

**ACCORDO TRIPS:
LA TUTELA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE**

1	Le regole per le indicazioni geografiche	1
1.1	Definizione di IG e motivazioni per tutela.....	1
1.2	Regole speciali per vini e alcolici	2
2	Perchè la tutela dei marchi è importante per l'Italia	4
2.1	Contraffazione e italian sounding	4
2.2	La difesa dei marchi e delle indicazioni geografiche.....	7

L'Uruguay Round ha portato, per la prima volta, i diritti di proprietà intellettuale nel sistema WTO. Idee e conoscenza costituiscono una parte importante ed in continua crescita del commercio, grazie all'invenzione, all'innovazione e alla ricerca. L'Accordo sugli Aspetti Commerciali dei Diritti di Proprietà Intellettuale (**TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights**) ha stabilito una serie di regole "minime" per il sostegno e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale. L'accordo TRIPs (diviso in sette parti – 73 articoli) riguarda: diritti di autore, marchi di fabbrica e di servizi, **indicazioni geografiche** design industriale, brevetti, topografia dei circuiti integrati, programmi informatici.

L'Accordo stabilisce specifici principi per l'attuazione ed il rispetto dei diritti in questione in tutti i paesi membri. Alla base sono sempre i tre principi base: non-discriminazione: trattamento nazionale e trattamento di nazione più favorita. In base all'Accordo i **membri dell'Organizzazione si devono dotare, qualora assenti, delle necessarie procedure giuridiche ed amministrative per garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel loro territorio**. Per eventuali controversie per gli stati si può ricorrere al Organo di Risoluzione delle Controversie.

1 LE REGOLE PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

1.1 Definizione di IG e motivazioni per tutela

Gli articoli dell'Accordo Trips dal 22 al 24 riguardano **le indicazioni geografiche**, l'idea che un prodotto si possa caratterizzare in base alla sua provenienza geografica ha avuto così un riconoscimento e un sistema di tutela a livello multilaterale¹. L'Accordo definisce le Indicazioni Geografiche (IG) come le <<indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un Paese membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata **qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente**

¹ Prima dell'accordo Trips la protezione delle indicazioni geografiche era prevista in alcune Convenzioni e Accordi (ancora in vigore) che presentavano vari limiti legati al ristretto numero dei Paesi firmatari, agli strumenti di protezione previsti e all'ambito di applicazione.

attribuibili alla sua origine geografica². Questa definizione ampia comprende i prodotti che nell'Unione Europea sono riconosciuti come Denominazioni di Origine Protetta e Indicazioni Geografiche Protette (argomento questo trattato parte III del programma Dispensa 2 - Integrazioni capitolo 7 del libro).

L'Accordo Trips stabilisce uno standard minimo di protezione a livello internazionale per le IG e affronta le ipotesi di conflitto con altri diritti di proprietà intellettuale (i marchi). Per il vino prevede un livello di protezione maggiore rispetto a quello accordato agli altri prodotti.

La tutela delle IG è indispensabile per garantire una concorrenza leale sui mercati internazionali, in quanto dalla loro utilizzazione abusiva ne possono risultare conseguenze negative sia per i legittimi produttori, che per i consumatori. I primi, subiscono non solo il danno meramente economico, per la perdita di quote di mercato, ma vedono anche compromesso il valore dell'investimento fatto per costruire una reputazione. I consumatori, invece, sono indotti ad acquistare prodotti che non hanno le specifiche qualità e caratteristiche ricercate.

La tutela delle IG è un problema che interessa soprattutto i produttori dell'Unione Europea che sono danneggiati a causa dell'utilizzo illecito delle denominazioni protette come DOP e IGP e delle denominazioni geografiche dei vini.

