

LA LEGGE N. 238 DEL 2016 E LA TUTELA PENALE E CIVILE DELLA PRODUZIONE VINICOLA IN ITALIA



Struttura didattica territoriale
del Distretto delle Corti d'Appello di Venezia

3-4 OTTOBRE 2019

SALA CONVEGNI CA' DEI CARRARESÌ

***Via Palestro 33-35
TREVISO***

***Interferenze tra marchi, denominazioni geografiche
protette ed indicazioni di provenienza geografica
– Dott.ssa Gabriella Ratti***

Il marchio

Marchi individuali – Marchi collettivi – Marchi di garanzia o certificazione



(Registrazione EUIPO [017285578](#))

Statuto generale del marchio

Possono costituire marchio di impresa, purché **capaci di distinguere**, tutti i segni idonei a essere rappresentati graficamente:

- Parole (compresi i nomi di persona)
- I disegni
- Le lettere
- Le cifre
- I suoni
- La forma del prodotto o della sua confezione
- Le combinazioni o le tonalità cromatiche.

Il marchio - Qualche esempio



(figurativo)



(di forma)



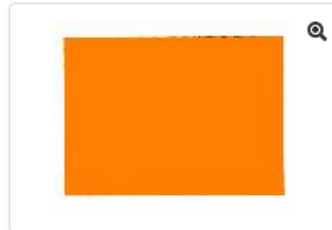
Jägermeister

(complesso)



(denominativo: Martini)

Il marchio - Qualche esempio



Informazioni sul marchio

Numero del marchio **000747949**
Tipo **Figurativo**
Data di deposito **12/02/1998**
Data registrazione **23/03/2007**
Classificazione di Nizza **33**

Informazioni sul proprietario

Numero ID del titolare **375591**
Nome del proprietario **MHCS**

Informazioni sul rappresentante

Numero ID del rappres... **47447**

(di colore)

BLOSSA GLÖGEN HETER BLOSSA [+ info](#)



Informazioni sul marchio

Numero del marchio **006465538**
Tipo **Audio**
Data di deposito **26/11/2007**
Data registrazione **18/11/2008**
Classificazione di Nizza **32, 33, 35, 38, 41**
Status del marchio **Registrato**
Base dei marchi **MC**
Riferimento **TM5623EU00**

Informazioni sul proprietario

Numero ID del titolare **658320**
Nome del proprietario **Altia Sweden AB**

Informazioni sul rappresentante

Numero ID del rappres... **34609**
Nome del rappresanta... **ADVOKATFIRM LINDAHL KB**

Ultima pubblicazione

02/02/2015 **C.1.1**

(di suono)

Statuto generale del marchio

- ✓ **Novità** (diverso da quelli usati/registrati anteriormente da altri imprenditori per servizi e prodotti identici o simili)
- ✓ **Capacità distintiva** (idoneità del segno ad essere percepito dai consumatori come elemento identificativo di un particolare prodotto o servizio)
- ✓ **Assenza di decettività** (idoneità generale del segno a non trarre in inganno i consumatori sulla provenienza geografica, sulla natura e sulla qualità dei prodotti o servizi).
- ✓ **Liceità**: il marchio (come gli altri titoli IP non deve essere contrario alla legge all'ordine pubblico e al buon costume)

Statuto generale del marchio

No DENOMAZIONI GENERICHE/INDICAZIONI DESCRITTIVE (ciò che è descrittivo non può essere appropriato e deve essere a disposizione di tutti)

- Specie
- Qualità
- Quantità
- Destinazione
- Valore
- Epoca di fabbricazione
- Caratteristiche del prodotto

Statuto generale del marchio – Marchio individuale

Per il **marchio individuale** anche **divieto** di indicazioni relative alla **provenienza geografica**.

- **Non valido** se, nella percezione dei consumatori, ha una portata descrittiva della qualità del prodotto: vini del Chianti, arance di Sicilia.
- **Valido** quando il luogo di produzione non influenza la qualità del prodotto: carte Fabriano, filati Tollegno.
- **Valido quando è sostanzialmente di fantasia**: Sigarette Capri, ma anche Amaro Silano per un liquore a base di erbe (sempre che siano percepiti come tali dal pubblico e/o non siano decettivi).

