European Intellectual Property Review*, 2007, pp. 446 ss.

RIBEIRO DE ALMEIDA A. F., *The TRIPS Agreement, the Bilateral Agreements concerning Geographical Indications and the Philosophy of the WTO*, in *European Intellectual Property Review*, 2005, pp.150 ss.

RICARDO D., *Sui principi dell'economia politica e della tassazione*, Milano, 1979

RIVAS J. A., *Do Rules of Origin in Free trade Agreements Comply with Article XXIV GATT?*, in BARTELS L., ORTINO F., *Regional trade Agreements and the Wto Legal System*, Oxford, 2006, pp. 165 ss.

RIZZIOLI S., *Il condizionamento dei prodotti con denominazione d'origine*, in *Rivista di diritto agrario*, 2003, II, pp. 458 ss.

RODRIGUEZ P.L., *Rules of Origin with Multistage Production*, in *World Economy*, 2001, pp.201 ss.

RYDELSKI M. S., *The future of the Lomé Convention and its WTO compatibility*, in *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 1998, pp. 398 ss.

SAPIR A., *The Political Economy of EC Regionalism*, in *European Economic Review*, 1996, pp. 718 ss.

SAVY D., *La tutela dei prodotti comunitari contrassegnati DOP*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2003, pp. 2098 ss.

SIERCK A. W., *Rules of Origin: The Emergence of a Technical Customs Issue as a Reflection of International Trade and Investment Policy Concerns in the US, Canada and the EC*, in *Revue de Droit des Affaires Internationales*, 1989, pp. 1016 ss.

SMITH A., *La ricchezza delle nazioni*, 1776, A. e T. BIAGIOTTI (a cura di), Torino, 1975

STEGER D. P., *The culture of the WTO: why it needs to change*, in *Journal of International Economic Law*, 2007, pp. 483 ss.

STERN, *The Conflict between Geographical Indications and Trademarks, or Australia once again off Down the Garden Path*, Corrs Chambers Westgarth, 2004

STIGLITZ J.E., *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino, 2002

STOLL P.-T., SCHORKOPF F., *WTO – World Economic Order, World Economic Trade Law. Max Planck Commentaries on World Trade Law*, Leiden, 2006

TRACHTMAN J. P., *The Economic Structure of International Law*, Cambridge, 2008

TREGEAR A., ARFINI F., BELLETTI G., MARESCOTTI A., *Regional foods and rural development: the role of product qualification*, in *Journal of Rural studies*, 2007, pp.12 ss.

TUNICK M., *Efficiency, Practices, and Moral Point of View: Limits of Economic Interpretations of Law*, in M. D. WHITE, *Theoretical Foundations of Law and Economics*, Cambridge, 2010, pp. 77 ss.

VENTURA S., *Il caso Parmesan visto dalla Corte di Giustizia*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, pp. 324 ss.

VENTURA S., *Principi di diritto dell'alimentazione*, Milano, 2001, pp. 25 ss

VENTURA S., *protezione delle denominazioni di origine e libera circolazione dei prodotti alimentari*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2003, pp. 2098 ss.

VENTURA S., *Quando una DOP composta protegge anche i singoli elementi che la compongono: il caso del nome "Grana"*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2008, pp. 81 ss.

VENTURINI G., *L'Organizzazione mondiale del commercio*, Milano, 2004

VERHAEGEN I., VAN HUYLENBROECK G., *Costs and benefits for farmers participating in innovative marketing channels for quality food products*, in *Journal of Rural Studies*, 2001, pp. 443 ss.

VERMULST E., *EC Customs Classification Rules*, 2005, London

VERMULST E., WAER P. E BOURGEOIS J., *Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study*, Ann Arbor, 1994

VINCENT M., *Extending Protection at the WTO to Products Other Than Wines and Spirits: Who Will Benefit?*, in *Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, 2009, pp. 58 ss.

VINER J., *The Custom Union Issue*, New York, 1950

VIVAS-EUGUI D., OLIVA M. J., *The WTO Dispute on Trademarks and Geographical Indications : Some Implications for Trade Policy-making and Negotiations*, in CORREA C. M. (a cura di), *Research handbook on the interpretation and enforcement of intellectual property under WTO rules : intellectual property in the WTO*, 2010, Elgar, pp. 122 ss.

WAER P., *European Community Rules of Origin*, in VERMULST E., WAER P., BOURGEOIS J., *Rules of Origin in International Trade: A Comparative Study*, Ann Arbor, 1992

WEILER J. H. H., *Cain and Abel – Convergence and Divergence in International Trade Law*, in J. H. H. WEILER, *The Eu, the Wto, and the Nafta. Towards a Common Law of International Trade?*, Oxford, 2000, pp. 1 ss.

WEILER J. H. H., *Law, Culture, and values in the WTO – Gazing into the Cristal Ball*, BETHLEHEM D., MCRAE D., NEUFELD R., VAN DAMME I., *The Oxford handbook of International Trade Law*, Oxford, 2009, pp. 757 ss.

WHITE M. D., *Theoretical Foundations of Law and Economics*, Cambridge, 2010

WOLFRUM R., in SIMMA B. (a cura di), *The Charter of the United Nations*, Art, 55, para 2

ZYLBERG P., *Geographical Indications v. Trademarks: the Lisbon Agreement: a Violation of TRIPs?*, in *University of Baltimore Intellectual Property Law Journal*, Spring 2003, pp. 1-69