

II Lunedì 16 Maggio 2022

AFFARI LEGALI

ItaliaOggi7

Prosek, parmesan, makkaroni: i prodotti alimentari sempre più sotto attacco dei mercati

Agroalimentare, studi in campo contro l'Italian sounding

PAGINE A CURA
DI ANTONIO RANALLI

Prosek, parmesan, makkaroni. Sono prodotti commercializzati all'estero, e che rientrano in quello che viene definito *Italian sounding*, un fenomeno globale che consiste nell'utilizzo di marchi, denominazioni, riferimenti geografici e immagini che evocano l'Italia e alcuni dei più celebri prodotti tipici del Bel Paese. Sono oltre 600 i prodotti Italian Sounding rilevati dalle 7 Camere di Commercio Italiane all'Estero presenti in Australia, Brasile, Polonia e Russia. Il giro di affari della contraffazione agro-alimentare si aggira su un valore di 500 milioni di euro. Parliamo di 60 miliardi di euro annui di contraffazione, di cui il 10% riguarda proprio l'imitazione di un prodotto di marca. «L'unico scopo è di agevolare la vendita di questi ultimi e inducendo il consumatore a credere che si tratti di autentici prodotti tipici realizzati in Italia», spiega **Monica Pagano**, fondatrice dello **Studio Pagano & Partners**. «Questa situazione tende a verificarsi con uguale incidenza dentro e fuori dall'Europa e incide in maniera sistematica e negativa soprattutto sull'imprenditoria italiana e sull'intera filiera produttiva locale, la quale, per garantire standard qualitativi elevati che si addicono alla denominazione di cui si fregia il prodotto, propone merce pregiata a costi elevati. È il caso del Parmesan, della Zottarella tedesca e di molti altri fantomatici prodotti pseudoitaliani. Il «fake made in Italy» ha quindi tra le sue implicazioni non solamente ripercussioni a livello economico (rappresenta una delle principali cause della ridotta incidenza dell'export italiano sul fatturato), ma rappresenta anche un vero e proprio danno d'immagine».

Emergono sempre di più episodi di frode e contraffazione alimentare. Nel 2020 sono state sequestrate 17.600 tonnellate di merce, per un valore totale di oltre 34 milioni. «La legislazione italiana in materia alimentare è variegata e composta da dettami comunitari e nazionali», spiega **Antonio Bana** dello **Studio Legale Bana**. «Di rilevanza strategica è il regolamento CE n. 178/2002 – noto come *General Food Law Regulation* – dove è stata istituita l'autorità europea per la sicurezza alimentare con procedure di *food safety*, investendo tutte le fasi del food supply chain, dalla produzione alla trasformazione, alla distribuzione degli alimenti. Se analizziamo il tema dal punto di vista dell'impresa alimentare, il



Antonio Bana



Ida Palombella



Gilberto Cavagna di Gualdana



Dario Candellero



Anna Maria Stein



Barbara Calza

legislatore italiano ha inserito doverosamente nel catalogo dei reati la responsabilità dell'ente per il delitto di frode nelle pubbliche forniture. Le contravvenzioni in materia agroalimentare sono state abolite? La risposta è no. Il decreto legge n. 42 del 22 marzo 2021 «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare» ha permesso di evitare l'entrata in vigore di una legge (dlgs n. 27/2021) che prevedeva l'eliminazione delle disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo, per cui oggi tutti i reati agroalimentari sono ancora in vigore. Importante è poi la tecnologia Blockchain per la tracciabilità alimentare. Piattaforme basate su questa tecnologia possono implementare soluzioni di *track-and-trace*, connettendo tra loro i soggetti coinvolti nella produzione e distribuzione degli alimenti e permettendo di annotare all'interno di un registro pubblico condiziato ogni movimento e trasformazione dei prodotti».

