

Dal Marchio Comunitario al Marchio dell'Unione Europea: novità e adempimenti

21 Settembre 2016

Avv. Michele Elio De Tullio



Azienda Speciale SIDI Eurosportello

CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

Programma:

1. Dal Marchio Comunitario al Marchio dell'U.E.

- Caratteristiche fondamentali del Marchio dell'Unione Europea
- Novità introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio
- Modalità di deposito, tasse e classificazione merceologica
- I marchi depositati prima del 22/6/2012

2. Marchi e Indicazioni Geografiche: complementarità e potenziali conflitti

- Le indicazioni geografiche: nozione e normative rilevanti
- La tutela internazionale: accordi TRIPS e revisione dell'Accordo di Lisbona
- Il rapporto tra marchi e indicazioni geografiche: punti di raccordo, conflitti e soluzioni

Indice 1/2:

1. Dal Marchio Comunitario al Marchio dell'U.E.

- a) Caratteristiche fondamentali del Marchio dell'Unione Europea
- b) Novità Introdotte
- c) Aspetti formali
- d) Aspetti tecnici
- e) Altre novità
- f) Prodotti e servizi
- g) La tutela doganale alla luce del “Marchio dell'Unione Europea”
- h) Marchio UE e BREXIT
- i) Incentivi alle imprese che proteggono i propri diritti in UE:
Il Bando Marchi+ 2

Indice 2/2:

2. Marchi e Indicazioni Geografiche: complementarità e potenziali conflitti

- a) La valorizzazione della tradizione produttiva italiana
- b) La tutela europea dei prodotti di origine
- c) La protezione internazionale di IG e DO
- d) Conflitti tra marchi e denominazioni protette
- e) Marchi collettivi e marchi di certificazione in UE
- f) Conflitti tra marchi individuali e marchi collettivi
- g) Le Non-Agri IG

PARTE I

DAL MARCHIO COMUNITARIO AL MARCHIO DELL'UE

Caratteristiche fondamentali del Marchio dell'Unione Europea



Tipologie di marchi

➤ Denominativo

FIAT

➤ Figurativo



➤ Di colore



➤ Tridimensionale

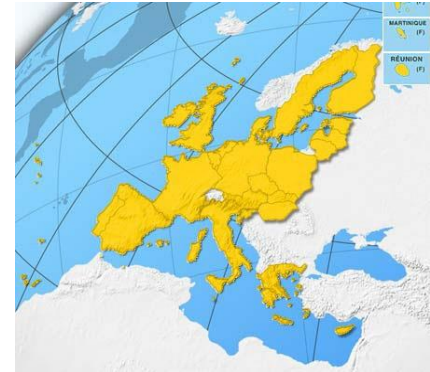


Marchio di fatto e Marchio registrato

- Il marchio «di fatto» è quello **utilizzato ma non registrato**. Il CPI e l'art. 2571 c.c. accordano una certa protezione a tale tipo di marchio, a livello locale, purché abbia acquisito una notorietà.
- Tuttavia, si tratta di una **protezione debole** in quanto è soggetto a tutti i rischi di contraffazione o limitazione d'uso che possono derivare da una successiva registrazione altrui.
- L'esperienza dimostra che registrare un marchio è molto conveniente, sia per i bassi costi sia per gli enormi vantaggi, pratici ed economici, che se ne traggono.

Sistemi di registrazione di marchi

- **Nazionale:** In Italia è regolato dal Codice di Proprietà Industriale (Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). La richiesta di registrazione si deposita presso qualsiasi Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in forma cartacea o telematicamente presso l'UIBM;
- **Europeo/ EUTM:** marchio valido nei 28 paesi dell'UE. La richiesta di registrazione si deposita telematicamente (anche in cartaceo) presso EUIPO ad Alicante.
- **Internazionale:** Secondo il sistema dell'Accordo e del Protocollo di Madrid (Sistema di Madrid) relativi alla Registrazione internazionale dei Marchi. La richiesta di registrazione si effettua presso WIPO.



Importanti valutazioni strategiche

Copertura geografica: pianificare le strategie di deposito/registrazione in relazione alle potenzialità di espansione commerciale dell'impresa valutando i sistemi più efficaci (depositi nazionali, esteri, comunitari e internazionali)

Diritti anteriori: verificare di non violare diritti anteriori di terzi utilizzando o depositando marchi (con particolare attenzione all'estero)

Sorveglianza: attuare una strategia di sorveglianza e monitoraggio per assicurare una pronta tutela dei diritti da azioni di contraffazione o da depositi successivi incompatibili

Prima di effettuare il deposito

- Verificare che il marchio soddisfi i requisiti legali per la registrazione
- Verificare che il marchio non sia «preso». È opportuno richiedere ad un consulente in proprietà industriale un Rapporto di Ricerca per verificare la disponibilità del segno prescelto nel territorio rilevante
- Può essere utile verificare se sia ancora possibile registrare il segno come *domain name*



Capacità distintiva

Non possono essere registrati:

- Segni **privi di carattere distintivo**
- Marchi costituiti esclusivamente da **denominazioni generiche** di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive o segni che possono designare specie, quantità, qualità, destinazione, valore, provenienza geografica, epoca di produzione o altre caratteristiche del prodotto o servizio
- Marchi divenuti nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio perdendo la capacità distintiva (c.d. fenomeno di **volgarizzazione**)
- Marchi **contrari all'ordine pubblico o al buon costume**

Novità

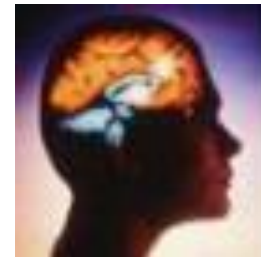
Non sono nuovi i marchi:

- I marchi identici o simili a un marchio anteriore, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un **rischio di confusione o di associazione per il pubblico**.
- I marchi identici o simili a un marchio anteriore per prodotti o servizi anche non affini, che goda di rinomanza quando l'uso del marchio successivo senza giusto motivo trarrebbe **indebito vantaggio** dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore e recherebbe pregiudizio agli stessi.

Rischio di confusione tra marchi

«Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo in considerazione tutti i fattori relativi alle circostanze del caso.

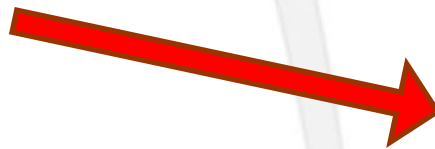
La valutazione globale della somiglianza visiva, auditiva e concettuale dei marchi in questione deve essere basata sull'impressione complessiva data dai marchi, considerando, in particolare, i loro componenti distintivi e dominanti» (*CdG Caso C-251/95, 1997, Sabel, par. 22-23*)



Principio dell'Interdipendenza

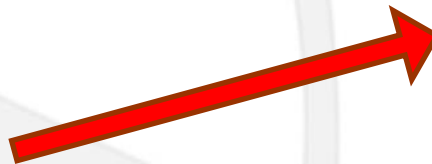
«La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in linea considerazione, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa». (Corte di Giustizia Caso C-39/97, 1998, Canon, par 17)

Somiglianza tra i marchi



Rischio di Confusione

**Somiglianza tra i prodotti
e i servizi**



Aumentare la distintività di un marchio

- Scegliendo **un termine che non ha relazione** con i prodotti/servizi per cui si chiede la registrazione
- Caratterizzando il segno con una **grafica particolare**, un elemento figurativo o logo
- Rivendicando **colori particolari**



Dove

The image shows the word "Dove" in a black, elegant serif font. Below the text is a black silhouette of a dove in flight, facing right.



