



Negoziati TTIP e tutela internazionale delle Indicazioni Geografiche

Edi Defrancesco
Dip. TESAF Università di Padova
Edi.defrancesco@unipd.it


Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015



Contenuti

- La dimensione economica di DOP ed IGP (IG) in Unione Europea
- Diversi sistemi di protezione delle IG nel mondo
- Strategie UE per la protezione internazionale
- Gli accordi bilaterali TTIP e CETA

Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015



Cosa è una IG?

TRIPS WTO Agreement Art. 22.1

‘indicazione che identifica un prodotto che ha **origine in un territorio** di uno stato, una regione o una località, la cui **qualità, reputazione** o altre sue caratteristiche sono essenzialmente **attribuibili alla sua origine geografica**’

Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015



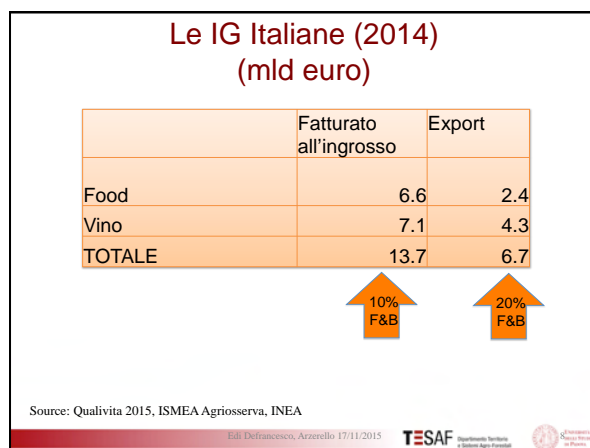
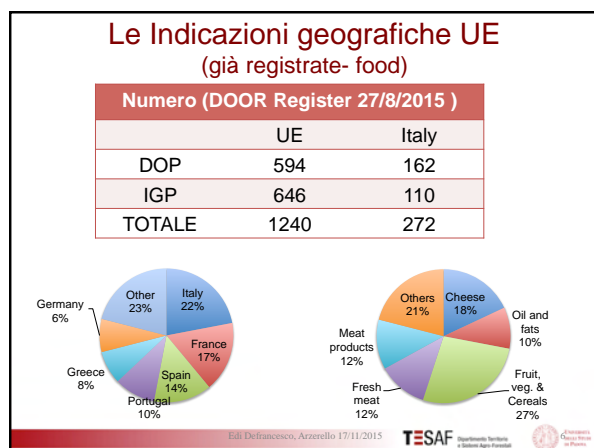
Gli schemi europei per le IG (Reg 1151/2012)

 **DOP- Denominazione di Origine Protetta**
Prodotto agroalimentare che è *prodotto, trasformato e elaborato in un' area determinata usando un metodo di produzione riconosciuto*. Le **caratteristiche qualitative sono essenzialmente attribuibili alla sua origine** (fattori naturali e umani) *Terroir*

 **IGP- Indicazione Geografica Protetta**
Prodotto agroalimentare con un forte legame con un' area determinata, ove ha luogo *almeno una fase del processo di produzione, trasformazione e/o elaborazione*. **Una caratteristica qualitativa o la reputazione attribuibili al luogo di origine.**

Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015





Il ruolo delle indicazioni geografiche in UE

- Rilevanti premi di prezzo nell' UE (155% F&B; 275% vini)
- Dualismo strutturale:
 - 84% fatturato IG italiano 10 'big'
 - 87% export IG 8 'big' Italiane

Edi DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



La differenziazione internazionale nella protezione legale delle IG come proprietà intellettuale

- tra paesi:
 - *trademark* (common law)
 - *sui generis* (Roman law)
- tra prodotti: vini (più alto livello di protezione) vs food