Nell'ambito dell'Accordo TRIPS la regola generale è che i paesi membri debbono mettere a disposizione delle parti interessate gli strumenti legali (nella propria legislazione nazionale) per prevenire l'uso, nella designazione o presentazione di un prodotto, di indicazioni geografiche **se ciò può indurre in errore il consumatore circa l'effettiva provenienza del prodotto o costituire una forma di concorrenza sleale**. La protezione risulta quindi piuttosto debole dal momento che basta aggiungere all'indicazione geografica il vero luogo di provenienza (es. Parma ham, made in Canada). Il rischio è che in questo modo le indicazioni geografiche si trasformino in nomi generici per tipologie di prodotti. Da notare che la protezione internazionale è inferiore a quella accordata nell'UE (si veda Dispensa 9).

1.2 Regole speciali per vini e alcolici

A due categorie di prodotti, **i vini e gli alcolici**, è assicurato un livello di **protezione maggiore**; è **sempre proibito utilizzare un indicazione geografica se il prodotto non proviene dal luogo indicato** senza la necessità di dimostrare che si crea confusione per i consumatori o che la concorrenza viene falsata. Il **divieto vale anche nei casi** in cui la vera origine del prodotto è segnalata o l'indicazione geografica è accompagnata da parole quali "tipo" o "stile" o "imitazione" o espressioni simili.

² L'Indicazione Geografica è, quindi, un concetto diverso dalla **indicazione di origine o di provenienza** che serve ad indicare che un prodotto o servizio proviene da un Paese (*made in...*), senza alcun riferimento alla qualità o alla reputazione del prodotto (condizioni queste invece richieste per una IG). L'indicazione di provenienza, rilevante per l'applicazione delle misure doganali alle frontiere, per i prodotti alimentari sta diventando un problema sempre più spinoso in seguito alla tendenza a segmentare la catena della produzione in diverse localizzazioni. Anche in questo caso differenze nelle normative nazionali possono interferire con gli scambi ed in ambito Wto è stato siglato un accordo Regole sull'origine dei prodotti con l'obiettivo ultimo di arrivare a normative armonizzate a livello internazionale.

Dispensa per il corso Sistema agroalimentare e Commercio internazionale

9cfu – (EC) - a cura di *Angela Mariani* – A.A. 2017-2018

L'articolo 24 dell'Accordo prevede una serie di eccezioni, particolarmente rilevanti nel caso della protezione rafforzata per vini e alcolici. I paesi non sono obbligati a proteggere un'indicazione geografica quando: è divenuta un **termine generico** per indicare un determinato prodotto; non è protetta nel paese di origine o è caduta in disuso; è stata utilizzata in modo continuativo per un certo periodo precedente; oppure quando **un marchio è stato registrato o utilizzato in precedenza in buona fede**.

Allo scopo di rendere operativo il sistema di protezione delle IG, è stata prevista l'istituzione di un **Registro multilaterale** di notificazione e registrazione delle **indicazioni geografiche dei vini e delle bevande alcoliche** (art. 23.4). I negoziati sono cominciati nel 1997; nel tempo sono state presentate proposte diverse da vari membri della Wto e sono state fissate scadenze che non si è riusciti a rispettare. Le difficoltà di giungere ad un compromesso nascono da sostanziali differenze nel significato e nelle finalità che si vogliono attribuire a detto registro.

Da un lato, l'UE propone un sistema di notifica e registrazione con effetti giuridici vincolanti. In particolare, una IG una volta notificata a livello internazionale, passato un certo periodo nel quale altri Paesi membri della Wto la possono contestare, verrebbe inclusa nel registro. Da quel momento dovrebbe essere protetta in tutti i Paesi della Wto e non potrebbe più trasformarsi in termine generico. In questa procedura i soggetti privati non hanno titolo a fare opposizione alla registrazione di una IG; gli unici legittimati sono gli Stati e l'esistenza di un marchio precedentemente registrato non è menzionata come possibile causa di obiezione.