Dove

The image shows the word "Dove" written in a thick, brown, chocolate-like font with a glossy, 3D effect. The letters are slightly shadowed to give them depth.



I vantaggi di un marchio forte

- **Maggiori possibilità** di superare l'esame per i motivi assoluti di rifiuto (negli ordinamenti in cui è previsto)
- È **più facile** contrastare eventuali opposizioni da parte di titolari di diritti anteriori
- Una volta registrato, un marchio fortemente distintivo gode di **maggior protezione nei confronti di marchi simili**

Novità introdotte dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio



Marchio UE: Novità

Il regolamento modificativo ha apportato cambiamenti in diversi settori:

1. aspetti formali
2. tasse relative ai marchi
3. aspetti tecnici

Aspetti formali

Aspetti formali

La **terminologia** del Regolamento Modificativo è stata emendata conformemente al **trattato di Lisbona** e dunque i riferimenti alla Comunità sono stati sostituiti con i riferimenti all'Unione Europea

- a partire dal 23 marzo 2016 il “marchio comunitario” è divenuto il “**marchio dell'Unione europea**” e l'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) ha assunto la denominazione di **Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**.



Tasse

DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Tasse 1/4

Il sistema delle tasse EUIPO è **cambiato**, passando da una tassa di base che copriva fino a 3 classi di prodotti e servizi ad un sistema *pay-per-class*.

Dunque, in materia di tasse, il regolamento modificativo ha introdotto le seguenti modifiche:

- un sistema *one-fee-per-class* per le tasse di deposito e rinnovo;
- una riduzione generale delle tasse;

Tasse 2/4

- **Prima:** il marchio comunitario contemplava la protezione base per 3 classi al costo di 900 € (deposito telematico).
- **Oggi:** sistema basato su **una tassa per classe**.
 - Una tassa inferiore se fanno domanda per una sola classe, la stessa tassa se fanno domanda per due classi e una tassa più elevata se fanno domanda per tre o più classi. Le tasse di rinnovo sono ridotte considerevolmente in tutti i casi e sono fissate allo stesso livello delle tasse di deposito; inoltre, sono state ridotte anche le tasse per le domande di opposizione, cancellazione e ricorso.

Tasse 3/4

Tasse di deposito (deposito elettronico)

MC (vecchio sistema)	Tassa	MUE (nuovo sistema)	Tassa
Prima classe		Prima classe	850 EUR
Seconda classe	900 EUR con copertura fino a tre classi	Seconda classe	50 EUR
Terza classe		Terza classe	150 EUR
Quarta classe e tutte le classi successive	150 EUR	Quarta classe e tutte le classi successive	150 EUR

Tasse di rinnovo (deposito elettronico)

MC (vecchio sistema)	Tassa	MUE (nuovo sistema)	Tassa
Prima classe		Prima classe	850 EUR
Seconda classe	1 350 EUR con copertura fino a tre classi	Seconda classe	50 EUR
Terza classe		Terza classe	150 EUR
Quarta classe e tutte le classi successive	400 EUR	Quarta classe e tutte le classi successive	150 EUR

Fonte: EUIPO <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>

Tasse 4/4

Riduzione generale delle tasse:

Marchi UE	Tassa (sistema precedente)	MUE (nuovo sistema)
Opposizione	350 EUR	320 EUR
Annullamento	700 EUR	630 EUR
Ricorso	800 EUR	720 EUR

Fonte: EUIPO <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it>

Aspetti tecnici



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Aspetti tecnici

Il regolamento modificativo ha comportato diverse innovazioni per quanto riguarda:

- la procedura d'esame;
- gli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione;
- i prodotti e servizi;
- aspetti procedurali.

Aspetti tecnici – Esame 1/2

- **Non è più possibile** depositare domande di marchio UE **attraverso gli uffici nazionali**
- In sede di deposito, è possibile decidere se ricevere:
 - a) relazioni di ricerca UE: l'Ufficio indica le domande ed i marchi UE anteriori che possano essere azionati contro la registrazione richiesta;
 - b) le lettere di sorveglianza sui depositi effettuati da terzi;
- Il regolamento modificativo chiarisce l'impatto della **decadenza di un marchio anteriore** sul quale si basa una rivendicazione di priorità, che ora dipenderà dalla data di decorrenza della decadenza.

Aspetti tecnici – Esame 2/2

- Il regolamento modificativo (**art. 40**) disciplina il periodo per la presentazione delle **osservazioni dei terzi interessati** al rigetto del marchio *ex officio*: prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione;
- Viene stabilito espressamente il diritto dell'Ufficio di **riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa** in qualsiasi momento prima della registrazione.

Aspetti tecnici – Impedimenti assoluti 1/3

Viene soppresso il requisito della **rappresentazione grafica**

A partire dal 1 ottobre 2017 i marchi potranno essere rappresentati in **qualsiasi forma idonea**, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

- I marchi olfattivi e di sapore, invece **restano problematici**. EUIPO non può ricevere campioni esemplificativi. Si pone un problema di reperibilità del dato, che dovrebbe essere fruibile da parte di tutti.

Aspetti tecnici – Impedimenti assoluti 2/3

I **segni funzionali** (ad esempio, colore o suono) sono ora soggetti agli stessi divieti applicati ai marchi definiti da forme (**art.7**):

Non possono essere registrati [...] i segni costituiti esclusivamente:

- i) dalla forma, **o altra caratteristica**, imposta dalla natura stessa del prodotto;*
- ii) dalla forma, **o altra caratteristica**, del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;*
- iii) dalla forma **o altra caratteristica** che dà un valore sostanziale al prodotto.*

Aspetti tecnici – Impedimenti assoluti 3/3

- All'art. 7 sono esplicitati i divieti relativi alle denominazioni d'origine protette (**DOP**), alle indicazioni geografiche protette (**IGP**), alle specialità tradizionali garantite (**STG**) e ad altri titoli di proprietà intellettuale;
- **Non più *disclaimer***: non è più possibile rinunciare ai diritti esclusivi in relazione agli elementi non distintivi dei marchi per evitare dubbi circa l'estensione della protezione.
- Con riferimento alle procedure di nullità sulla base di impedimenti assoluti, l'esame è limitato alle argomentazioni e ai motivi presentati dalle parti.

Aspetti tecnici – Impedimenti relativi

- Viene introdotto un **motivo di opposizione e annullamento** separato e specifico, basato sulle denominazioni d'origine protette (**DOP**) e le indicazioni geografiche protette (**IGP**);
- Cambia una delle date per la determinazione dell'obbligo di presentare la prova dell'uso e la determinazione del periodo di riferimento. La data di riferimento sarà ora la data del deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE contestata anziché la data della sua pubblicazione
- Con riferimento alle procedure di nullità sulla base di impedimenti assoluti, l'esame è limitato alle argomentazioni e ai motivi presentati dalle parti.