Il marchio individuale

Indicazioni descrittive - provenienza geografica – rilevanza del toponimo

Qualche esempio

Pajana (marchio registrato nel 1995 per contraddistinguere il vino Barolo). Il convenuto registra lo stesso marchio nel 2005 e lo usa per contraddistinguere il proprio vino prodotto nella cascina denominata Pajana. T. Torino 3.2.2012: **Marchio valido** in quanto le caratteristiche del prodotto non dipendono in alcun modo dalla sua origine geografica; il nome della località é sconosciuto ai consumatori.



PAJANA

Il marchio individuale

Indicazioni descrittive - provenienza geografica – rilevanza del toponimo

Qualche esempio

«**Citra**» Non è denominazione attestante provenienza geografica per il consumatore Non associata a zone geografiche o regioni. **Marchio Valido.** (T. Catania, 26.6.2011)

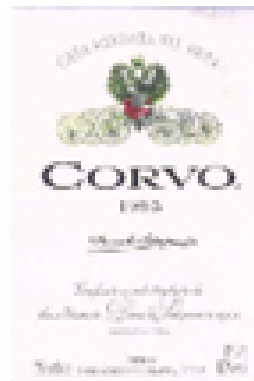


Il marchio individuale

Indicazioni descrittive - provenienza geografica – rilevanza del toponimo

Qualche esempio

Vino Corvo: Marchio complesso, «Corvo» cuore del segno.
NO prova che «CORVO» sia toponimo / zona geografica (località di provenienza dei vigneti) - identificativo della tenuta (T. Palermo, 17.2.2000)



VINO CORVO

Vino Corvo

Corvo di Salaparuta

Il marchio individuale

Indicazioni descrittive - provenienza geografica – rilevanza del toponimo

Qualche esempio

Marchio Birrificio Petrognola per contraddistinguere birre artigianali e prodotti alimentari in genere. **Marchio valido** “essendo un nome geografico ignoto negli ambienti interessati e non avendo nessuna tradizione nella produzione e commercializzazione di birre e prodotti a base di farro”. (T. Firenze 10.2.17).



PETROGNOLA

Il marchio individuale

Indicazioni descrittive - provenienza geografica – rilevanza del toponimo

Qualche esempio

Marchio Amaro Montenegro: **Marchio valido** uso quasi secolare del marchio per prodotti notoriamente italiani e assenza di qualsiasi riferimento alla Stato del Montenegro sulle confezioni: escluso che il marchio abbia qualsiasi indicazione di provenienza e carattere ingannevole (Dec. Giurì n. 58/1998).



Il marchio individuale

Indicazioni descrittive - provenienza geografica – rilevanza del toponimo

Marchi italiani RADICCHIO ROSA DI GORIZIA, ROSA DI GORIZIA e marchio figurativo composta dal disegno stilizzato di una rosa/cespo di radicchio. (registrati da un imprenditore individuale a cui Euipo aveva rifiutato la registrazione comunitaria) **Marchi nulli** - su domanda dell'Associazione produttori Radicchio Rosso di Gorizia/Rosso di Gorizia - per violazione degli artt. 13 e 11 c.p.i. (registrato da un imprenditore individuale, a cui l'EU IPO aveva rifiutato la registrazione comunitaria) in quanto meramente descrittivi della provenienza geografica del prodotto (T. Trieste 7.11.2017.)

Il marchio

No registrazione come marchio (art. 14 cpi come modificato dal d. lgs. 2019 n. 15, conformemente alla Direttiva 2015 e art. 7 RMUE)

Di segni che “interferiscono” con:

- Denominazioni di origine
- Indicazioni geografiche
- Menzioni tradizionali per i vini (definite nel Reg. Ue 1308/2013)
- Specialità tradizionali garantite (es. mozzarella campana)
- Rappresentazioni di varietà vegetali

Il marchio nazionale – art. 14 cpi –(liceità e diritti di terzi)

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchi di impresa:

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;

c-quinques) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate.