Dall'altro, un gruppo di Paesi (Usa, Canada, Cile e Giappone) intendono il registro come una banca dati centralizzata a livello Wto, contenente tutte le IG notificate da parte dei Paesi membri. Questo Registro avrebbe la funzione di un riferimento, non vincolante, per le corti di giustizia dei singoli Paesi membri nelle controversie sulla tutela delle IG e/o in caso di conflitto di una IG con un marchio commerciale. I Paesi che non partecipano al Registro non avrebbero alcun obbligo. La giurisdizione e la decisione finale in merito ai possibili conflitti rimarrebbe di esclusiva competenza degli Stati membri.

Il compromesso che sembra delinarsi si discosta da quanto proposto dall'UE e va in direzione di un sistema volontario di notifica.

L'UE, di recente, ha tentato il recupero di alcune denominazioni di origine, utilizzate nel mondo come nomi semi-generici o marchi registrati, al di fuori dell'Accordo Trips³.

Ad oggi risultati concreti sono stati ottenuti dall'UE affrontando il problema del riconoscimento e della tutela delle denominazioni geografiche per i vini nel contesto di Accordi bilaterali, offrendo in cambio varie concessioni in tema di riconoscimento di pratiche enologiche o deroghe alle norme di etichettatura.

Accordi sono stati siglati con i principali Paesi produttori del Nuovo Mondo (quali Stati Uniti ed Australia) con uno schema che prevede l'impegno da parte loro a rinunciare all'uso di denominazioni europee utilizzate come termini semi-generici, definite in apposite liste, e con determinate scadenze temporali.

³ L'UE ha chiesto di inserire questo tema nell'ambito del negoziato agricolo in corso nel Doha Round, ma la proposta è stata respinta.

Dispensa per il corso Sistema agroalimentare e Commercio internazionale

9cfu – (EC) - a cura di *Angela Mariani* – A.A. 2017-2018

Principali elementi dell'Accordo UE-Usa (da leggere per capire il problema)

Gli Usa si sono impegnati a “presentare al Congresso una proposta di modifica dello status e a limitarne l'uso per 17 denominazioni europee che attualmente sono considerati “termini semigenerici”. Le 17 indicazioni sono: Borgogna, Chablis, Champagne, Chianti, Claret, Haut-Sauterne, Hock, Madera, Malaga, Marsala, Moselle, Porto, Retsina, Rhine, Sauterne, Sherry e Tokaj.

Gli Usa hanno la facoltà di utilizzare, in determinate condizioni e per un periodo limitato, 14 menzioni comunitarie per etichettare e commercializzare i loro vini: Château, classic, clos, cream, crusted/crusting, fine, late bottled vintage, noble, ruby, superior, sur lie, tawny, vintage e vintage character.

L'UE, quando gli Usa avranno rispetto l'impegno sui semigenerici, si impegna a riconoscere tutte le pratiche enologiche approvate negli Usa.

2 PERCHÈ LA TUTELA DEI MARCHI È IMPORTANTE PER L'ITALIA⁴

2.1 Contraffazione e italian sounding

Le esportazioni italiane di prodotti agroalimentari sono penalizzate da due fenomeni: la contraffazione e dell'italian sounding. Che hanno ricadute negative sui consumatori (prodotti di incerta composizione e dubbia igiene), sulle imprese (difficoltà nella promozione dei prodotti e nella difesa dell'autenticità) e sullo Stato produttore (sottrazione di gettito fiscale, lotta alla criminalità)

Nel caso della **contraffazione**, o “falso”, si hanno vere e proprie imitazioni illegali di marchi, design, modelli o ricette, effettivamente registrati da una impresa; si possono avere veri e propri falsi anche quando vi siano imitazioni di prodotti Dop o Igp, che in quanto tali devono rispettare disciplinari e regole ben definite a livello comunitario.

Un'altra forma di contraffazione che si può verificare pure nel campo alimentare si ha quando un prodotto è identificato come originario dell'Italia o di una sua regione, pur essendo stato ottenuto in altri Paesi. Esempi di questo tipo si possono avere, ad esempio, nel caso di ortofruttili freschi per i quali c'è l'obbligo di indicazione del Paese di origine.