Altre novità



DE TULLIO  PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Il nuovo Marchio di Certificazione UE 1/2

- Il Marchio di Certificazione UE, sarà introdotto dal 1° ottobre 2017
- consentirà *"ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione"* (**articolo 74 ter RMUE**).
- Il costo di registrazione per un marchio di certificazione UE sarà identico a quello del marchio collettivo UE, ossia **1.500 €** per la 1^a classe (*e-filing*); **50 €** per una 2^a; **150 €** dalla 3^a in poi.

Il nuovo Marchio di Certificazione UE 2/3

La domanda di marchio di certificazione UE dovrà essere accompagnata da un **regolamento d'uso** recante:

- L'indicazione delle persone abilitate ad usare il marchio;
- Le caratteristiche che il marchio deve certificare;
- Le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio;
- Le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

Il nuovo Marchio di Certificazione UE 3/3

Differentemente dal marchio collettivo UE (che può essere depositato solo da associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti nonché persone giuridiche di diritto pubblico),

- saranno legittimati al deposito di un Marchio di Certificazione UE **tutte le persone fisiche e giuridiche** – tra cui (ma non solo) istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico – **purché detti soggetti non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi di tipo certificato.**



Prodotti e Servizi

Effetti sui marchi ante 22/06/2012

I titolari di MUE depositati prima del 22 giugno 2012 – data della sentenza nella causa C-307/10 «*IP Translator*» (ciò che si vede è ciò che si ha) – e registrati in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza possono dichiarare che, alla data del deposito, la loro intenzione **era di ottenere la protezione di altri prodotti o servizi oltre quelli coperti dal significato letterale di quel titolo.**

- È stato concesso **un periodo transitorio di 6 mesi** (sino al 24/09) per adeguare la specificazione dei marchi alla loro intenzione originaria al momento del deposito.

A partire dalla fine del periodo transitorio, **tutti i marchi contenenti titoli di classi saranno interpretati in base al loro significato letterale**, indipendentemente dalla data di deposito.

Effetti sui marchi ante 22/06/2012

Esempio: Testata relativa alla Classificazione di Nizza, 9^a edizione

➤ **Classe 35:** Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Tali termini non comprendono i seguenti servizi, perché estranei al significato letterale:

Servizi di vendita all'asta; Investigazioni per affari; Ricerche per affari; Informazioni e consulenza commerciale ai consumatori; Previsioni economiche; Organizzazione di esposizioni per scopi commerciali o pubblicitari; Stime in materia di lana; Servizi di agenzie per l'importazione e l'esportazione; Servizi di agenzie di informazioni commerciali Investigazioni (per affari-); Indagini di mercato; Ricerche di mercato; Servizi di indossatrici a fini pubblicitari o di promozione delle vendite; Servizi di rassegne stampa; Noleggio di macchine e di attrezzature per ufficio; Sondaggio di opinione; Organizzazione di fiere per scopi commerciali o di pubblicità; Presentazione di prodotti con qualsiasi mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; Servizi di comparazione dei prezzi; Servizi di approvvigionamento per conto terzi [acquisto di prodotti e di servizi per altre imprese]; Decorazione di vetrine; Ricerca di sponsor; Stima di legname non abbattuto; Valutazione di legname non abbattuto...

La tutela doganale alla luce del “Marchio dell’Unione Europea”



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Effetti sulla tutela doganale

Il 5 luglio 2016 la Commissione Europea ha pubblicato la sua *"comunicazione sull'applicazione doganale di diritti di proprietà intellettuale relativa a merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica tra cui le merci in transito"*

- Tale atto fa seguito ai recenti cambiamenti nelle norme europee sui marchi ed ai loro effetti sul **Regolamento (UE) n 608/2013**, il quale stabilisce le condizioni e le procedure per l'intervento delle autorità doganali su merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

Effetti sulla tutela doganale – le merci “in transito”

- i titolari di marchio (UE o nazionale) potranno impedire l'ingresso di merci contraffatte e la loro collocazione in tutte le situazioni doganali, compreso il transito, il trasbordo, il deposito, le zone franche, il deposito temporaneo, il perfezionamento attivo o di ammissione temporanea, **anche quando tali merci non sono destinate ad essere immesse sul mercato dell'UE o dello Stato membro interessato.**
- In virtù della possibilità dei titolari di azionare anche un marchio nazionale, gli Stati membri sono tenuti ad adeguare le loro disposizioni legislative, amministrative e regolamentari, in materia di marchi nazionali, in attuazione della **direttiva marchi (UE) 2015/2436** “**sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa**” entro il 14 gennaio 2019.

Marchio UE e BREXIT



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

Cosa comporterà la BREXIT?

Non è ancora possibile definire uno scenario certo. Il regolamento sul marchio UE nulla dice circa l'uscita di uno Stato Membro dall'Unione.

- È certo che **il carattere unitario del Marchio EU verrà meno** con riferimento al Regno Unito

Ci si aspetta un periodo transitorio piuttosto lungo, durante il quale l'uscita del Regno Unito verrà negoziata.

Conseguenze giuridiche

Con riferimento alla normativa, occorre distinguere tra:

- **Direttiva EU** (atto implementato a livello nazionale): norme già recepite dall'ordinamento nazionale
- **Regolamento EU** (atto direttamente applicabile): norme che non troveranno più attuazione nel Regno Unito

Anche la giurisprudenza della CGE, applicata a livello nazionale, potrebbe non essere più applicata dalle corti nazionali nel Regno Unito.

I possibili scenari

- 1) Il Regno Unito sceglierà unilateralmente di riconoscere la validità dei Marchi EU nel Paese, anche dopo l'uscita. **Criticità:** un MUE potrà essere azionato nei confronti di una nuova domanda di marchio nazionale inglese post-Brexit? Un marchio nazionale UK potrà essere azionato contro un nuovo MUE? Occorrerà regolare i rapporti tra i diversi diritti.
- 2) Ai titolari verrà chiesto se convalidare il proprio marchio EU nel Regno Unito. **Criticità:** *quid iuris* per i marchi respinti a livello nazionale ma approvati da EUIPO? Lo UKIPO potrebbe non concedere la convalida.
- 3) Tempo: vi sarà una data entro cui i titolari di marchi EU potranno optare per l'una o l'altra protezione? Oppure i titolari dovranno decidere in sede di rinnovo? **Criticità:** marchi depositati nel periodo transitorio fino all'uscita definitiva

Ulteriori criticità: il *design* UE

- la normativa britannica sul *design* registrato presenta norme analoghe al *design* EU sul piano sostanziale, tra cui i requisiti di validità e norme di protezione. [Registered Designs Act 1949].
- è probabile che venga introdotto un meccanismo di conversione dei *design* EU finalizzato ad ottenere equivalenti *design* nel Regno Unito, mantenendo la data di deposito/priorità. I titolari avrebbero un *design* EU ed un *design* UK

La conferma su tale procedura ed il suo funzionamento sarà naturalmente oggetto di discussione nei prossimi anni, sino all'uscita definitiva.

Ulteriori criticità: il *design* UE non registrato

In generale, la normativa europea tutela l'autore di un *design* non registrato, ma dotato dei requisiti per una valida registrazione. È previsto, infatti, **un diritto di esclusiva della durata di 3 anni** dalla data della **prima divulgazione** al pubblico nell'Unione.