In un mercato globalizzato, anche grazie alla diffusione dell'e-commerce, le eccellenze agroalimentari devono fronteggiare nuove sfide. «La tutela di denominazioni d'origine (DO) e indicazioni geografiche (IG) può in questo giocare un ruolo fondamentale», dice **Giulio Enrico Sironi**, vice segretario del gruppo italiano dell'Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale

(Aippi). «Per valorizzare adeguatamente le DO o IG occorre preservare con controlli seri le qualità di cui sono espressione e svolgere un'opera di informazione al consumatore, fornendo conoscenze che lo aiutino a compiere scelte consapevoli, fondate sulla qualità dei prodotti e sulle garanzie che DO e IG offrono. Il futuro delle nostre eccellenze agroalimentari si basa così anzitutto, all'interno dei confini italiani (o se vogliamo di quelli dell'Ue), sulle attività dei consorzi di tutela, degli organi di controllo e delle pubbliche amministrazioni, che devono cooperare in una verifica inflessibile delle qualità espresse dai disciplinari di produzione e continuare a svolgere un'opera di sensibilizzazione del pubblico sugli alimenti di qualità e su come leggere una etichetta. Ma la partita si gioca anche sul piano internazionale, dove ci si è resi conto che non giovano a nessuno le prove di forza, e che invece la protezione a livello globale di una eccellenza agroalimentare passa realisticamente attraverso soluzioni negoziate improntate a ragionevoli compromessi».

Per **Ida Palombella**, Head of Ip data protection Tmt Team di **Deloitte Legal**, il successo dei prodotti italiani «ha condotto alla diffusione di pratiche di imitazione ingannevoli all'estero. L'italian sounding è una pratica volta a imitare gli alimenti italiani tramite parole, immagini o riferimenti geografici sulle

etichette o confezioni, nonché, illecita laddove violi un'indicazione geografica protetta o inganni il consumatore sulle origini del prodotto. Tra i casi più noti di italian sounding quello del Parmesan, dove nel 2008 la Corte di Giustizia Ue ha stabilito che l'utilizzo di tale termine per formaggi non conformi ai disciplinari della Dop «Parmigiano Reggiano» viola la normativa Ue sugli Igp/Dop. O, ancora, il caso Prosek, contro cui l'Italia ha presentato ricorso alla Commissione Ue per opporsi al riconoscimento della menzione geografica tradizionale europea richiesta dalla Croazia. Ma l'elenco di italian sounding è lungo e provoca varie conseguenze. Questa pratica, infatti, non solo inganna i consumatori sulle origini e qualità dei prodotti, ma imputa anche sull'economia sottraendo quote di mercato alle imprese italiane a favore delle imprese imitrici estere. Per arginare questo fenomeno l'Italia, oltre a sensibilizzare i consumatori stranieri sulle differenze tra made in Italy e i prodotti imitanti, ha intrapreso importanti iniziative con i maggiori player internazionali. Di particolare significato è il recente accordo siglato tra il Mipaaf e Amazon volto al monitoraggio quotidiano e alla segnalazione dei prodotti italian sounding presenti sul noto marketplace. Il percorso avviato dalle istituzioni a tutela del made in Italy non è privo di difficoltà, ma non può che resta-

re una priorità strategica per il nostro Paese».

L'Italia ha avanzato formale opposizione alla richiesta di registrazione da parte della Croazia di una denominazione di origine protetta per il vino «Prosek». «La presa in carico da parte della Commissione della richiesta era un atto dovuto», dice **Gabriele Girardello di Pavia e Ansaldo**, «ma non ci sono motivi per ritenere che l'opposizione presentata dall'Italia debba fallire. Rispetto al notissimo Prosecco nostrano la somiglianza grafica e fonetica è evidente, così come il rischio di confusione e la preminenza temporale della denominazione italiana indiscutibili. La Commissione Ue e la Corte di Giustizia hanno dimostrato, ad esempio nella vicenda relativa al parmesan tedesco, di saper proteggere le denominazioni tradizionali. La vera sfida, tuttavia, è quella tesa a contrastare il fenomeno dell'Italian sounding al di fuori dell'Europa, dove la minore cultura enogastronomica di molti Paesi nonché il consolidarsi di pratiche ultradecennali di richiamo all'agroalimentare (soprattutto italiano) rendono ben più difficile la battaglia. Come non ricordare, ad esempio, l'episodio dell'incontro di Matteo Renzi alla Casa Bianca nel 2016 ove fu servito, ipoteticamente «in onore» dell'ospite, vino californiano prodotto nella Napa Valley e denominato «Villa Ragazzi Sangiovese». Nessuna violazione in assenza di una protezione di quella Dop in Usa ma un certo imbarazzo per i vini nostrani così denominati».

