



Desk “Assistenza e Tutela della Proprietà Intellettuale e Ostacoli al Commercio”

ICE Pechino

Rapporto di approfondimento in materia di tutela delle Indicazioni Geografiche

1. Premesse

La tutela delle Indicazioni Geografiche (IG) rappresenta un elemento cruciale nella salvaguardia del patrimonio agroalimentare italiano, simbolo di qualità, tradizione e autenticità. In un contesto globale sempre più competitivo, la Cina si configura come un mercato di fondamentale importanza per i prodotti italiani, ma anche come un terreno fertile per il fenomeno dell'*Italian sounding* e delle contraffazioni. La crescente domanda di prodotti tipici italiani in Cina evidenzia la necessità di adottare misure efficaci per proteggere le IG, garantendo così che i consumatori cinesi possano riconoscere e apprezzare il valore autentico delle eccellenze italiane.

2. Quadro normativo di riferimento

Il riferimento normativo principale in Cina per la protezione delle Indicazioni Geografiche straniere è dato dalle *Misure per la Protezione dei Prodotti con Indicazioni Geografiche Straniere*, emanate dall'Amministrazione Nazionale della Proprietà Intellettuale della Cina (“CNIPA”) e da ultimo aggiornate il 27 novembre 2019¹ (di seguito, le “Misure”).

Le Misure prevedono che il riconoscimento delle Indicazioni Geografiche straniere può avvenire:

¹ Si segnala che il CNIPA ha nel frattempo aggiornato, con decorrenza dal 1° febbraio 2024, le Misure per la Protezione dei Prodotti con Indicazioni Geografiche, le quali però sono applicabili in modo specifico alle Indicazioni Geografiche domestiche. L'art. 35 delle predette Misure prevede infatti che “*Le questioni speciali, comprese l'applicazione, la revisione, l'uso di loghi speciali per le Indicazioni Geografiche e la supervisione e gestione dei prodotti stranieri con Indicazioni Geografiche nella Repubblica Popolare Cinese, saranno regolate separatamente dalla CNIPA*”.

- in conformità con gli accordi firmati tra i rispettivi Paesi e la Cina. Tra Cina ed Italia, si segnala principalmente l'Accordo di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina² (su cui v. *infra*, sezione 3).
- oppure, fermo il rispetto del principio di reciprocità³, sulla base di una domanda di riconoscimento presentata all'autorità cinese competente (CNIPA) in base a quanto previsto dalle Misure⁴. Presupposto fondamentale per la domanda è che l'Indicazione Geografica sia già riconosciuta e protetta nell'ordinamento d'origine. La domanda di registrazione di un'IG in Cina deve essere presentata all'autorità cinese competente (CNIPA) dal soggetto che ha presentato istanza per il relativo riconoscimento nell'ordinamento di origine (es., consorzio di tutela), con il supporto dell'autorità competente in materia di IG nel Paese di origine. Il CNIPA ha un termine di 30 giorni per il completamento dell'istruttoria. In caso di approvazione preliminare, la notifica di approvazione sarà pubblicata per eventuali opposizioni di terzi, proponibili nel termine di 60 giorni. La registrazione, una volta ottenuta, è a tempo indeterminato ma potrà essere revocata per le motivazioni previste dalla legge (ad esempio, in caso di revoca nell'ordinamento di origine).

In aggiunta, si segnala che la *Legge sui marchi della RPC* prevede la possibilità di tutela delle Indicazioni Geografiche attraverso i marchi collettivi ed i marchi di registrazione. La protezione di una IG come marchio collettivo o marchio di certificazione consente di avvalersi degli strumenti di tutela offerti dalla predetta *Legge sui marchi*; come tale, detta