- Nel Regno Unito è previsto un diritto sulla base del *design* non registrato sulla base del *Copyright, Designs and Patents Act* del 1988, ma diverso da quello unionale per quanto riguarda i requisiti di proteggibilità, con complessi criteri di accesso alla protezione: ad esempio, sono protetti l'aspetto e la configurazione di un prodotto (o di parte di esso), ma non i motivi ornamentali superficiali; non sono richiesti novità e carattere individuale, ma il non essere una forma comune per il settore cui afferisce. Inoltre, la durata della protezione per un *design* UK non registrato è di 15 anni.

A conclusione della BREXIT, un *design* divulgato nel Regno Unito non sarebbe suscettibile di protezione in UE, in quanto la divulgazione è avvenuta fuori dall'Unione.

Ulteriori criticità: il Brevetto Unitario

L'Unione Europea sta da tempo lavorando a una proposta normativa per l'istituzione di un Brevetto Unico Europeo, o Brevetto Unitario, disponibile nelle tre lingue principali dell'Unione europea, per estendere, con un'unica domanda, la validità di un brevetto in tutta l'Unione Europea, o più precisamente nei Paesi Europei aderenti all'accordo, senza dover sostenere ulteriori costi per le successive fasi nazionali di convalida in ogni Stato scelto.

- il Regolamento (UE) 1257/12 ha istituito il brevetto europeo con effetto unitario



Ulteriori criticità: il Brevetto Unitario

- L'Inghilterra è uno dei 3 Paesi (con Francia e Germania) **la cui ratifica dell'accordo istitutivo** (UPCA - Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti) **è necessaria** affinché il Tribunale operi ed entri in vigore il Reg. 1257/2012, dando così impulso al sistema del brevetto unitario.
- a Londra è prevista l'istituzione di una delle tre sedi della Divisione Centrale del Tribunale Unificato dei Brevetti.

Anche in questo caso, gli scenari possibili sono variabili e dipenderanno dall'evolversi dei negoziati per l'uscita dalla UE.



Incentivi alle imprese che proteggono i propri diritti in UE: Il Bando Marchi+ 2

Il Bando Marchi+ 2 - concluso

Il bando Marchi+2 riprende, ampliandole, le condizioni di concessione delle agevolazioni già precedentemente previste dal Bando Marchi+.

Lo scopo del Bando è di favorire il ricorso al marchio, supportando le imprese nella tutela dei marchi all'estero

Il Bando si compone di due misure:

- **Misura A** (Agevolazioni per favorire la registrazione di Marchi Comunitari presso EUIPO)
- **Misura B** (Agevolazioni per favorire la registrazione di Marchi Internazionali presso WIPO attraverso l'acquisto di servizi specialistici)

Il Bando Marchi+ 2

Le principali novità, rispetto al precedente Bando Marchi+, sono le seguenti:

- I. L'attività di assistenza al deposito (effettuata da un Professionista) è svincolata dall'attività di ricerca di anteriorità ;
- II. Sono rimborsabili anche i costi sostenuti per l'assistenza legale in caso di azioni di tutela del marchio (opposizioni amministrative/ rifiuti/ rilievi);
- III. Le domande vanno inviate via PEC entro 5 giorni, con una maggiore facilità di predisposizione della documentazione (che non deve più pervenire in cartaceo entro 5 giorni dall'emissione del numero di protocollo).

Il Bando Marchi+ 2

Ciascuna PMI può presentare più richieste di agevolazione, sia per la **misura A** che per la **misura B**, fino al raggiungimento del valore complessivo di € 20.000.

il possesso della qualità di impresa è fondamentale (e spesso sottovalutato dai richiedenti). Sono escluse dal bando aziende agricole, professionisti con P.IVA ed associazioni senza fini commerciali.

Dal 7 giugno per il Bando Marchi+2 è stata sospesa la possibilità di prendere nuovi numeri di protocollo, in considerazione dell'esaurimento delle risorse stanziare

PARTE II

MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE: COMPLEMENTARIETÀ E POTENZIALI CONFLITTI

La valorizzazione della tradizione produttiva italiana

La tradizione produttiva locale italiana

L'Italia valorizza gli aspetti connessi alla tradizione produttiva locale, mediante la promozione di legislazioni *ad hoc* e la costituzione dei Consorzi di Tutela

- La promulgazione della normativa europea ha portato un cambiamento nelle definizioni: da DOC a DOP e da prodotti “tipici” a IGP.
- L'Italia è prima nella protezione di prodotti IG, confermando il ruolo fondamentale (sociale ed economico) delle filiere e l'importanza strategica che assumono quale espressione del territorio.

I Consorzi di Tutela

Sono **organismi volontari** che raggruppano tutti i soggetti interessati ad una determinata produzione.

➤ I Consorzi sono i testimoni del livello di crescita raggiunto dai prodotti tutelati grazie all'impegno dei diversi operatori della filiera.

Il modello di filiera costituitosi nel Bel Paese è capace di conferire **valore aggiunto** ai produttori delle zone di origine, dando luogo a **meccanismi virtuosi di integrazione delle filiere**.

Normativa di riferimento 1/4

La **L.526/1999** rappresenta il pilastro, con il suo **art. 14** recante le *Disposizioni generali inerenti i requisiti per il riconoscimento dei Consorzi di tutela*. Nel 2000 sono stati emanati i decreti attuativi, che prevedono:

- ai fini del riconoscimento, l'obbligo per i Consorzi di dimostrare la partecipazione, nella compagine sociale, di soggetti “**produttori ed utilizzatori**” rappresentanti almeno i **2/3** della produzione controllata dall'organismo privato autorizzato.
- per ogni filiera produttiva, l'individuazione di categorie di soggetti che devono essere rappresentate all'interno degli organi sociali del Consorzio ed, in particolare, quelli che sono definiti “**produttori ed utilizzatori**”.

Normativa di riferimento 2/4

- I “**Produttori e utilizzatori**” nell’ambito di ciascuna filiera, devono rappresentare almeno il **66%** all’interno degli organi sociali dei Consorzi di tutela. La restante parte deve essere ripartita tra le altre categorie della filiera corrispondente.
- I decreti prevedono altresì i criteri per la ponderazione del voto di ciascun consorziato: **il rapporto tra la quantità del prodotto certificato e la quantità complessivamente conforme.**
- Quanto ai **costi**, sono a carico sia degli aderenti ai Consorzi, sia dei “produttori e utilizzatori” della IG, (anche se non aderenti ai Consorzi) in proporzione alla quota di rappresentanza effettivamente rivestita.

Normativa di riferimento 3/4

Le Direttive EU sulle attività di *vigilanza, tutela e salvaguardia* nella fase di commercializzazione pongono a carico dell'ufficio periferico dell'ICQRF competente e del Consorzio degli obblighi di:

- **verifica sulle produzioni** relativamente al rispetto dei requisiti posti dal disciplinare;
- **verifica** circa la **corrispondenza** tra la **quantità di prodotto controllato e quella immessa sul mercato**;
- **vigilanza su prodotti simili** che possano ingenerare un rischio di confusione nei consumatori a danno delle produzioni riconosciute;

Tali attività sono svolte da personale qualificato che svolge funzioni di "agente di P.S." e sono preventivamente elaborate in un **programma annuale di attività**.

Normativa di riferimento 4/4

Contenuto dello Statuto dei Consorzi di tutela, disciplinato dagli artt. 2602 c.c. e ss. e dal DM n. 61413 del 12 aprile 2000:

- Modalità di ammissione al Consorzio;
- Individuazione degli organi sociali;
- Modalità di nomina dei componenti;
- Norme relative alla composizione amichevole delle controversie (tra soci, tra socie e consorzio);
- Norme relative allo scioglimento anticipato.