Il marchio eurocomunitario – art. 7 RMUE (Impedimenti assoluti)

Sono esclusi dalla registrazione:

j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.

Il marchio collettivo e il marchio di certificazione
(RMUE e artt. 11 e 11 bis c.p.i.)



*Dott.ssa
Gabriella Ratti*

Il marchio collettivo e il marchio di certificazione

(RMUE e artt. 11 e 11 bis c.p.i.)

Sono soggetti a tutte le disposizioni del cpi in quanto non contrastino con la natura degli stessi (artt. 11, comma 5 e 11 bis comma 5 cpi)

Si applicano le disposizioni del RMEU salvo disposizione contraria (artt. 74 uc e 83 uc. RMEU).

Quindi: il marchio individuale anteriore (es: Corvo di Salaparuta) può ostare alla registrazione di un marchio collettivo o di certificazione successivo che con esso interferisca – E viceversa.

Il marchio collettivo e il marchio di certificazione

(RMUE e artt. 11 e 11 bis c.p.i.)

Tribunale UE T-625/13, 2 ottobre 2015: il marchio collettivo UE gode della stessa tutela degli altri marchi UE. (Il T UE ha annullato la decisione della commissione ricorsi Euipo per riesame in punto di rinomanza).

Nel caso, una associazione pubblica indiana titolare del marchio collettivo denominativo/figurativo UE per il thè, si era opposta alla registrazione di uguale marchio denominativo per altri prodotti



Il marchio collettivo (art. 11 cpi e artt. 74 e sgg. RMEU)

Segno idoneo a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese. Finalità: garantire direttamente determinate caratteristiche qualitative dei prodotti, compresa la provenienza geografica

Soggetti che possono chiedere la registrazione:

nel sistema RMUE: le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico

nel sistema CPI: Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile (escluse espressamente le società di capitali e i privati come poteva avvenire prima della riforma del 2019).

Il marchio collettivo (art. 11 cpi e artt. 74 e sgg. RMEU)

Dissociazione tra titolarità e uso del marchio (in caso di abuso del marchio da parte di terzi, il titolare è legittimato all'azione di [contraffazione del marchio](#), ma non all'azione di **concorrenza sleale** ex art. 2601 cod. civ.; l'associato non è direttamente legittimato all'azione di contraffazione – è equiparato al licenziatario: previsione nel reg d'uso o in via surrogatoria);

Principio della porta aperta: qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto di diventare membro dell'Associazione di categoria titolare del marchio e di usare il marchio, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dal Regolamento d'Uso;

Necessità di redazione di un regolamento d'uso relativo a: uso del marchio, sistema dei controlli, sistema sanzionatorio.

Il marchio collettivo - speciali cause di decadenza

“per l’omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d’uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione” (art. 12, lettera c, cpi)

“se il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d’uso” (art. 81, lett. a, RMEU).

Il marchio collettivo geografico

In deroga all'art. 13, comma 1 c.p.i. (e quindi in deroga alla disciplina dei marchi individuali e come consentito dall'art. 29 della Direttiva EU 2015/2436) l'art. 11 del c.p.i. consente la possibilità di registrare anche **marchi collettivi costituiti esclusivamente da denominazione geografiche**

Idem: art 74 RMEU: *“In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi”*.

Il marchio collettivo geografico

La registrazione di un marchio collettivo geografico – nazionale o eurocomunitario non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni:

art. 74 RMUE: *“purchè detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale e commerciale; in particolare siffatto marchio non deve essere opposto ad un terzo abilitato ad usare una Denominazione Geografica”;*
(enunciato espressamente il principio di prevalenza della D Geografica)

art. 11 c.p.i.: *“L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”.*

Il marchio collettivo geografico

In considerazione del fatto che il toponimo costituente il marchio collettivo è pur sempre una indicazione generica e che la sua gestione in via esclusiva da parte del titolare del marchio collettivo può prestarsi ad abusi ed ad effetti distorsivi della concorrenza, l'art. 13 c.p.i. prevede che **l'UIBM può rifiutare la registrazione** quando *“i marchi richiesti possono creare **situazioni di ingiustificato privilegio** o comunque **recare pregiudizio** allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione”*.