Edi DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



	Sui generis	Trademark
Proprietà	Pubblica Inalienabile Non diviene generico il nome	Privata (individuale o collettiva in CTM)
Qualità	Connessa al luogo di origine ed al <i>savoir faire</i> (<i>terroir</i>) Controllo terzo	Non necessariamente legata alla qualità (<i>certification marks</i>), legata all'origine la sola reputazione
Condizione di uso	Rispetto del disciplinare di produzione	Libera
Aspetto qualificante	<i>Terroir</i> su base storica	Trademark
Registrazione	Procedura: richiesta, opposizione, pubblico registro	'Il primo che arriva è il primo servito'
Uso	Collettivo (open door)	Prevalentemente privato (tranne CTM)
Durata	Illimitata	Limitata (10-20 anni) può essere rinnovata
Protezione	Pubblica; ex officio Usurpazione illegale	Privata; protezione passing off (va provato che il consumatore è tratto in inganno)

Alto livello di protezione del nome nei sistemi *sui generis*

Protezione da:

- Ogni uso diretto ed indiretto da parte di prodotti simili o quando ne sia danneggiata la reputazione
- Ogni uso improprio, imitazione o evocazione, traduzione, anche se è in etichetta:
 - L'origine del prodotto (es. Feta made in US)
 - 'Type', 'like', ecc.
- Qualsiasi altra indicazione falsa o fuorviante

Edi DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Servizi Agro Alimentari



Protezione internazionale delle IG dell'UE e problemi con:

- preesistenti trademarks
- usi antecedenti
- nome considerato generico

Edi DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

18

Problemi con trademarks: esempio



- In Canada, the company Maple Leaf Foods registered as trademark the name "Parma" in 1971.
- Canadian courts rejected the request made by the Parma Consortium to cancel the trademark on the basis that it was deceptively misdescriptive and to register "Prosciutto di Parma" as CTM in Canada.
- As a result, the real product can not be sold under its name in Canada (at least until CETA does not enter into force.)

Edi DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

20

Problemi con trademarks: esempio



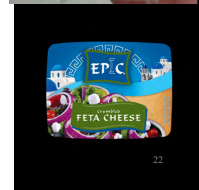
- The Consortium of Prosciutto San Daniele registered in the US before the USPTO the certification mark (serial number 74336070) on 22 August 1995 (here at left).
- This was insufficient to prevent the use by Daniele Prosciutto, Inc. (a Rhode Island corporation) of the word-mark "Daniele" for meat products and the use of the following logo in the US as ham "made in the US".
- It cost almost 10 years and 1 million euros to the Consortium to reach an agreement with the company so that their name can not be used in conjunction with ham.

Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015

21

Problemi con nomi considerati generici

- Some of the most famous EU GIs are often misused and are sometimes considered as generic names in certain markets, preventing their protection as GIs or as trademarks.
- Worldwide, there are different views on genericness, notably on how to assess it and its territorial dimension.



Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015

22

Uso di "style", "kind" ecc.

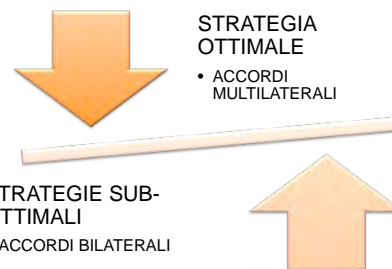
"Parma style"
 "Prosciutto"
 Italian flag
 Trademark sounds Italian
 ... but the ham is made in Australia!



Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015

24

Strategie europee di riconoscimento e protezione internazionale delle IG



Edi Defrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali



La strategia Ue per gli accordi bilaterali

- Negoziati **Stand alone** (es.Cina)
- Entro **Free trade agreements** (es.CETA con Canada, TTIP con USA)
- **Paesi confinanti** e con sistema di protezione simile o paesi in preadesione
- **Paesi lontani** ma con sistema di protezione delle IG **sui generis** o interessati ad implementarlo (India, Cina, Giappone, South Korea, Perù Colombia, etc.)
- **Paesi lontani** con sistema **trademark** (Mercosur, etc.)
- Cooperazione con **paesi developing** nell'ambito di Economic Partnership agreements

Eli DeFranco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali



Obbiettivi UE negli accordi bilaterali (1)