II MIPAAF

È l'autorità competente ad investire i Consorzi delle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura degli interessi inerenti le IG. Il MIPAAF annualmente verifica il rispetto di tali funzioni, dei requisiti minimi operativi e di rappresentatività:

- disponibilità di una sede operativa atta ad assicurare lo svolgimento delle attività;
- presenza di una struttura organizzativa coerente con l'esercizio delle funzioni delegate;
- effettivo ed efficace esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela;

Il MIPAAF ogni 3 anni riconosce, con apposito Decreto, la conformità dei Consorzi.

L'Ente di certificazione

Dal 2000, la funzione di controllo sul prodotto è passata dai Consorzi ad enti terzi, inseriti in elenchi pubblici, segnalato dai Consorzi stessi al Ministero.

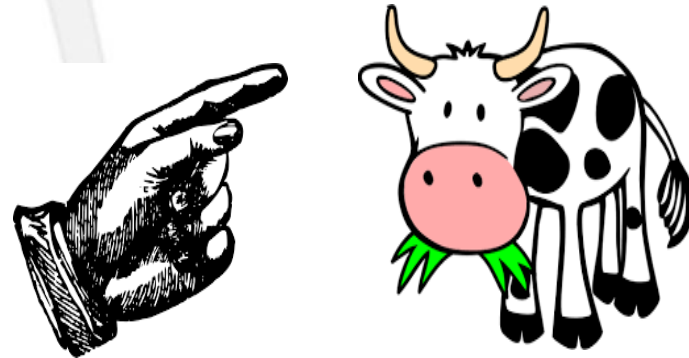
- L'Ente di certificazione si pone tra gli operatori della filiera ed i Consorzi, **verificando la corrispondenza tra disciplinare** (divenuto “documento unico”) **ed il prodotto.**

Le attività in capo all'Organismo sono indicate nel “**piano dei controlli**”, approvato dal MIPAAF, contenente i controlli da svolgere, i punti critici, le eventuali difformità e le conseguenti sanzioni.

Le Aziende agricole

Punto di partenza della filiera, sono sottoposte a **verifiche periodiche** – con un intervallo minimo di 3 anni – da parte dell'Ente di certificazione.

- ▶ Nel tempo, le norme per l'alimentazione del bestiame sono divenute progressivamente **sempre più severe**



La tutela europea dei prodotti di origine

La tutela dei prodotti di origine 1/2

- L'uso coerente e diffuso dei segni distintivi per assicurare una visibile presenza sul mercato dei prodotti agroalimentari è fondamentale
- Un'esplicita e controllata garanzia di qualità riveste un ruolo centrale nell'esportazione e distribuzione dei prodotti tipici.
- Il modello comunitario delle DOP e delle IGP, introdotto con il Reg. CE 2081/1992, oggi riformato dal Reg. UE 1151/2012, rappresenta una delle opzioni tra le più "garantiste" per i produttori di prodotti di origine in quanto assicura loro una forma speciale di tutela.

La tutela dei prodotti di origine 2/2

La protezione conferita dalla registrazione di una denominazione protetta è quella descritta dall'art. 13 del Reg. UE 1151/2012.

- Ai sensi di tale articolo, DOP e IGP non solo sono protette da qualsiasi impiego commerciale della denominazione registrata da parte di soggetti non autorizzati, ma anche da qualsiasi “usurpazione, evocazione o imitazione”, ma anche nei casi in cui la denominazione protetta venga tradotta o sia accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo” o “simili”.
- Più in generale, lo stesso articolo vieta qualsiasi prassi che possa confondere il consumatore sulla vera origine dei prodotti.

Le denominazioni protette

Le **denominazioni protette** tutelano la reputazione dei prodotti contrassegnati dalla concorrenza sleale.

Tali segni distintivi attestano la conformità della produzione rispetto a determinate caratteristiche legate al territorio di provenienza o all'uso di procedimenti di lavorazione tradizionali



La protezione delle IG in Europa 1/4

L'UE ha introdotto una serie di regolamenti allo scopo di armonizzare la protezione relativa alle IG: Il primo atto normativo risale al 1992, sostituito poi da nuovi regolamenti adottati nel 2006 e, successivamente, nel 2012.

- L'attuale legislazione EU si basa sul modello di DOP e IGP introdotto con reg. (CE) n. 2081/1992, da ultimo riformato dal reg. 1151/2012.
- Inoltre, l'UE ha adottato il reg. (CE) n. 110/2008 sulle IG relative alle bevande alcoliche, il reg. (UE) n. 1308/2013 recante disposizioni esplicite per le IG vinicole, e il reg. (UE) n. 251/2014 per le IG sui vini aromatizzati.

Inoltre, i paesi Membri hanno siglato diversi accordi bilaterali o multilaterali circa il riconoscimento reciproco di vini, formaggi, olii ed altri prodotti agricoli.

Tipi di denominazione vigenti in UE

- i. Denominazione di Origine Protetta (**DOP**)
- ii. Indicazione Geografica Protetta (**IGP**)
- iii. Specialità Tradizionale Garantita (**STG**)

La suddivisione riflette una gradazione nel **legame** con la terra di origine del prodotto. Più forte nella DOP, potenzialmente assente nella STG



Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Identifica un prodotto agroalimentare attraverso un luogo geografico: una regione, una località specifica o, in casi eccezionali, un intero Stato

Requisiti del prodotto:

- Deve essere **originario della zona indicata**
- Deve possedere **qualità o caratteristiche** che siano dovute alla zona geografica di provenienza
- La sua **preparazione e produzione** devono avvenire nell'area indicata
- Le **fasi di produzione** devono avvenire secondo le regole contenute nel disciplinare di produzione

Esempi di prodotti DOP italiani:

➤ **Aceto Balsamico Tradizionale di Modena**

➤ **Mela Val di Non**

➤ **Grana Padano**

➤ **Taleggio**

➤ **Asiago**

➤ **Provolone Valpadana**



Indicazione Geografica Protetta (IGP)

Identifica un prodotto agroalimentare attraverso un luogo geografico: una regione, una località specifica o, in casi eccezionali, un intero Stato

Requisiti del prodotto:

- Deve essere **originario** della zona indicata
- Deve possedere **qualità o caratteristiche** che siano assegnabili alla sua origine geografica
- **Almeno una** tra le fasi di produzione e preparazione devono avvenire nell'area indicata
- Le fasi di produzione devono avvenire secondo le regole contenute nel **disciplinare di produzione**

Esempi di prodotti IGP italiani:

- **Bresaola della Valtellina**
- **Arancia Rossa di Sicilia**
- **Cappero di Pantelleria**
- **Pomodoro di Pachino**
- **Radicchio di Treviso**
- **Lardo di Colonnata**



Specialità Tradizionale Garantita (STG)

Non è una denominazione **geografica** *strictu sensu*.