Art. 76 RMUE: *“La domanda di marchio collettivo UE viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo”* (formula differente da art. 13 cpi. ma significato analogo?).

Il marchio collettivo geografico

Qualche esempio

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA



ASTI
D.O.C.G.

Il marchio di garanzia o di certificazione

(artt. 11 bis cpi e art. 74 e ssg. RMUE)

Marchio idoneo a **distinguere prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio** in relazione al materiale / procedimento di fabbricazione del prodotti o prestazione di servizi, qualità, quantità precisione o altre caratteristiche dei prodotti o servizi certificati **da prodotti o servizi non certificati**. (Certifica standard di qualità)

Titolare del marchio: persona fisica o giuridica tra cui soggetti istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione

Principio di neutralità: nessun legame tra il titolare del marchio (che deve restare neutro) e le imprese i cui prodotti o servizi vengono certificati.

Il marchio di garanzia o di certificazione

Regolamento d'uso: deve indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica e di sorveglianza delle caratteristiche, le condizioni d'uso e le sanzioni. Non è espressamente previsto il principio della porta aperta.

Speciale causa di decadenza:

“se il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio di certificazione UE che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro”; (art. 91 RMEU)

“per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione” (art. 12 cpi)

Il marchio di garanzia o di certificazione e “provenienza geografica”

Nel RMUE (art. 83): tutti i segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, **a eccezione della provenienza geografica,** da prodotti e servizi non certificati.

Nell’art. 11 bis cpi - come consente la Direttiva (i legislatori nazionali possono prevedere anche i segni o le indicazioni che nel commercio possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi) - *“In deroga all’articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per **designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi**”.*

Marchio di garanzia o certificazione nazionale

anche per designare la provenienza geografica - Però:

In tal caso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può **rifiutare**, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di **ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.**

L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico **non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso**, purché quest'uso sia **conforme ai principi della correttezza professionale.**

Indicazioni geografiche in senso ampio

(IG semplice o non qualificata)

IG semplice o non qualificata consiste nella indicazione di provenienza di un prodotto da una determinata area geografica (CGE 2009 C-478/07 caso marchi birra BUD e BUDWEISERN e l'azienda Ceca con sede a Budweis).

IG semplici se false, ingannevoli o decettive sono sanzionate a vari livelli (CS, pubblicità ingannevole, pratiche commerciali ingannevoli)

Indicazioni geografiche in senso ampio IG semplice o non qualificata - DECETTIVITA'

(qualche esempio)

T. e CA Milano 2012 e 2014: “Espiritu de Cuba + Etichette “CUBA” al centro e sul collo della bottiglia + “formula original del Cuba” DECETTIVITA’: suggerisce falsamente che il rum provenga da Cuba (invece proviene dalla Rep. Dominicana) e che presenti quelle caratteristiche che ne hanno determinato il pregio e l’attrazione per i consumatori. Uso ingannevole dell’indicazione geografica – appropriazione di pregi.

T. Torino 26.11.2004: Marchi **F.lli Carli** contenenti l’indicazione geografica **Oneglia** (F.lli Carli Imperia-Oneglia o Fratelli Carli – Produttori olio d’oliva. Imperia-Oneglia) **DECETTIVITA** (Marchio + indicazione geografica possono trarre in inganno il consumatore perché ingenera la convinzione che il prodotto, così offerto e propagandato, rappresenti il frutto di quanto offerto dalla Regione dove ha sede l’impresa).



Indicazioni geografiche in senso ampio

IG semplice– PRATICA COMMERCIALE INGANNEVOLE - AGCM

(qualche esempio)

Ingannevole l'uso, sull'etichetta di un olio di oliva, di marchi o diciture capaci di evocare un collegamento con zone rinomate per la produzione dell'olio, qualora le olive utilizzate non provenissero da quelle zone e l'etichetta non segnalasse la reale provenienza del frutto (Prov. n. 4970 del 30 aprile 1997).