Per **Gilberto Cavagna di Gualdana**, partner **Andersen** «Prosecco è il nome di uno dei vini italiani più famosi e più venduti al mondo; è uno spumante secco prodotto in Veneto e Friuli-Venezia Giulia, compresa la zona intorno al paese di Prosecco che ha dato il nome al vino. Prosek è invece il nome di un vino croato, prodotto con uve appassite; può essere rosso o bianco; è un vino di nicchia, simile al passito. La Croazia ha recentemente presentato una richiesta di protezione del termine Prosek come menzione tradizionale nel settore vitivinicolo. La Commissione Europea ha giustificato la richiesta croata con la motivazione che, in linea di principio, due nomi dal suono simile possono essere protetti entrambi, purché si possa evitare confusione. Questo è probabilmente ciò che il governo croato sosterrà durante i lavori, oltre a mettere in luce la storia e la tradizione del suo vino. L'Italia si è tuttavia opposta, in forza in particolare degli articoli 32 e 33 del Rego-

ItaliaOggi7

AFFARI LEGALI

Lunedì 16 Maggio 2022 III

Nel solo 2021, in sei paesi scoperte oltre 600 imitazioni

lamento della Commissione UE/33/2019 che prevedono, in sostanza, che non possa essere concesso un termine che crei confusione con una menzione o un marchio già registrato. Secondo il Governo italiano, infatti, il Prosecco rappresenta una tipicità esclusivamente italiana nonché il caso di maggior successo commerciale degli ultimi anni. Se il Governo italiano dovesse riuscire a persuadere la Commissione europea che il consumatore medio dell'Ue può considerare il Prosecco venduto dai produttori italiani di Prosecco, e quindi che i due prodotti vengono confusi, o che Prosecco sia il termine croato tradotto per Prosecco, dovrebbe avere successo, bloccando la richiesta della Croazia. La battaglia per l'Italia sembra tuttavia allo stato in salita.

Per **Luigi Russo**, Ordinario di Diritto agrario all'Università di Ferrara e tra gli autori di «Trattato di diritto alimentare» (Giuffrè Francis Lefebvre, a cura di Borghi-Canfora-Di Lauro-Russo) «qualora la domanda croata dovesse essere accolta, il termine «prosek» potrebbe così essere legittimamente apposto nelle etichette dei quattro vini Dop croati. Il Mipaaf e gli stakeholder hanno proposto opposizione alla domanda di registrazione, evidenziando una serie di criticità della domanda croata, la quale intende verosimilmente a far sì che anche produttori croati possano appropriarsi della notorietà del nome Prosecco per i propri vini: i quali stanno avendo un crescente successo di vendite anche all'estero. Non pare, infatti, che per il «prosek» (denominazione, oltre tutto, riservata a vini dolci e con gradazione tra i 15° e i 18°) possano dirsi sussistenti i presupposti richiesti dalla normativa unionale per l'ottenimento della protezione di una menzione tradizionale; dubbi probabilmente anche della stessa Commissione, che ha, infatti, tenuto nel cassetto la domanda croata per circa otto anni dalla sua presentazione (avvenuta, come detto, nel 2013), e dopo che nei negoziati relativi alla sua adesione all'Ue la stessa Croazia, a fronte delle riserve sollevate dalla Commissione, aveva deciso di rinunciare alla menzione «prosek», per poi ritirarla nuovamente fuori dal cassetto una volta perfezionata - dal luglio 2013 - la sua adesione all'Ue».

Per **Dario Candellero**, senior partner, ed **Eleonora Visentin** di **Weigmann Studio Legale** in questo ambito si è fatta strada «l'elaborazione del concetto di «evocazione» della denominazione protetta: così, nel caso «Glen Buchenbach», nome usato per contraddistinguere un whisky tedesco, la Corte ha ritenuto il conflitto con la denominazione «Scotch Whisky» in ragione dell'impiego della parola «Glen», che «suona» di origine scozzese, precisando che l'evocazione giuridicamente rilevante, oltre che visiva e fonetica, può anche essere di natura soltanto



Gianpaolo Todisco



Giorgio Rusconi



Rita Santaniello

concettuale. Nel caso «Queso Manchego» la Corte si è spinta oltre, individuando un'evocazione della denominazione del formaggio tipico spagnolo nell'uso di segni figurativi allusivi, come il disegno del Don Chisciotte, che rinvia alla regione della Mancia. Nel caso «Champagnillo», il segno in questione, usato per bar di tapas spagnoli, è stato ritenuto potenzialmente evocativo della Dop «Champagne». È auspicabile che la Corte Ue proseguirà nel solco della «sentenza parmesan», valutando prevalente l'elemento «evocativo» del «Prosecco», e preminente sull'eventuale tradizione del «Prosek»: ha gli strumenti per farlo, e i consumatori ne sarebbero protetti, evitando il rischio di bere un vino dolce, avendone voluto acquistare uno secco e «a bollicine».

