

TM

MARCHI, IGP e DOP

Rischi ed evoluzioni tra Italia e Unione Europea

Focus del webinar

1. Marchi che includono DOP o IGP
2. Registrabilità innanzi a UIBM e EUIPO
3. Conflitto rispetto a marchi collettivi e DOP/IGP

Definizioni

IGP E DOP

*"Indicazioni d'Origine protette" e
"Denominazioni d'Origine "Protette"*

legame intrinseco tra **caratteristiche** del prodotto e **territorio**

Registrazione presso la Commissione europea

(tramite Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

Marchio individuale o d'impresa

*distinguere i prodotti o i servizi
di un'impresa da quelli di altre imprese*

Marchio collettivo

*distinguere i prodotti o i servizi
dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese*

Titolarità:

*le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o
commercianti e persone giuridiche di diritto pubblico*



Consorzi o associazioni di imprenditori

Marchio collettivo:

*"Deroga geografica": possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi**

*Art. 74 RMUE, art 11 CPI

Registrabilità

Registrabilità

1. Conflitto con IGP e DOP

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 (art 7, c) CPI, Art 7(1)J) RMUE)

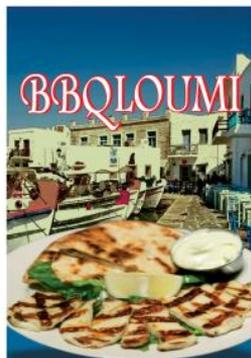
2. Assenza carattere distintivo/descrittività

HALLOUMI/BBQLOUMI

(Sentenza Tribunale T-328/17 RENV del 2021)

Marchio anteriore: **HALLOUMI** (marchio UE collettivo)

Marchio opposto:



HALLOUMI/BBQLOUMI

Interpretazione della “deroga” dei marchi collettivi

«Quando un’associazione chiede la registrazione, in quanto marchio collettivo dell’Unione europea, di un segno che può designare una provenienza geografica, spetta ad essa, quindi,
assicurarsi che il segno sia dotato di elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri da quelli di altre imprese»

Registrabilità - EUIPO

Marchio coincidente con DOP/IGP

BAROLO GORGONZOLA

- Marchio individuale = **rifiutato**
- Marchio collettivo = **rifiutato***

Carenza di distintività

*Dopo sentenza HALLOUMI/BBQLOUMI

Registrabilità - EUIPO

Marchio che include DOP/IGP (figurativo o meno)

LAVETTI PROSECCO



g
GORGONZOLA

- Marchio individuale = **ammesso**
- Marchio collettivo = **ammesso**

Specifica nella lista prodotti: «*Vini prodotti secondo il Disciplinare di Produzione della Denominazione di Origine Controllata*»

Marchio deve essere dotato di **carattere distintivo**

Registrabilità - UIBM

Marchio coincidente con DOP/IGP

BAROLO GORGONZOLA

- Marchio individuale = **rifiutato, ammesso** se a nome del Consorzio
- Marchio collettivo = **ammesso** se a nome del Consorzio

Registrabilità - UIBM

Marchio che include DOP/IGP (figurativo o meno)

LAVETTI PROSECCO



GORGONZOLA



- Marchio individuale = **rifiutato (prassi non costante/conforme)**
- Marchio collettivo = **ammesso** se a nome del Consorzio

Registrabilità - Riepilogo



Uso del marchio

1. Diritto dei marchi

2. Norme etichettatura

3. Disciplinare DOP/IGP

4. "Soft power" dei Consorzi



Conflitti con DOP/IGP e marchi collettivi

UIBM

- pochi casi, in quanto marchio individuale normalmente viene rifiutato
- rischio di confusione e/o violazione DOP/IGP

EUIPO

marchi ammessi a registrazione con specifico elenco prodotti
(secondo il *Disciplinare di Produzione*)



NO violazione DOP/IGP

Possibile rischio di confusione



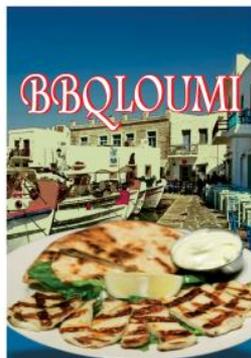
- analisi complessiva dei segni
- esame rigido
- prassi non ancora chiara

HALLOUMI/BBQLOUMI

(Sentenza Tribunale T-328/17 RENV del 2021)

Marchio anteriore: **HALLOUMI** (marchio UE collettivo)

Marchio opposto:



HALLOUMI/BBQLOUMI

(Sentenza Tribunale T-328/17 RENV del 2021)

1. Sufficienti differenze tra i marchi
2. Porzione LOUMI: se percepita, collegamento al tipo di prodotto e solo in seconda battuta al marchio



No confusione

EUIPO

Marchio anteriore

PROSECCO
(collettivo IT)

CHIANTI CLASSICO
(collettivo IT)

Marchio opposto

LAVETTI PROSECCO



Esito

No confusione

Confusione

Ricorso pendente per tutti i casi

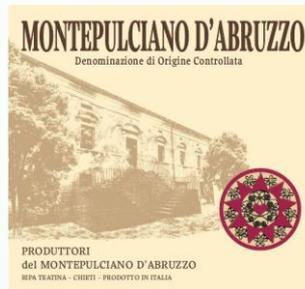
EUIPO

Marchio anteriore

**MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO**
(collettivo e individuale)

Ricorso pendente

Marchio opposto

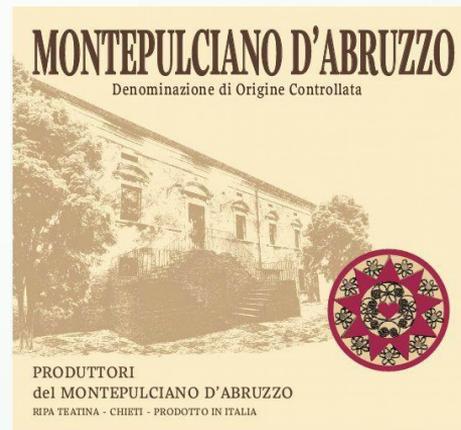


Esito

No confusione

EUIPO

La Divisione d'Opposizione ritiene che non sussista alcun rischio che il pubblico di riferimento possa ritenere che i prodotti in questione, **(i quali riguardano direttamente la Denominazione d'Origine Protetta "MONTEPULCIANO D'ABRUZZO" - per cui la dicitura comune è in sé del tutto priva di carattere distintivo)**, provengano tutti dai membri dell'associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione



Conclusioni

Imprenditore

Opportunità

- tutela come marchio dell'intera etichetta/packaging del prodotto
- registrazione solo in Unione Europea

Rischi

- attenzione a norme etichettatura e disciplinare
- rapporto con il Consorzio di riferimento
- residua possibilità di registrare etichetta/packaging senza la DOP/IGP

Consorzio

- tutela del logo



- registrazione marchio italiano verbale a scopo difensivo
- limiti tutela in Unione Europea

Domande?



Simone Gallo

sgallo@jacobacci.com

<https://www.jacobacci.com/professionisti/simone-gallo>

<https://www.linkedin.com/in/gallos/>