Non si riferisce, infatti, alla zona di produzione, ma mette in risalto i metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Caratteristiche e requisiti:

- Utilizzo di **ingredienti tradizionali**
- **Composizione tradizionale**
- **Metodo di produzione** che si rifà a processi tradizionali

Esempi di prodotti STG europei:

- **Mozzarella**
- **Jamon Serrano (Spagna)**
- **Kalakukko (Finlandia)**
- **Pizza Napoletana**
- **Gallo Ruspante**



Vantaggi della certificazione di origine:

- I prodotti certificati danno diritto ad utilizzare la denominazione in modo esclusivo
- Rappresentano un valore aggiunto per i produttori
- Rappresentano una garanzia per il consumatore in merito alla genuinità del prodotto



Ambito di protezione

La **protezione** accordata a una denominazione protetta riguarda una serie di attività proibite per chi non sia titolare del marchio, come:

- Utilizzo commerciale (diretto o indiretto) di una denominazione protetta
- Utilizzo di formule che possano alludere ad un'imitazione della denominazione protetta (es. "Formaggio stile Asiago")
- Utilizzo di informazioni fuorvianti sull'origine, la natura o la qualità del prodotto in relazione all'origine



La protezione internazionale di IG e DO

Il Sistema di Lisbona

La Convenzione di Lisbona per la *Protezione delle Designazioni di Origine e per la loro Registrazione Internazionale* del 1958 ha introdotto per la prima volta, a livello internazionale, il concetto di “denominazione di origine”.

- La Convenzione prevede un meccanismo di iscrizione delle denominazioni di origine (protette in uno Stato aderente) presso un apposito registro tenuto da l'OMPI per il riconoscimento in tutti gli altri Stati aderenti.

Il Sistema di Lisbona

Le Parti Contraenti l'Accordo di Lisbona sono:

Algeria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Ceca, Repubblica democratica di Corea, Francia, Gabon, Georgia, Grecia, Haiti, Ungheria, Iran, Israele, Italia, Messico, Montenegro, Marocco, Nicaragua, Perù, Portogallo, Moldavia, Romania, Serbia, Slovacchia, Spagna, Macedonia, Togo, Tunisia, Turchia.

- ✓ Provolone Valpadana è registrato con il n. **733**
- ✓ Taleggio è iscritto con il n. **922**
- ✓ Quartirolo Lombardo è iscritto con il n. **923**

La revisione del Sistema di Lisbona e l'Atto di Ginevra

La Conferenza diplomatica per l'adozione di un nuovo atto dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni d'origine e sulla loro registrazione internazionale, che si è svolto dal 11 al 21 maggio 2015, ha adottato **l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.**

- Lo scopo della revisione – il cui atto è stato siglato da 13 Parti – era quello di creare un sistema più ampio ed attraente per altri Paesi finalizzato al rafforzamento ed all'estensione della protezione di IG e DO

Un compromesso tra interessi contrapposti

- La conferenza diplomatica ha visto la partecipazione attiva di tutte le delegazioni, sia di membri di Lisbona sia di Osservatori, che hanno fatto proposte, suggerito compromessi ed alternative al fine di raggiungere un testo comune.
- Sono emersi due orientamenti contrapposti:
 - uno volto a raggiungere il massimo livello di protezione per le denominazioni e le indicazioni (UE , Italia, Francia , Moldavia , Messico, Costa Rica , Cina , Algeria...)
 - uno propenso all'adozione di alcuni principi del sistema marchi, volto a limitare l'ambito di protezione di IG e DO, al fine di salvaguardare i mercati locali dalla loro forza travolgente (Stati Uniti d'America , Australia , Repubblica di Corea, Giappone ...)

Risultati raggiunti

- Protezione dalla genericità (Art. 12): questo articolo garantisce che le IG e DO registrate secondo il Nuovo Atto non diventino generiche finché continuano ad essere protette nel Paese contraente di origine. Tale articolo è stato oggetto di un intenso dibattito durante le sessioni di lavoro;
- Protezione rispetto a marchi preesistenti (Art.13): l'equilibrio è stato trovato in un sistema di convivenza tra marchio anteriore e successive DO e IG. In particolare i diritti di marchio possono essere limitati, in presenza di determinate circostanze, affinché venga garantito il riconoscimento e l'utilizzo libero della IG o DO.

Aspetti essenziali del Sistema

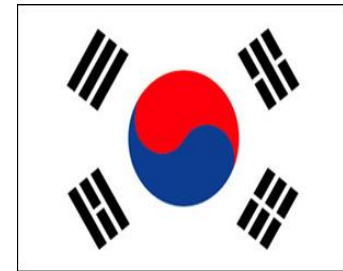
Il nuovo sistema previsto dall'accordo di Lisbona sembra essere molto simile al sistema di Madrid per i marchi internazionali:

- A fronte del deposito effettuato innanzi ad **un unico ufficio internazionale**, la domanda viene esaminata dagli uffici nazionali competenti. La protezione si raggiunge a seguito del recepimento della IG/DO.
- La **differenza fondamentale** è che, mentre i Paesi del Sistema di Madrid possono avere sistemi simili o analoghi, alcuni Paesi membri di Lisbona non riconoscono protezione diretta alle IG o non le identificano come diritti a sé, ma prevedono solo marchi collettivi e/o di certificazione.

A seguito della Revisione, **ogni Paese può ratificare l'Accordo di Lisbona a prescindere dalla presenza, nella normativa nazionale, di norme a protezione delle IG/DO**, laddove la protezione sia garantita con altri strumenti, come il sistema marchi nazionale (mediante marchi di certificazione, collettivi o d'impresa).

Accordi di libero scambio sulle IG

- **UE-Corea del Sud**
(entrato in vigore nel luglio 2011)



- **UE-America Centrale**
(entrato in vigore nel 2014)

- **Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA), UE-Canada**
(in via di conclusione)



Altre forme di tutela:

Marchi collettivi e Marchi di Certificazione

- **Marchio collettivo:** marchio la cui registrazione viene richiesta da associazioni di imprenditori che si occupano di garantire la provenienza, la qualità e l'origine dei prodotti.
Peculiarità → il titolare del segno non esercita direttamente l'attività d'impresa, ma concede l'uso del segno ad altri imprenditori che siano in possesso di determinati requisiti (RICOLFI)
- **Marchio di Certificazione:** segno idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio (riguardo a materiale, procedimento di fabbricazione dei prodotti, prestazione dei servizi, qualità, precisione...) da prodotti e servizi privi di tale certificazione.

La tutela delle IG in Canada e U.S.A.

Negli Stati Uniti, così come in Canada, il sistema delle denominazioni di indicazione geografica in uso si avvale della struttura amministrativa già operante per i marchi, e permette di proteggere una IG come marchio, marchio collettivo o *certification mark*.

i.e. qualsiasi parola/nome/simbolo/accorgimento usato da uno o più soggetti diversi dal titolare del marchio per certificare un elemento o una caratteristica di un bene o di un servizio offerto dal soggetto.

Sono previsti tre tipi di marchi di certificazione che usualmente indicano l'origine regionale o di altro tipo dei beni o dei servizi, i materiali usati, il modo di produzione, la qualità, l'accuratezza ed altre caratteristiche, l'indicazione che la lavorazione o la manodopera sono opera di un appartenente ad un sindacato o altra organizzazione

Il marchio individuale

Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana ha protetto il PROVOLONE VALPADANA DOP negli U.S.A. ed in Canada mediante il deposito di marchi individuali.

- Marchio individuale figurativo Statunitense n. 1990359



- Marchio verbale individuale Statunitense “PROVOLONE VALPADANA” 1981944;
- Marchio verbale individuale Canadese “PROVOLONE VALPADANA” n. reg. TMA446631.