Il tema dell'Italian sounding è diventato così popolare tanto che Wikipedia lo ha incluso nelle proprie definizioni. «Il caso Prosek è solo il più recente, anche se forse si tratta di una situazione paradossale perché ne è stata richiesta formalmente la tutela quale menzione tradizionale», dice **Anna Maria Stein** di **Eversheds Sutherland Italia**. «Fra i molti casi che hanno coinvolto i prodotti alimentari italiani, i più noti riguardano il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano, con prodotti di origine straniera recanti segni e dizioni evocative, fra cui appunto «Parmesan» o «Reggiano». Purtroppo questi sono solo i casi più noti, in passato ve ne sono stati molti altri anche per salumi, olio extravergine d'oliva, pomodoro San Marzano. Molti anni fa, quando ho iniziato ad occuparmi di proprietà intellettuale mi fu detto che se un cliente lamentava la contraffazione di titolo di proprietà industriale, ciò significava che i suoi prodotti o il suo marchio avevano ottenuto successo o comunque erano apprezzati dal pubblico, diversamente nessuno li avrebbe ripresi illecitamente. Ora, se da un lato l'interesse dei contraffattori può essere indice di successo di un certo prodotto, dall'altro lato la protezione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale (e non solo) deve essere assicurata non solo sulla carta, tanto più se, come nel settore agroalimentare la tutela richiesta riguarda prodotti del territorio italiano. Questa è la sfida, che purtroppo trae origine da un grave ed at-

tuale pericolo».

Tra i precedenti illustri anche il caso Parmesan e quello del vino Friulano Tocai. «Situazioni diverse ma che presentano tutte lo stesso denominatore comune: il tentativo di accedere ad una fetta di mercato, mediante l'uso o il riconoscimento di una denominazione di origine protetta o di specialità tradizionale garantita per prodotti che utilizzano denominazioni ampiamente affermate di prodotti italiani usurpandone illegittimamente la notorietà e in taluni casi arrivando a impedire l'uso», spiega **Barbara Calza**, partner di **De Berti Jacchia**, «La pronta reazione da parte dell'Italia contro il riconoscimento richiesto dalla Croazia della menzione geografica tradizionale europea per il Prosek, rivela come in questo caso si sia creato un fronte comune non solo a livello politico e regionale ma anche a livello dei produttori e agricoltori italiani, per affrontare con fermezza la situazione e assicurare la posizione italiana attraverso la presentazione di un'opposizione ufficiale a tale riconoscimento. Reazioni pronte e ferme che si sono rivelate vincenti in altri casi passati, come accaduto per il caso «Parmesan», quando la Germania venne condannata dalla Corte Europea per non aver sanzionato l'uso illegittimo da parte di terzi della denominazione di origine protetta Parmigiano Reggiano. Diversamente da quanto è accaduto, invece, nel famoso caso del vino Tocai, che ha marcato una sostanziale sconfitta sia a livello europeo che a livello nazionale con l'ulteriore pronuncia di incostituzionalità della cd. legge «salva Tocai» della Regione Friuli Venezia, volta ad arginare l'operatività del divieto imposto dalla sentenza della Corte Europea, mediante l'utilizzo della denominazione «Tocai friulano» per la commercializzazione sul territorio italiano».

I danni causati al settore agroalimentare da prodotti recanti marchi di Italian Sounding sono ingenti. Al Dairy Summit il Parmigiano Reggiano ha di recente quantificato il danno in circa 2 miliardi di euro solo in area extra-Ue», dice **Gianpaolo Todisco**, uno dei soci fondatori dello **Studio Legale Clovers**. «Il fondamento giuridico può essere rinvenuto nella denominazione di origine protetta, meglio nota con l'acronimo «Dop», che consiste in un mar-

chio di tutela giuridica della denominazione che viene attribuito dall'Unione europea agli alimenti le cui peculiari caratteristiche qualitative dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono stati prodotti. L'ambiente geografico comprende sia fattori naturali (clima, caratteristiche ambientali), sia fattori umani, come tecniche agricole sviluppate nel tempo che, combinati insieme, consentono di ottenere un prodotto inimitabile al di fuori di una determinata zona produttiva».