- **Lista (breve/lunga)** di IG UE protette nel paese terzo
 - Direttamente
 - Indefinitamente
- **Lista aperta**
- **Estendere ad agroalimentari la protezione prevista da Art 23 TRIPS**, inclusa protezione contro 'nomi 'evocativi' (cosiddetto art. 23 TRIPS +),

Eli DeFranco, Arzerello 17/11/2015

32

Obbiettivi UE negli accordi bilaterali (2)

- Protezione di tipo amministrativo
- Coesistenza con trade marks preesistenti,
- Trovare soluzioni a conflitti con nomi UE (phase out, grandfathering, ecc..)
- Assicurare il diritto d'uso delle IG anzichè dover ricorrere al sistema delle licenze per trademarks
- Sviluppare un approccio cooperativo, soprattutto con i partner che si orientano su approcci simili a quello UE

Eli DeFranco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali



Il negoziato FTA 'TTIP' con gli USA

- IG uno dei capitoli su cui si negozia:
 - Al momento non si conoscono i testi
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230>
 - Posizioni molto distanti
- La posizione ufficiale UE

Eli DeFranco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali



Obiettivi UE

d. Geographical indications (section 3)

The EU has an extensive *acquis* that includes EU-wide *sui generis* systems of protection for agricultural products and foodstuffs, wines and spirits. The US uses mainly trademark rules in place of a *sui generis* system, with the exception of wine and spirits for which specific labelling systems do exist.

The EU is therefore seeking:

- Rules guaranteeing an appropriate level of protection for EU GIs;
- Administrative enforcement against the misuse of EU GIs;

- Establishment of list(s) of GI names, to be protected directly through the agreement. This list could include both European and American GI names;
- Specific arrangements for certain specific GI names;
- Exclusive protection for the 17 EU wine names included in Annex II of the EU and the U.S. agreement concluded in 2006 on "trade in wine";
- Protection for additional EU GI spirits names.

Il negoziato CETA con il Canada

- Protezione delle IG entro una lista (non chiusa) secondo art. 23 TRIPS 145 agroalimentari IG UE (41 italiani)
 - Provenienza
 - Disciplinare di produzione
 - Contro uso strumenti fuorvianti dei consumatori o di concorrenza sleale
 - Proibiti *kind, type, like* etc.
 - Proibiti nomi tradotti
- Azione amministrativa paese entro cui avviene violazione
- Invalide *ex officio* trademarks in conflitto
- IG omonime gestite in modo da assicurare trattamento analogo

11 cheeses
9 meat products
4 salt cures hams
9 fruits&veg.
2 balsamic vinegar
4 olive oil
1 rise
1 bakery product

Recognised
Italian GIs
in the CETA
agreement

Il negoziato CETA con il Canada

- Eccezioni (1/2)
 - ‘Nome generico’ e trademarks
 - **Feta, Asiago, Fontina, Gorgonzola, Munster:** Usabile con *kind, type, like* purchè leggibile luogo di origine. Permessi in trademarks registrate prima 18/10/13
 - Permessi in trademarks esistenti da almeno 5 anni per **Nürnberger Bratwüste**
 - Permessi in trademarks da 10 anni per Beaufort e **Jambon de Bayonne**

Elli DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali



Il negoziato CETA con il Canada

- Eccezioni (2/2)
 - Coesistenza con trademarks registrate in buona fede ante entrata in vigore trattato
 - Lista 14 termini ammessi in traduzione in trademarks in Canada (**Parmesan, Black forest ham, Valencia oranges, etc.**);
 - Per IG con nome composto (es. mortadella di Bologna) una delle componenti può essere usata da sola se il termine è considerato generico in paese terzo (opposizione entro 5 anni)

Elli DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali



Conclusioni

- No ai massimalismi ed alle soluzioni ‘a taglia unica’
- Elevata protezione per un numero limitato di IG
- Liste differenziate e diversi livelli di protezione in accordi diversi: possibili problemi in futuro?

Elli DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali



<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230>

Grazie per l' attenzione

Elli DeFrancesco, Arzerello 17/11/2015

TESAF Dipartimento Scienze e Sistemi Agro-Forestali