² Si segnalano, tenendo conto del fatto che si tratta di protocolli soggetti a misure attuative, anche il recente Protocollo d'intesa siglato in materia di Indicazioni Geografiche (IG) tra il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare (Masaf) italiano e l'Amministrazione Nazionale cinese della Proprietà Intellettuale (CNIPA) del luglio 2024. Questo protocollo si propone di facilitare il dialogo tra le due parti attraverso lo scambio di informazioni, la pubblicazione dei rispettivi elenchi di IG e l'organizzazione di eventi e attività formative. Un secondo Protocollo d'intesa, stipulato contestualmente, si concentra sulla collaborazione per contrastare la contraffazione nel settore delle IG. Questa intesa mira a migliorare la regolamentazione del mercato, promuovendo uno scambio di informazioni sui quadri normativi delle due nazioni e prevedendo conferenze e attività formative per sensibilizzare e formare gli operatori del settore. Entrambi i protocolli, sebbene rappresentino importanti passi avanti nella protezione delle IG italiane in Cina, necessiteranno di attuazione pratica e coordinamento tra le autorità competenti per tradurre i loro obiettivi in azioni concrete e misurabili.

³ Nell'ambito delle Indicazioni Geografiche, il principio di reciprocità implica che un prodotto estero possa ottenere protezione in Cina solo se lo Stato di origine prevede una tutela equivalente per i prodotti cinesi con Indicazioni Geografiche. Tale principio favorisce una tutela bilaterale delle IG, promuovendo condizioni paritarie di protezione tra i Paesi e rafforzando la cooperazione internazionale nel rispetto delle legislazioni nazionali.

⁴ In base all'articolo 7 delle Misure, "La domanda di protezione in Cina per i prodotti esteri IG è presentata dal richiedente originale della protezione IG nel Paese o nella regione d'origine, con l'accreditamento da parte dell'autorità responsabile della registrazione della IG nel Paese o nella regione d'origine ed è presentata al CNIPA".

registrazione non è sostitutiva della protezione in base alla registrazione dell'IG sulla base delle Misure o alla tutela basata su accordi bilaterali come quello di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina.

Il **marchio collettivo** si riferisce a un marchio registrato a nome di un gruppo, associazione o altra organizzazione per l'uso da parte dei membri dell'organizzazione in attività commerciali per indicare l'appartenenza dell'utente all'organizzazione. Il **marchio di certificazione** si riferisce a un marchio controllato da un'organizzazione che ha la capacità di supervisionare una certa merce o servizio e utilizzato da unità o individui esterni all'organizzazione sui propri beni o servizi per dimostrare l'origine, le materie prime, i metodi di produzione, la qualità o altre specifiche qualità della merce o servizio. Con riguardo al contenuto, il marchio collettivo e di certificazione possono consistere nel nome della regione od altri segni visibili ed identificativi dell'area geografica di provenienza del prodotto.

A titolo esemplificativo, il "Parmigiano Reggiano" è tutelato sia nell'ambito dell' Accordo di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina, che quale Marchio di Certificazione, il cui titolare è il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano (N. 2016432); analogamente, il vino Chianti Classico è sia tutelato nell'ambito del predetto Accordo che quale Marchio Collettivo di titolarità del Consorzio Vino Chianti Classico (N. G877636H).

3. L'Accordo di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina

L'Accordo di Protezione delle Indicazioni Geografiche tra l'Unione Europea e la Cina, stipulato tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Europea, segna un importante passo avanti nella protezione delle IG europee in Cina e viceversa. Questo accordo, frutto di otto anni di negoziati, è stato firmato il 14 settembre 2020 ed è entrato in vigore dal 1° marzo 2021, con l'obiettivo di proteggere 96 IG europee in Cina (delle quali, 26 italiane⁵)

⁵ Sono 26 i prodotti Dop e Igp italiani compresi nell'elenco dei prodotti UE. Riportiamo di seguito l'elenco diviso per categorie:

- Formaggi: Grana Padano, Asiago, Gorgonzola, Mozzarella di bufala campana, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Taleggio;
- Vini: Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Brachetto d'Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Dolcetto d'Alba, Franciacorta, Soave, Vino nobile di Montepulciano, Montepulciano d'Abruzzo, Vino Toscano;
- Salumi: Prosciutto San Daniele, Prosciutto di Parma, Bresaola della Valtellina
- Altri prodotti: Aceto Balsamico di Modena, Grappa.

e 100 IG cinesi in Europa. La maggior parte delle IG europee appartiene alle categorie di vini, liquori e formaggi, mentre in Cina prevalgono frutta e ortaggi.