Il *certification mark*

Scopo del *certification mark* è di informare il compratore che i beni o i servizi dell'utente autorizzato del marchio **rispondano a certe caratteristiche** o **garantiscano determinati standard o specificità**. Possono indicare anche l'origine geografica di prodotti/servizi.

➤ L'affissione del *certification mark* sta solo ad indicare che le caratteristiche e le specifiche del soggetto certificante sono state rispettate.

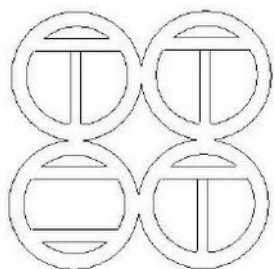
A differenza delle IG europee, il *certification mark* non può essere utilizzato a scopi promozionali e di marketing.

Il certification mark TALEGGIO 1/2

Lo stesso marchio può essere usato per certificare più di una caratteristica di un bene o di un servizio in più di una categoria di certificazione. I seguenti *certification mark* statunitensi indicano che il TALEGGIO é stato prodotto nelle particolari zone indicate dal disciplinare di produzione:



➤ Certification mark U.S.A. n. reg.1731956



➤ Certification mark U.S.A. n. reg.4609291

Il certification mark TALEGGIO 2/2

TALEGGIO ➤ Certification mark U.S.A. n. reg. 4329803
(estensione della reg. int. n.1066783)

La registrazione da parte del Consorzio Tutela Taleggio dei *certification mark* per TALEGGIO negli Stati Uniti ha significativamente rafforzato la tutela di tale marchio negli USA, conferendo una valida base nazionale per eventuali azioni avverso impieghi commerciali non autorizzati.





Conflitti tra segni distintivi e denominazioni protette

Il Marchio UE e le denominazioni protette 1/4

Il nuovo regolamento sul marchio dell'Unione Europea n. 2424/2015 contiene disposizioni relative alle IG

➤ In particolare, include esplicitamente le IG tra gli **impedimenti assoluti e relativi** alla registrazione di MUE.

➤ **Art. 7 “1. [...]**

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”

Il Marchio UE e le denominazioni protette 2/4

➤ Art. 8 :

“4 bis. In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, il marchio depositato è escluso dalla registrazione se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche:

(i) era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, anteriormente alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione;

(ii) la denominazione di origine o l'indicazione geografica conferisce il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo;”

Pertanto, è ora possibile opporsi ad una domanda di MUE sulla base di un diritto pregresso su una indicazione geografica o denominazione di origine.

Il Marchio UE e le denominazioni protette 3/4

Il principio generale è il seguente:

Anche la sola domanda di registrazione di DO/IG presso la Commissione è in grado di travolgere una domanda di marchio UE posteriore solo se **successivamente** sia avvenuta la registrazione di quella DO/IG [nuovo regolamento Marchio UE].

Art. 14 reg. 1151/2012:

“1. Qualora una denominazione di origine o un’indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l’art. 13, par. 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presrelativa alla denominazione di origine o all’indicazione geografica presso la Commissione entata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione.

*I marchi registrati in violazione del primo comma **sono annullati.**”*

Il Marchio UE e le denominazioni protette 4/4

In caso di deposito/registrazione/uso del marchio **in buona fede** sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della IG o DO:

- tale marchio potrà continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi, nonostante la registrazione di una DO o IG (salvo la sussistenza di motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi degli artt. 51 e 52 del regolamento sul marchio EU).

Pertanto, in tali casi l'uso della DO protetta o della IG protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito [art. 14, par. 2 reg. 1151/2012]

Caso “PALOMAR”

Conflitto tra marchio e denominazione di origine

- Cosa accade se viene depositato un marchio confondibile con una denominazione di origine?
- Possono insorgere ostacoli alla registrazione del marchio?
- Su quali basi?

Caso “PALOMAR”

Può il nome di una regione (EL PALOMAR) ricompresa nell’ambito di protezione di una denominazione protetta (VALENCIA) costituire un impedimento assoluto alla registrazione di un marchio “CUVÉE PALOMAR”?

Caso “PALOMAR”

➤ 27 novembre 2006:

- Abadia Retuerta SA presentava domanda di registrazione comunitaria del segno denominativo **CUVÉE PALOMAR** per contraddistinguere vini.

➤ 5 giugno 2007:

- L'esaminatore respingeva la domanda ex art. 7 n.1 lett J) RMC
- Contro la decisione veniva proposto ricorso dinnanzi alla Commissione Ricorsi UAMI.

Caso “PALOMAR”

➤ 2 aprile 2008 - **Decisione Commissione Ricorsi:**

- **EL PALOMAR** è il nome di un comune della sottozona CLARIANO e costituisce un’area di produzione protetta dalla denominazione di origine controllata VALENCIA
- La presenza della parola PALOMAR nel marchio in questione era da intendersi come un’indicazione geografica che identifica un vino.
- Dal momento che i prodotti in questione non avevano tale origine, il marchio in questione non era validamente registrabile ex art. 7, n. 1 lett. j) RMC

Caso “PALOMAR”

- 11 Maggio 2010 - Decisione del Tribunale UE:
 - **EL PALOMAR** costituisce una “regione determinata” ai sensi del punto A dell’allegato VI del Reg. 1493/1999/CE (ovvero un’area o un complesso di aree viticole che producono vini con particolari caratteristiche qualitative il cui nome viene utilizzato per designare v.q.p.r.d (vino di qualità prodotto in una regione determinata))
 - Art. 52 n. 1, primo comma Reg. 1493/1999 → *Se uno Stato Membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d., questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione (lo stesso dicasi per il nome di un comune, una frazione o località)*

Caso “PALOMAR”

- 11 Maggio 2010 - Decisione del Tribunale UE (continua):
 - Nell’ambito del Reg. 1493/1999 spetta dunque agli Stati Membri determinare, sui rispettivi territori, le indicazioni geografiche alle quali sono interessati.
 - L’art. 2 del Reg. relativo alla denominazione di origine controllata “VALENCIA” adottato dal legislatore spagnolo, stabilisce che la protezione conferita da tale denominazione protetta si estende anche alle denominazioni dei comuni, località, sottozone che costituiscono le zone di produzione e invecchiamento dei vini indicate all’art. 4
 - L’art. 4 espressamente menziona il comune di **EL PALOMAR**

Caso “PALOMAR”

- 11 Maggio 2010 - Decisione del Tribunale UE (continua):
 - La ricorrente evidenziava come PALOMAR fosse anche il nome di una tenuta di sua proprietà e che il comune di EL PALOMAR è generalmente sconosciuto alla generalità dei consumatori europei. Di conseguenza non ricorreva alcun pericolo di confusione.
 - L’art. 7 n. 1 lett. j) del RMC (alla luce del quarto considerando del Reg. 3288/94) andava però interpretato nel senso che l’impedimento assoluto alla registrazione sussista a prescindere dal pericolo di confusione.

Caso “PALOMAR”

➤ Conclusione del caso:

- Il Tribunale confermava la decisione di rigetto pronunciata dalla Commissione Ricorsi UAMI sulla base dell'utilizzo di una indicazione geografica identificante vini prodotti in una regione differente da quella di produzione dei prodotti contraddistinti dal marchio rigettato.