L'italian sounding, rappresenta invece un fenomeno più subdolo e consiste nell'utilizzo di etichette o altri simboli o colori o figure sull'imballaggio che evocano l'italianità del luoghi di origine della materia prima, della ricetta, del marchio, o del processo di trasformazione di prodotti fabbricati all'estero. Colori e immagini evocativi dell'Italia, parole in italiano: bandiera italiana e/o nomi propri di località geografiche Italiane, in italiano o tradotte, riferimento allo “stile italiano

Il fenomeno della contraffazione va tenuto distinto da quello dell'Italian sounding, altrimenti definito imitazione, in quanto mentre la contraffazione è illegale e può essere, pertanto, perseguita giuridicamente, l'Italian sounding è legale e non può essere, in quanto tale,

⁴ Questo testo è tratto, con alcuni adattamenti da “Audizione di Federalimentare presso la Commissione Parlamentare Monocamerale di Inchiesta sui fenomeni della Contraffazione e della Pirateria in campo commerciale”, Roma, 9 marzo 2011.

La Federalimentare (Federazione italiana dell'Industria alimentare), con le 18 Associazioni di categoria che la costituiscono, è la Federazione aderente a Confindustria che rappresenta e tutela l'industria alimentare in Italia.

Dispensa per il corso Sistema agroalimentare e Commercio internazionale

9cfu – (EC) - a cura di *Angela Mariani* – A.A. 2017-2018

contrastato attraverso un intervento giudiziale, come non può essere represso o perseguito con misure di prevenzione espletate attraverso un intervento delle forze di polizia giudiziaria evitandone, in tal modo, l'ingresso nel mercato.

Le pratiche **illecite** quali contraffazione, pirateria, plagio o **sleali** quali l'imitazione rappresentano uno degli ostacoli alla penetrazione dei prodotti delle nostre imprese nel processo di globalizzazione.

Stima del fenomeno

Contraffazione e italian sounding riducono il fatturato dell'industria alimentare italiana, in particolare dell'export, in maniera decisiva e valgono insieme circa 60 miliardi di euro dei quali 6 rappresentano la contraffazione e 54 miliardi di euro l'imitazione. (figura 1)

I dati relativi all'Italian sounding sono particolarmente preoccupanti: tra il 2001 e il 2010 il fenomeno dell'italian sounding è aumentato del 180%.

In Europa, il fenomeno appare limitato a un prodotto originale ogni due italian sounding per su un fatturato stimato di 13 miliardi di euro per i prodotti originali e 21 miliardi per quelli imitati.

La vera sfida sembra si giocherà in Canada, negli Stati Uniti e nel centro America dove la mancanza di tutela legale di alcuni marchi italiani genera un fatturato di contraffazione di 3 miliardi di euro contro i 24 miliardi di quelli italian sounding. Per avere un'idea della rilevanza del fenomeno: il 97% dei sughi per pasta sono imitazioni; il 94% delle conserve sott'olio e sotto aceto sono italian sounding, quindi non autentiche come lo sono il 76% dei pomodori in scatola e il 15% dei formaggi. (Prospetto C per approfondimenti)

A livello mondiale i principali mercati di riferimento dei prodotti contraffatti o imitati sono Stati Uniti, Messico, Brasile, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Russia e Turchia e, nell'Unione europea, Germania, Francia, Regno Unito e Paesi Scandinavi.

Se nel Nord America il rapporto tra prodotti originali e imitati è di uno a otto, anche nel mercato unico europeo, nonostante la conoscenza ed informazione diffusa del consumatore, il fenomeno raggiunge dimensioni preoccupanti con un prodotto originale ogni tre imitati in Germania ed Olanda, uno ogni due in Francia e un rapporto di uno a uno in Gran Bretagna e nei Paesi Scandinavi.