L'Accordo, che attualmente protegge 196 IG, prevede l'aggiunta di ulteriori 350 IG entro il **1° marzo 2025**. Il testo dell'accordo sottolinea l'importanza di una cooperazione armoniosa e della protezione delle IG, richiedendo a ciascuna parte di tutelare le Indicazioni Geografiche da usi impropri.

L'utilizzo delle denominazioni geografiche coperte dall'Accordo, nell'Unione Europea come in Cina, sarà consentito soltanto in quanto sia conforme alle specifiche tecniche di tale Indicazione Geografica e rispetti tutte le prescrizioni della legislazione pertinente della parte di cui l'Indicazione Geografica è originaria. Tali prodotti potranno inoltre recare i simboli ufficiali dell'Indicazione Geografica come protetti nel territorio di cui l'Indicazione Geografica è originaria.

4. Gli strumenti di tutela delle Indicazioni Geografiche in Cina

L'articolo 30 delle Misure per la Protezione dei Prodotti con Indicazioni Geografiche Straniere stabilisce che le IG straniere riconosciute in Cina godono della stessa protezione riservata alle IG Cinesi. Questo significa che i prodotti stranieri, una volta riconosciuti e registrati come indicazioni geografiche in Cina, ricevono una protezione legale equivalente a quella delle IG locali, come previste dalle Misure per la Protezione dei Prodotti con Indicazioni Geografiche da ultimo aggiornate il 1° febbraio 2024.

Queste ultime, oltre a tipizzare le fattispecie di violazione⁶, richiamano l'applicabilità delle sanzioni previste dalla Legge sulla Qualità dei Prodotti della R.P.C, tra cui, *inter alia*, il sequestro e la comminazione di una sanzione amministrativa fino al valore dei prodotti realizzati o venduti⁷.

La registrazione delle IG quali marchi collettivi o di certificazione consente, altresì, di avvalersi degli strumenti di tutela offerti dalla Legge sui marchi della RPC. Si segnalano in particolare lo strumento dell'esposto all'autorità amministrativa (Amministrazione per la Regolamentazione del Mercato - AMR) e l'azione giudiziaria in sede civile.

⁶ Tali fattispecie di violazione sono: (1) L'utilizzo del nome di un prodotto contrassegnato da IG protetto su prodotti identici o simili prodotti al di fuori dell'area di origine; (2) L'impiego di un nome simile a quello di un prodotto IG protetto, in modo da indurre in errore il pubblico; (3) L'uso di nomi simili, anche se l'origine vera è indicata, o l'uso di traduzioni o termini accompagnati da espressioni come "tipo", "stile", etc.; (4) L'applicazione del nome di un prodotto IG protetto su prodotti realizzati nell'area di origine, ma che non rispettano gli standard qualitativi previsti; (5) L'uso fraudolento di un logo IG speciale su altri prodotti; (6) La vendita dei prodotti sopra indicati; (7) La falsificazione di un logo IG speciale; (8) Altre violazioni delle leggi e regolamenti pertinenti.

⁷ Legge sulla Qualità dei Prodotti della R.P.C, art. 53.

L'esposto in sede amministrativa avviene tramite la presentazione, da parte di un professionista incaricato, del certificato di registrazione del marchio e della prova della violazione, come un campione del prodotto contraffatto. L'obiettivo di tale richiesta è quello di sollecitare l'AMR a condurre un'indagine e a confiscare i beni oggetto della violazione. L'AMR, infatti, esegue raid per valutare l'entità della violazione e, a seguito delle sue constatazioni, può ordinare al contraffattore di cessare la turbativa, confiscando i beni e provvedendo alla loro distruzione. L'AMR ha inoltre la facoltà di comminare sanzioni pecuniarie, ma non può sostituirsi al rimedio giudiziale, né liquidare o ordinare un risarcimento per il danno subito dal titolare del diritto, responsabilità che invece spetta al Tribunale del Popolo.

In sede giudiziaria civile, è invece possibile, con l'assistenza di un avvocato abilitato in Cina, presentare ricorso presso il Tribunale del Popolo. In questo contesto, si può chiedere la cessazione della turbativa e il risarcimento del danno al contraffattore, essendo riconosciuto anche in Cina il concetto di danno emergente e lucro cessante. Se non è possibile determinare l'ammontare del danno, il Tribunale ha facoltà di comminare un risarcimento in forma equitativa fino a 5 milioni di RMB⁸ (circa 650.000 EUR).