Ingannevole l'uso del marchio "Latte Reggiano"; in riferimento a del latte proveniente da diversa area geografica (Prov. n. 8539 del 20 luglio 2000).

Ingannevole l'aggettivo sarda in riferimento ad una grappa che in Sardegna veniva solamente imbottigliata (Prov. n. 9212 dell'8 febbraio 2001).

DOP ed IGP

Legame con una specifica area geografica



DOP

DOP

Legame con una specifica area geografica

Nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione e in casi eccezionali di un paese determinati

Le cui qualità e caratteristiche obiettive sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico o ai suoi fattori naturali e umani e le cui fasi (tutte) di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Nel caso del vino, il prodotto è ottenuto da uve provenienti esclusivamente da tale zona geografica (salvo alcune deroghe) ed esclusivamente da varietà di viti appartenenti alla specie VITISVINIFERA.

DOP

(qualche esempio)



Dott.ssa
Gabriella Ratti

IGP

Legame con una specifica area geografica

Nome che identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese **alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili determinate caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.**

Nel caso del vino, il prodotto è ottenuto con uve che provengano per almeno all'85% esclusivamente da tale zona geografica e da varietà di viti della specie VITISVINIFERA o da un incrocio tra la specie vitisvinifera

STG – Specialità tradizionali garantite



Si tratta di prodotti agricoli o alimentari le cui peculiarità dipendono dall'utilizzo di materie prime tradizionali, dal possesso di una composizione tradizionale o dall'applicazione di un metodo di produzione e/o trasformazione del tipo tradizionale e **non dalla loro origine geografica.**

Sono state registrate come STG la pizza napoletana e la mozzarella

Reg. UE n. 1151/2012: Tutelate contro il rischio di confusione – contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione e contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

Disciplina di DOP e IGP – 3 livelli

1. Internazionale (convenzioni)
2. Europeo
3. Nazionale

Disciplina di DOP e IGP – 3 livelli – Livello internazionale

Convenzione di Parigi (1883): impegnava gli Stati firmatari a garantire mezzi idonei a reprimere atti di CS anche per denominazioni di origine/indicazioni di provenienza (non definite);

Accordi di Madrid (1890 e 1891): tutela anche contro le indicazioni geografiche ingannevoli

Convenzione di Stresa (1951) sull'uso delle DO e delle denominazioni dei formaggi.

Disciplina di DOP e IGP – 3 livelli – Livello internazionale

Accordo TRIPs (1994):

Specifica che **DO e IG** costituiscono **oggetto della Proprietà Intellettuale**

Definizione delle IG: indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di uno Stato membro o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica (non vi è richiamo a fattori naturali o umani)

Tutela contro uso di IG semplici idonee ad ingannare il pubblico circa la provenienza geografica dei prodotti e ad integrare gli estremi di un atto di CS – Possibilità di rifiutare la registrazione di un M che contiene o consiste in una indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato.

Disciplina di DOP e IGP – 3 livelli – Livello europeo

Regolamento UE n. 1151/2012 (abrogativo del REG CE n. 509/2006 e del Reg. CE n. 510/2006 che a sua volta aveva abrogato il Reg. CE n. 2081/92)

Reg. n. 1308/2013 per vini – Reg. n. 251/14 per vini aromatizzati – Reg. n. 110/08 per bevande spiritose.

Presupposti per la tutela nella normativa comunitaria

Domanda di registrazione: può essere presentata solo da una Associazione di produttori alla Commissione UE

Necessità di un disciplinare – Standard minimo: nome e descrizione del prodotto; delimitazione della zona geografica; elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica; descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e elementi che lo giustificano; legame tra qualità e caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico; nome e indirizzo delle autorità e degli organismi che verificano il rispetto del disciplinare.

Se il rispetto del Disciplinare “non è più garantito”: la Commissione può (discrezionale) cancellare la registrazione. **Idem:** se non è stato immesso in commercio per almeno 7 anni un prodotto che benefici di tale DO/IG

Disciplina di DO e IG – 3 livelli – Livello nazionale

Il cpi (artt. 29 e 30) considera unitariamente le DO e le IG che identificano un paese, una regione o una località quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione e caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico di origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione. Tutte le DO/IG – non solo quelle del settore agroalimentare registrate a livello comunitario.