Questi dati ci mostrano come, da una parte, la riduzione del fenomeno della contraffazione rappresenterebbe una spinta immediata per l'export alimentare italiano mentre, dall'altra, la riduzione dell'italian sounding favorirebbe il nostro export nel medio periodo.

Se consideriamo, infatti, che la contraffazione **ha un valore pari a quasi 1/3** delle nostre esportazioni, comprendiamo come la lotta possa rappresentare una consistente fonte di reddito quasi immediato per l'industria alimentare. Questo permetterebbe, altresì, di garantire che venga mantenuta la fiducia nei nostri prodotti da parte dei consumatori, mentre i produttori riceverebbero i benefici economici ai quali hanno diritto.

Dispensa per il corso Sistema agroalimentare e Commercio internazionale

9cfu – (EC) - a cura di *Angela Mariani* – A.A. 2017-2018

Figura 1 – Stime del valore dei prodotti legati a Contraffazione + Italian Sounding, in miliardi di euro, 2010

	UE	ASIA e OCEANIA	NORD e CENTRO AMERICA	SUD AMERICA	TOTALE
CONTRAFFAZIONE	1 MLD	1 MLD	3 MLD	1 MLD	6 MLD
ITALIAN SOUNDING	21 MLD	4 MLD	24 MLD	5 MLD	54 MLD
CONTRAFFAZIONE + ITALIAN SOUNDING	22 MLD	5 MLD	27 MLD	6 MLD	60 MLD

Fonte: Federalimentare.

Prospetto C –*Italian Sounding in Stati Uniti e Canada: stime 2009*

Stati Uniti e Canada generano da sole il 40% del fatturato totale dell'Italian Sounding alimentare.

Formaggi:

Solo il 15 % dei formaggi presentati come italiani in Nord America è autentico. In particolare sono imitati il 97% delle mozzarelle e dei provoloni, il 96% del parmigiano reggiano grattugiato e il 95% delle ricotte; l'81% della fontina, il 68% dell'Asiago, il 54% del Gorgonzola. Fa eccezione il solo Grana Padano che è l'unica voce di prodotto che è stata rilevata a maggioranza autentica.

Sughi per la pasta e pomodori in scatola

Sono falsi prodotti italiani nel 97% dei casi, in poche parole... sempre.

Tra le marche imitative troviamo curiosi rimandi ai personaggi storici del Nostro paese: c'è il sugo "Da Vinci" e quello che si chiama Gattuso come il nostro campione del mondo. Senza dimenticare Coco Pazzo e Mario's: è chiara la strategia di utilizzare immagini che evocano l'Italia per catturare l'appeal dei consumatori.

Per i pomodori in scatola il peso dell'italian sounding è del 76%. Le marche più diffuse in questa categoria sono "Progresso" e "Contadina". Mentre a carattere locale ci si imbatte in alcuni prodotti che propongono un legame con l'Italia in termini fortemente "ingenui", come i pomodori Duomo che presentano l'immagine del duomo di Milano in etichetta.

Conserve sott'olio e sott'aceto

La percentuale dei prodotti imitativi è nel 94%, tra le marche più diffuse nel territorio nordamericano ci sono Giuliano's specialità food e "Mancini".

Olio d'oliva

In questo settore la quota delle imitazioni è piuttosto contenuta, appena l'11%. I casi di maggiore rilievo di olio d'oliva imitativo italiano sono rappresentati dagli olii "Consorzio" e "Pompeian" localizzati soprattutto nella costa occidentale degli Stati Uniti e a New York.

Non vengono risparmiati neanche i salumi: prosciutto crudo, prosciutto cotto, salami e mortadella sono falsi quasi 9 volte su 10 (86%).

Pasta

Nel mercato Nord Americano, in particolare in Canada e negli Stati Uniti, il mercato delle paste alimentari appare abbastanza maturo. In numeri, 3 confezioni di pasta su 10 (28%) sono imitative.