Ma.....

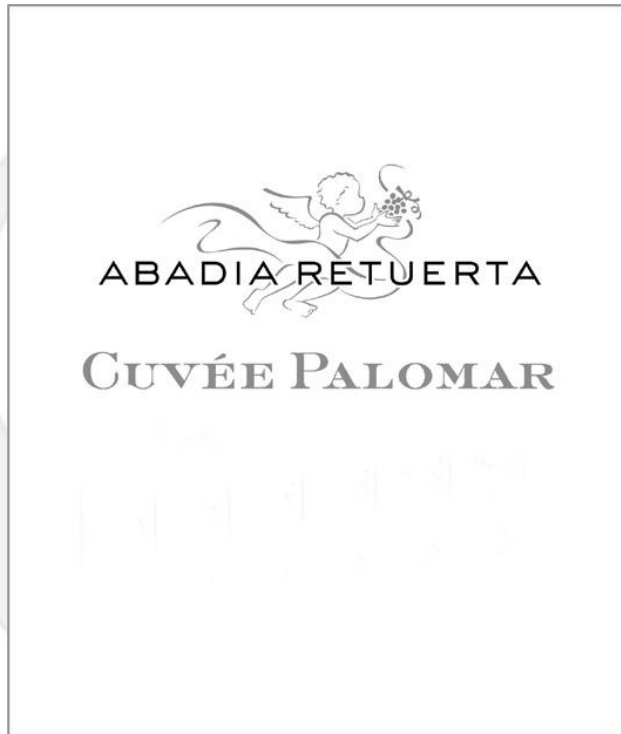
Caso “PALOMAR”

Numero del marchio : 005501978

Data di deposito: 27/11/2006

Data di registrazione: 09/11/2007

Classe 33: vini



Caso “LARDO DI COLONNATA”

Conflitto tra marchio individuale e denominazione di origine:

- Qualora un marchio individuale fosse identico o confondibile ad una denominazione protetta, può essere dichiarato nullo per *decettività* ove i prodotti/servizi contraddistinti siano privi dei requisiti stabiliti dal disciplinare?

Caso “LARDO DI COLONNATA”

Può essere dichiarato nullo un marchio (LARDO DI COLONNATA - verbale) se identico ad una denominazione di origine protetta (LARDO DI COLONNATA)?



Caso “LARDO DI COLONNATA”

➤ **19 Luglio 2004:**

Il sig. Moroni D. Renato, di nazionalità spagnola, presentava domanda di registrazione comunitaria per il segno denominativo “LARDO DI COLONNATA” per contraddistinguere prodotti afferenti, tra le altre, le classi 29 e 35.

➤ **30 settembre 2005:**

Il marchio LARDO DI COLONNATA veniva registrato con il numero 3939782

Caso “LARDO DI COLONNATA”

➤ 1 giugno 2007:

- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) su impulso del Consorzio di Tutela del LARDO DI COLONNATA proponeva una domanda di dichiarazione di nullità avverso il marchio LARDO DI COLONNATA.
- La domanda era fondata sull'indicazione geografica protetta LARDO DI COLONNATA registrata per prodotti a base di carne in base al Reg. della Commissione 1856/2004 e il Reg. del Consiglio 510/2006
- La domanda era basata sull'articolo 7 (1) (K) RMC e sull'art. 13 Reg. N. 510/2006

Caso “LARDO DI COLONNATA”

➤ **Decisione UAMI**

- ❖ La denominazione di origine “LARDO DI COLONNATA” contraddistingue prodotti a base di carne provenienti da determinate regioni dell’Italia e realizzati con particolari modalità di produzione specificamente indicate nel relativo disciplinare tecnico.
- ❖ Il marchio contestato viola l’**art. 13** Reg. 510/2006 con riferimento ai prodotti e ai servizi afferenti al settore merceologico delle “carni”
- ❖ Viene dichiarata la nullità del marchio contestato con riferimento ai prodotti e ai servizi afferenti alle classi 29 e 35 e in particolare:
 - *prodotti a base di carne (29)*
 - *servizi di vendita al dettaglio o tramite reti informatiche di prodotti a base di carne (35)*

Caso “OLD SPOT PORK”

L'utilizzo non autorizzato di una denominazione protetta può, a determinate condizioni, portare alla nullità del marchio per **decettività?**

- Nel caso in questione si trattava della Specialità Tradizionale Garantita “TRADITIONALLY FARMED GLOUCESTERSHIRE OLD SPOTS PORK” protetta ai sensi del Reg. 510/06/CE

Caso “OLD SPOT PORK”

➤ **10 marzo 2008:**

Axle Associates deposita una domanda di registrazione in Inghilterra per il marchio BRAMLEY OLD SPOT PORK (verbale) in classe 31 per contraddistinguere prodotti afferenti alla categoria merceologica dei “suini”

➤ **15 agosto 2008:**

Il Gloucester Old Spots Pig Breeders Club (Il “Club”) deposita un’opposizione avverso la registrazione del marchio in questione.

Caso “OLD SPOT PORK”

- Qual era il fondamento dell’opposizione secondo i titolari della STG?
 - il marchio opposto era **decettivo**, in quanto le parole “OLD SPOT” avrebbero indotto i consumatori a ritenere che i suini contraddistinti dal marchio opposto fossero veri GLOUCESTERSHIRE OLD SPOT PORK
 - il Club aveva depositato (13 febbraio 2004) una domanda per la protezione di TRADITIONALLY FARMED OLD SPOTS PORK come S.T.G in base al Reg. 509/2006 → la registrazione del marchio opposto avrebbe costituito violazione dei diritti anteriori esistenti sulla S.T.G.

Caso “OLD SPOT PORK”

➤ **Decisione del 13 Ottobre 2009:**

L'opponente **NON** poteva far valere i diritti anteriori esistenti sulla S.T.G, perché:

- ❖ alla data del deposito della domanda di registrazione concernente il marchio opposto la S.T.G non era ancora stata riconosciuta;
- ❖ l'art. 13 reg. 509/2006, secondo il giudicante, conferiva la protezione alla denominazione protetta solo dal momento della pubblicazione.

Caso “OLD SPOT PORK”

➤ **Decisione del 13 Ottobre 2009:**

Al contempo, il marchio opposto risultava essere decettivo perché:

- ❖ il marchio BRAMLEY OLD SPOT PORK risulta essere composto di quattro parole.
- ❖ Le tre parole OLD SPOT PORK richiamano immediatamente la S.T.G su cui è basata l'opposizione;
- ❖ I consumatori sarebbero portati a ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio opposto con la S.T.G
- ❖ La sostituzione del termine GLOUCESTERSHIRE con il termine BRAMLEY non può essere sufficiente per escludere qualsiasi legame con la S.T.G

Caso “OLD SPOT PORK”

➤ Conclusione del caso:

Viene accolta l'opposizione sul presupposto della decettività del marchio opposto in quanto, pur richiamando la S.T.G OLD SPOT PORK, non sarebbe utilizzato per contraddistinguere prodotti in possesso delle caratteristiche generalmente associate a quelli sui quali è apposta la S.T.G.

Grazie per l'attenzione

De Tullio & Partners
Intellectual Property Attorneys

Viale Liegi 48/b
00198 Rome Italy
Ph +39 06 85356383
Fax +39 06 85351514



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

www.detulliopartners.com