Non sono previsti requisiti costitutivi/ né procedure di riconoscimento formale/ né previsione di un disciplinare che cristallizzi le caratteristiche del prodotto che si fregi di tali segni/ né la formazione di un organismo consortile dei produttori interessati. Problematica la prova dell'acquisto del diritto (uso idoneo a far acquisire alla DO/IG una notorietà qualificata sul mercato).

Vietato lo sfruttamento indebito di una denominazione protetta, **vietato l'inganno** per il pubblico. (l'art. 30 riprende l'art. 13 lett. a) del REg. Ue 2012 n. 1151);

Disciplina di DO e IG – 3 livelli – Livello nazionale

Salva la disciplina sulla concorrenza sleale salve le convenzioni internazionali e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede:

è vietato – quando sia idoneo a ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della D protetta –

l'uso di IG o DO che suggerisca che il prodotto proviene da una località diversa dal vero luogo di origine / presenti qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una IG.

Disciplina di DO e IG – 3 livelli – Livello nazionale

Salva la disciplina sulla concorrenza sleale salve le convenzioni internazionali e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede:

è vietato – quando sia idoneo a ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della D protetta –

l'uso di IG o DO che suggerisca che il prodotto proviene da una località diversa dal vero luogo di origine / presenti qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da una IG.

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151

Il conflitto tra Marchi/DO-IG viene risolto (quasi) sempre a favore di DO/IG. *Ratio*:

1. Interesse pubblicistico: Promuovere la quantità/qualità dei prodotti agricoli, livello di reddito dei produttori, incentivare politiche agricole nazionali.
2. Mentre i marchi si limitano ad indicare l'origine commerciale dei prodotti, DO/IP identificano produzioni già affermate per la loro eccellenza nel gusto dei consumatori e che esprimendo la vocazione e le tradizioni produttive e culturali di un territorio costituiscono parte del suo patrimonio, degno di essere tutelato e valorizzato in quanto tale

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (1)

(deroga al principio generale della PI: first in time, first in right)

Art. 6, comma 4: “Un nome proposto per la registrazione come DOP o IGP non è registrato quando, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata dello stesso, la registrazione del nome proposto come DO o IG sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”.

Viene attribuito alla Commissione il potere di rifiutare la registrazione, valutando caso per caso notorietà/reputazione/durata del marchio anteriore e rischio di inganno per il consumatore. Per essere tutelato come Marchio, il M. deve avere requisiti ulteriori a quelli richiesti nel conflitto M/M. Rischio di confusione non tra segni ma sulla identità del prodotto.

Se il marchio anteriore è notorio la Commissione deve operare una valutazione sul rischio inganno per il consumatore e in caso di risposta positiva la DO/IG non viene registrata. Se il marchio anteriore non è notorio la DO/IG è registrata (e il M deve coesistere con la DO/IG, alle condizioni dell'art. 14.2. e salvo il motivo di opposizione di cui all'art. 10, lett. c).

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (2)

Art. 14, comma 1: Qualora una DO o IG sia registrata ai sensi del Reg., la registrazione di un marchio in cui uso violerebbe l'art. 13 (usurpazione/evocazione/inganno per il consumatore) e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del Marchio è successiva alla presentazione della domanda di registrazione DO/IG. (e se registrato, il marchio viene annullato).

DO/IG registrata - Marchio per prodotti dello stesso tipo – Marchio nullo o annullato se la domanda di registrazione del M è successiva a quella della DO/IG - **Prevalenza DO/IG su marchio successivo per prodotti dello stesso tipo.**

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (2)

(indicazione generica di prodotto alimentare)



Tuttavia: Se la DOP è composta di più elementi di cui uno costituisca l'indicazione generica di un prodotto agricolo/alimentare (GRANA) l'uso di tale nome generico in un marchio registrato deve essere considerato conforme all'art. 13 ... del Reg. 208/92 e la domanda di annullamento fondata sulla DOP deve essere respinta (non vi è intenzione ingannevole o imitatoria da parte del titolare del marchio) T. Ue 12.9.2007

Marchio GRANA BIRAGHI- GRANA PADANO (Il consorzio G. Padano aveva chiesto l'annullamento del marchio Grana Biraghi, richiesta accolta dall'UAMI - Decisione annullata da T. Ue.