La situazione cambia se ci riferiamo al mercato delle paste fresche la cui percentuale di Italian sounding è decisamente elevata: quasi 2 prodotti su 3 (73%) sono imitativi. Tra i brand più diffusi la "Pasta di giorno" e la "Verdi", come il grande compositore italiano...

Dolci e biscotti

Il rapporto tra imitativi e prodotti autentici è del 50%. Negli Stati Uniti, la marca di biscotti fake Italians di gran lunga più diffusa è "Stella d'oro". Altri brand degni di nota sono Nonni's e Musso's, mentre in Canada nella grande distribuzione trionfano soprattutto i biscotti "Milano" e Verona".

2.2 La difesa dei marchi e delle indicazioni geografiche

Per le imprese del settore alimentare questa tutela va ricercata nella **difesa dei marchi e delle indicazioni geografiche**: queste ultime agiscono come un particolare tipo di marchio collettivo in quanto, al pari di esso, permettono di identificare un prodotto come avente una particolare origine o provenienza. Tale informazione, inoltre, rappresenta per l'acquirente una garanzia di qualità del prodotto, grazie ai rigidi disciplinari, e può indurre ad acquistare il bene proprio in virtù della sua qualità o reputazione. Il marchio privato o collettivo, in quanto tale, rappresenta proprio per questo un asset patrimoniale. Le indicazioni geografiche ed i marchi possono essere protetti in vari modi, anche attraverso norme sanzionatorie specifiche o con leggi che combattano la concorrenza sleale, leggi per la tutela dei consumatori o una combinazione di esse. Le nostre imprese, soprattutto quando agiscono in mercati extraeuropei, necessitano un sostegno nella ricerca della migliore modalità per la tutela dei loro marchi, nella ricerca delle regole che disciplinano la registrazione, e nell'accompagnare il ricorrente lungo l'iter giudiziario locale.

D'altronde, le imprese operanti nel mercato della contraffazione o dell'italian Sounding possono contare su vantaggi competitivi strutturali: ridotti costi di produzione (anche in relazione all'economicità delle materie prime utilizzate) e dei servizi (infrastrutture e logistica ridotti in quanto operano nello stesso mercato in cui il prodotto finale viene commerciato).

I produttori di prodotti alimentari imitati si collocano in una fascia intermedia, praticando livelli di prezzo (il cosiddetto premium price, stimato in una forchetta fra il +25% e il +70%) decisamente superiori ai loro prodotti sostitutivi nazionali ma, allo stesso tempo, ancora inferiori a quelli dei prodotti originali Made in Italy. Inoltre, essendo imprese di dimensione media, piccola o piccolissima, danno luogo ad un fenomeno diffuso, difficilmente contrastabile.

Secondo la Federalimentare è di per promuovere e valorizzare i prodotti della filiera agroalimentare che sono realmente di origine italiana a differenza dei tanti prodotti italian sounding che, pur avendo un nome o un packaging che richiamano l'identità italiana, sono in realtà delle imitazioni fabbricate all'estero, sarebbe prioritario agire su...fronti.

1) Informazione (verso il consumatore e gli operatori professionali)

Concentrare e dirigere gli sforzi direttamente verso il consumatore finale, educandolo a riconoscere la differenza di qualità e gusto del prodotto realmente italiano, e modificandone quindi il comportamento al momento dell'acquisto.

Occorre, inoltre, intervenire parallelamente sugli **operatori professionali del settore** (importatori, distributori moderni e tradizionali, buyers, ristoratori) **attraverso azioni di promozione commerciale più tradizionali che possano facilitare l'effettiva diffusione dei prodotti italiani nel mercato locale**. In questo senso le **azioni promozionali** vanno rivolte ad **informare** sulle caratteristiche specifiche del prodotto autentico ed **educare** il consumatore alla ricerca del marchio "Made in Italy" e alla lettura dell'etichetta, trasformando così una minaccia in una grande opportunità di sviluppo per le nostre firme agroalimentari.