L'agroalimentare e il settore delle bevande alcoliche rappresentano settori chiave nell'economia del Paese, avendo dimostrato, anche nel periodo Covid, di avere un buon grado di resilienza e di essere comparti virtuosi e remunerativi. «Per mantenere questo trend è però necessario che le aziende siano consapevoli delle nuove sfide e le affrontino con determinazione e preparazione», sostiene **Maria Cristina Baldini**, partner dello **Studio Torta**, «Il Covid-19 ha cambiato le abitudini di acquisto e sensibilizzato ancora di più i consumatori sulla salute e sicurezza della catena alimentare: necessario, quindi, che le aziende forniscano sempre maggiori informazioni, chiare e complete, per rafforzare la fiducia del consumatore nel brand e il legame con lo stesso. Detta chiarezza si attua con etichette «parlanti» e con un buon grado di digitalizzazione che permette di adattarsi con rapidità ai cambiamenti, uniformarsi e rispettare le normative in continua evoluzione, evitare gli sprechi, soddisfare più velocemente le nuove richieste dei consumatori. La proprietà intellettuale esplica un ruolo fondamentale per affrontare correttamente tutte queste sfide riguardando e riferendosi anche, ma non solo, ad aspetti relativi ai temi della biodiversità, del sapere tradizionale, dei cambiamenti climatici, del trasferimento di tecnologie compatibili ai Paesi in via di sviluppo, dell'agrobiotecnologia e della sicurezza alimentare. I brevetti sono sicuramente lo strumento più adatto, al quale si aggiungono tutti gli altri strumenti e privative proprie di questo specifico settore».

Per **Giorgio Rusconi**, partner di **Mondini Bonora Ginevra Studio Legale** «i pregiudizi

zi per i prodotti nostrani non si esauriscono nella mera fallace stampigliatura di bandierine e torri pendenti sulle confezioni dei prodotti alimentari con origine straniera o, addirittura, ignota. Assistiamo da mesi all'introduzione sul nostro territorio di sistemi di etichettatura a semaforo, o NutriScore, che finiscono per associare agli alimenti preconfezionati giudizi di valore, di cui non solo non sono chiari i parametri, ma che confondono e veicolano messaggi inaccettabili sia sul piano nutrizionale che di corretta informazione delle caratteristiche dell'alimento, finendo per pregiudicare vere e proprie eccellenze del nostro sistema enogastronomico. L'Antitrust ha avviato cinque istruttorie sull'uso del sistema di bollinatura fronte pacco «a semaforo» da parte di diversi operatori italiani e stranieri. Alla base delle considerazioni preliminari dell'Autorità vi è il fatto che, in difetto di una adeguata cultura sul tema e di una palese e chiara spiegazione del meccanismo attraverso cui vengono forniti punteggi e giudizi, le valutazioni sulla salubrità di un determinato prodotto apparentemente deducibili da un bollino verde o da uno rosso, finirebbero per attribuire ai prodotti - più o meno inconsciamente - proprietà salutistiche spesso inesistenti o addirittura viceversa finendo inevitabilmente per orientare le scelte dei consumatori».

Ci sono sicuramente strumenti efficaci per mantenere alta la protezione e tutela di marchi e prodotti made in Italy. «In tutta l'Ue, grazie al Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori è valido il divieto di apporre indicazioni ingannevoli per indurre in errore il consumatore», spiega **Rita Santaniello**, partner di **Rödl & Partner**. «Tra questi divieti, ovviamente, c'è anche quello che riguarda l'indicazione del Paese di origine del prodotto. In Italia, inoltre, la comunicazione ingannevole sulla provenienza di un prodotto è punita anche dal Codice del Consumo: le sanzioni possono arrivare fino a 5 milioni di euro. Con gli altri Paesi extra Ue, invece, una buona soluzione è quella di stipulare degli accordi bilaterali di libero scambio con clausole che vietino la commercializzazione di prodotti che evocano l'origine italiana in prodotti che non lo sono. Esistono poi delle misure preventive da applicare all'ingresso delle merci nel territorio dell'Ue: un'azienda, associazione o consorzio che si trovasse nella condizione di dover tutelare un proprio prodotto può adire l'autorità giudiziaria per ottenere l'inibitoria alla prosecuzione degli atti».

© Riproduzione riservata

Supplemento a cura di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it