Idem, linee Guida Euipo per i termini **Maçã** (mela in portoghese) e **jambon** (prosciutto in francese) relativamente alle IGP Maçã de Alcobaça e Jambon d'Ardenne

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (3)

(deroga al principio generale della PI: first in time, first in right)

Art. 14, comma 2: Fatto salvo l'art. 6, comma 4, un marchio il cui uso violi l'art. 13, di cui sia stata depositata domanda di registrazione o sia stato registrato o (nei casi in cui sia previsto dalla legislazione pertinente) acquisito in Buona Fede con l'uso nel territorio dell'Unione anteriamente alla data di presentazione alla Commissione di una domanda di registrazione DO/IP, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione della DO/IG, purchè non sussistano motivi di nullità – decadenza del Marchio.

Il marchio anteriore (per registrazione/domanda di registrazione/uso in BF nel territorio UE) deve coesistere con la DO/IG successiva. –

Sempre che non sussistano motivi di Nullità/decadenza (decettività, inganno per il pubblico, volgarizzazione) del marchio

e

Fatto salvo l'art. 6, comma 4

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (3)

(deroga al principio generale della PI: first in time, first in right)

Art. 14, comma 2: Fatto salvo l'art. 6, comma 4

Solo se si tratta di un marchio notorio (tenuto conto della notorietà, reputazione, durata dell'utilizzazione) la DO/IG (che può indurre in errore il consumatore circa la vera origine del prodotto) non può essere registrata (ma la valutazione della Comm è sostanzialmente discrezionale, salvo il controllo generale di legittimità ex art. 263TFUE)

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (4)

Art. 10, lett. c: Motivo di opposizione: l'opponente dimostra che la registrazione del nome proposto **danneggerebbe l'esistenza di un marchio** (oppure di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno 5 anni prima della domanda di registrazione DO/IG).

Qui non è richiesto che il M anteriore sia notorio/famoso.

Se le parti non raggiungono un accordo, decide la Commissione (art. 52 Reg).

Conflitto marchi/DOP-IGP nel regolamento 2012/1151 (5)

E' possibile la registrazione di DOP/IGP, già titolata ai sensi del Regolamento, come marchio collettivo da parte del medesimo titolare?

Si - Art. 12, comma 5 del Reg. 2012 n. 1151 (E' consentito l'uso nella etichettatura di marchi collettivi geografici unitamente alla DO/IG protetta.

Ratio: rafforzamento di entrambe le discipline: DOP/IGP possono fruire della più efficace tutela dei marchi e il marchio collettivo è messo al riparo dal rischio di volgarizzazione (art. 11, comma 2 Reg: Le DO e le IG non diventano generiche). Prima della riforma: i marchi collettivi potevano anche fruire del cd principio della porta aperta, previsto dall'art. 12.1 del reg. 2012 n. 1151

Conflitto marchi/DOP-IGP nel RM 2009

Nel sistema del RM 2009, l'art. 7, lettera k disponeva che non potevano essere registrati:

- marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, corrispondente a 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.

Conflitto marchi/DOP-IGP nel RMUE

(il sistema dei marchi si armonizza con le politiche agricole Ue)

Art. 7 – Impedimenti assoluti. Sono esclusi dalla registrazione:

- j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;
- k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- l) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;
- m) i marchi che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una varietà vegetale precedente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a questi ultimi, sono della stessa specie o di specie apparentate.