⁸ L'art. 63 della Legge sui marchi della RPC prevede che "L'ammontare del risarcimento per la violazione del diritto esclusivo di utilizzo del marchio sarà determinato sulla base delle perdite effettive subite dal titolare del diritto a causa della violazione o degli interessi effettivi ottenuti dal responsabile a causa della stessa, qualora le perdite effettive siano difficili da determinare, oppure potrà essere determinato sulla base di multipli delle royalty del marchio registrato quando sia difficile determinare sia le perdite che gli interessi effettivi ottenuti dal responsabile. In caso di violazione particolarmente dolosa, l'ammontare del risarcimento potrà variare da un volta fino a cinque volte l'importo determinato in base alle normative precedenti. L'ammontare del risarcimento deve includere le spese ragionevoli sostenute dal titolare del diritto per prevenire la violazione. Ai fini della determinazione dell'ammontare del risarcimento, qualora i libri contabili e le informazioni riguardanti la violazione siano in possesso del responsabile, mentre il titolare del diritto ha fornito prove nel modo più pratico possibile, il Tribunale del Popolo può ordinare al responsabile di presentare tali libri contabili e informazioni; qualora il responsabile rifiuti di presentare i libri contabili e le informazioni o presenti una versione falsa degli stessi, il Tribunale del Popolo può determinare l'ammontare del risarcimento facendo riferimento alle richieste e alle prove fornite dal titolare del diritto. Qualora sia difficile determinare le perdite effettive del titolare del diritto a causa della violazione, gli interessi effettivi ottenuti dal responsabile o le royalty del marchio registrato, il Tribunale del Popolo dovrà, sulla base delle circostanze effettive della violazione, emettere una sentenza per un importo fino a CNY 5 milioni".

Nel giudicare un caso di controversia sul marchio, il Tribunale del Popolo può, su richiesta del titolare del diritto, ordinare la distruzione dei beni recanti marchi registrati contraffatti, salvo circostanze speciali; ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la fabbricazione dei beni recanti marchi registrati contraffatti, senza compenso; oppure, in circostanze speciali, ordinare di vietare l'ingresso dei suddetti materiali e strumenti in qualsiasi canale commerciale senza compenso.

I beni recanti marchi registrati contraffatti non possono essere introdotti in alcun canale commerciale semplicemente rimuovendo i marchi registrati contraffatti.

5. La tutela delle IG italiane in Cina: il Caso del Prosecco

Recentemente⁹, il Consorzio per la Tutela del Prosecco DOC, titolare del Marchio Collettivo “普罗塞克” (Pu Luo Sai Ke), che corrisponde al termine “Prosecco” in caratteri cinesi, ha conseguito un’importante vittoria legale in Cina contro l’associazione australiana AGWI (Australian Wine and Grape Inc.). Questo risultato non solo conferma il valore del Prosecco come Indicazione Geografica, ma segna anche un passo fondamentale nella protezione delle denominazioni d’origine italiane nel mercato cinese.

Il Prosecco è stato riconosciuto nell'Unione Europea come Denominazione di Origine Protetta (DOP) per oltre 14 anni, con un disciplinare rigoroso che ne definisce le caratteristiche. Il Consorzio gioca ruolo cruciale nel monitoraggio dell’uso della DOP, assicurando che non venga utilizzata impropriamente, specialmente in relazione a vini che non rispettano gli standard qualitativi richiesti.

La AGWI ha depositato una domanda di annullamento del marchio collettivo “普罗塞克” (Pu Luo Sai Ke), sul presupposto che “Prosecco” sarebbe una varietà di vite e non un vino tutelato come indicazione geografica. Dopo due gradi di giudizio, la Beijing High Court ha respinto la richiesta australiana, stabilendo che il marchio Prosecco, anche nella translitterazione cinese, costituisce una IG e può essere utilizzato esclusivamente per identificare il vino made in Italy.

⁹ La decisione risale al Dicembre 2023.