Le soluzioni da ricercare non devono esplicitarsi in misure concernenti solo la sfera europea. Sicuramente sono auspicabili legislazioni ad hoc a livello WTO e a livello bilaterale. Ma dobbiamo, altresì, stimolare dei riscontri da parte dei singoli Paesi che sono sensibili a questo

Dispensa per il corso Sistema agroalimentare e Commercio internazionale

9cfu – (EC) - a cura di *Angela Mariani* – A.A. 2017-2018

problema. Spesso, tuttavia, interessi locali fanno sì che i nostri partner, perfino europei, siano meno interessati a misure volte a contrastare l'imitazione.

Occorre, infatti, prevedere un ulteriore potenziamento dei **desk anticontraffazione** all'estero nei Paesi dove l'industria della contraffazione è maggiormente attiva (es. Cina, Russia, Australia, Turchia, Brasile, Centro America e Nord America). Occorre, altresì, una cooperazione in modo da assicurare assistenza tecnica e giuridica specifica alle imprese, attraverso un fondo per sostenere le loro spese per le loro cause/contenziosi all'estero.

L'assistenza di cui le nostre imprese hanno bisogno riguarda **sia la fase della tutela preventiva, attuata attraverso la registrazione delle indicazioni geografiche e dei marchi dando al titolare il diritto esclusivo di usare il marchio o autorizzare l'uso dell'indicazione geografica per il prodotto per cui avviene la registrazione**, sia l'eventuale **tutela successiva** alla violazione del copyright attraverso la ricerca delle soluzioni che potrebbero comportare conseguenze civili o penali per il trasgressore. Per bloccare l'azione dei contraffattori, il titolare o il licenziatario di un marchio potrebbe, ad esempio, intraprendere un'azione civile per violazione dello stesso. Le azioni civili, tuttavia, sono dispendiose a causa del tempo occorrente per concluderle e per le risorse che devono essere impiegate: nella maggior parte di casi, per questo, non si arriva ad un processo vero e proprio, ma si concorda una negoziazione e/o transazione in una fase precedente.

Avviare un'azione in tribunale di solito è sufficiente a spingere le parti in difetto a cercare un compromesso. In queste fasi cruciali è necessario l'appoggio delle Istituzioni che può essere dato attraverso una maggiore e penetrante presenza dei Desk sulla Proprietà Intellettuale: essi possono indicare la migliore strada percorribile, avendo conoscenza delle regole e delle azioni esperibili per il raggiungimento del migliore risultato in quel determinato Paese con quello specifico ordinamento.

I titolari dei marchi necessitano la cooperazione delle istituzioni per proteggere i propri prodotti. Ciascuno Stato extracomunitario ha un sistema di registrazione e leggi proprie; il marchio, pertanto, deve essere registrato in ognuna di queste giurisdizioni per essere protetto: fondamentale, in questa fase, è la cooperazione che le istituzioni presenti o di cui si auspica la presenza possano offrire alle nostre aziende.

Accanto a queste azioni, è importante che le Istituzioni nazionali e comunitarie procedano nel solco delle battaglie intraprese in passato al fine di ottenere una tutela sempre più efficace delle nostre indicazioni geografiche e dei nostri marchi, sia a livello dei negoziati internazionali sull'ACTA (Anticounterfeiting Trade Agreement), sia mediante l'estensione dei meccanismi di protezione e sanzione (l'enforcement garantita dall'Accordo TRIPs) oggi previsti solo per vini e alcolici. Inoltre, è necessario proseguire gli sforzi negoziali per la stipulazione di accordi di partenariato con altri Paesi per sostenere la cooperazione amministrativa per la lotta alla fonte del fenomeno della contraffazione nei Paesi di origine. Oltre che a livello europeo, infatti, l'Italia ha la possibilità di siglare accordi e convenzioni bilaterali per favorire una maggiore collaborazione con i paesi extra UE.