Conflitto marchi/DOP-IGP nel RMUE

(il sistema dei marchi si armonizza con le politiche agricole Ue)

Art. 7 – Impedimenti assoluti. Sono esclusi dalla registrazione:

j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;

Linee Guida Euipo – 3 condizioni cumulative

1. La domanda di registrazione di una DOP/IGP deve essere stata presentata prima delle data di deposito (o della data di priorità della domanda di marchio UE) e la DO/IG è stata registrata.
2. Se DOP/IGF (domanda anteriore) non è stata ancora registrata al momento dell'esame della domanda di marchio UE il procedimento Euipo viene sospeso fino all'esito del procedimento di registrazione DO/IG
3. Il marchio Ue deve riferirsi a prodotti identici o comparabili ai prodotti tutelati dalla DOP/IGP

Conflitto marchi/DOP-IGP nel RMUE

(il sistema dei marchi si armonizza con le politiche agricole Ue)

Art. 7 – Impedimenti assoluti. Sono esclusi dalla registrazione:
Impedimento Lettera J

Linee Guida Euipo: **Si applica alle DO/IG che sono state registrate a livello europeo o sono oggetto di accordi commerciali sottoscritti dalla UE**

Non si applica

1. a marchi EU che contengono/consistono in DO/IG solo nazionali
2. a marchi EU che contengono/consistono in DOP/IGP provenienti da Paesi extra UE se non hanno formato oggetto di una domanda di registrazione a livello EU

Conflitto marchi/DOP-IGP nel RMUE

(il sistema dei marchi si armonizza con le politiche agricole Ue)

Art. 7 – Impedimenti assoluti. Sono esclusi dalla registrazione:
Impedimento Lettera J

Accordi commerciali sottoscritti dalla UE: poichè la CGE ha affermato che tali accordi hanno diretta efficacia nella UE, l'impedimento si applica quando tenuto conto del tenore letterale, dell'oggetto e della natura dell'accordo si può concludere che esso implica **un obbligo chiaro, preciso e incondizionato la cui esecuzione e i cui effetti non sono subordinati all'adozione di alcun atto ulteriore.**

Legislazione nazionale “si riferisce esclusivamente alla legislazione nazionale che prevede la tutela di DOP/IGP nei settori in cui non vi è un sistema di protezione UE (settori non coperti da Reg. Ue)”
– **cd DOP/IGF non agricole, per es, oggetti di artigianato**

Accordi internazionali conclusi esclusivamente da Stati membri: accordi internazionali (tra cui l'Accordo di Lisbona) nei settori in cui non vi è una protezione uniforme UE.

Conflitto marchi/Menzione tradizionale vini nel RMUE

Art. 7: Sono esclusi dalla registrazione

k) i marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte.

Si tratta di un nuovo motivo di rifiuto di MUE introdotto per offrire alle menzioni tradizionali del vino un livello di protezione equivalente a quello offerto alle DO/IG per i vini.

Conflitto marchi/Menzione tradizionale vini nel RMUE

Ex art. 112 Reg. Ue 2013 n, 1308 “per <menzione tradizionale> si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri per indicare:

- che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale (ad es., denominazione di origine controllata DOC)
- il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo, il luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta (ad es., RISERVA)

Conflitto marchi/Menzione tradizionale vini nel RMUE

Linee Guida Euipo. **2 condizioni cumulative per l'applicazione dell'impedimento lett. k:**

- La menzione tradizionale deve essere protetta ai sensi dell'art. 112 del Reg. 1308/13 (registrata da uno Stato membro o da un paese terzo)
- L'utilizzo del MUE deve costituire una delle situazioni di cui all'art. 113 reg. Ue 2013/1308 (uso improprio TTW anche se accompagnato da indicazioni metodo/stile/tipo ecc., indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, caratteristiche, qualità, qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e dare l'impressione che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

Conflitto marchi/Menzione tradizionale vini nel RMUE

Linee Guida Euipo.

Si applica solo se la domanda di registrazione TTW trasmessa alla Commissione è antecedente a quella del marchio (o data di priorità)

Se la domanda di registrazione TTW è antecedente – sospensione del procedimento fino all’esito della procedura di registrazione TTW

Gli accordi di cui al EU è firmataria devono essere prese in considerazione nella valutazione dei conflitti TTW/MUE.