

# **Marchi e Indicazioni Geografiche**

*Modifiche apportate al  
Codice della Proprietà Industriale*

**Simone Gallo**  
*Consulente Marchi*

Torino, 30.01.2024

JACOBACCI  
  
PARTNERS

# Agenda

1. DOP e IGP
2. Modifiche al Codice della Proprietà Industriale
3. Giurisprudenza
4. Conclusioni

# DOP e IGP

# DOP e IGP

Cosa sono?

## **DOP (Denominazione di Origine Protetta)**

*nome che identifica un prodotto originario di una **specificata area geografica**, che ne **determina** la qualità e le caratteristiche ed in cui si svolgono le fasi della sua produzione*

## **IGP (Indicazione Geografica Protetta)**

*nome che identifica un prodotto originario di una **specificata area geografica**, che ne **influenza** la qualità, la reputazione o altre caratteristiche, ed in cui avviene **almeno una** delle fasi della sua produzione*

## DOP e IGP

Qual è la differenza?

- **diverso grado di legame** con il territorio (DOP più intensamente legata al territorio)
- **medesima tutela giuridica**

## DOP e IGP

### Qual è la finalità

- garantire una **giusta remunerazione** (ai produttori) per le **qualità** dei loro prodotti;
- garantire una **protezione uniforme dei nomi** in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione;
- fornire ai consumatori **informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.**

# Modifiche al Codice della Proprietà Industriale

# Modifiche

## Art. 14 CPI – Segni ingannevoli

*1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:*

*[...]*

*b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, **nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte;***



# Novità

## Art. 14 CPI – Segni ingannevoli



Tutela molto ampia, più intensa di tutela accordata ai marchi rinomati (sotto il profilo del segno)

# Novità

## Art. 14 CPI – Segni ingannevoli

- modifiche di **chiarezza** e **completezza**
- sostanzialmente non va a modificare radicalmente il regime di tutela

*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;*

# Novità

## Regolamento UE 1308/2013

- a) **qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto** di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione [...];
- b) qualsiasi **usurpazione, imitazione o evocazione**, anche se la denominazione [...] è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili;
- c) qualsiasi **altra indicazione falsa o ingannevole** relativa alla provenienza all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti [...];
- d) qualsiasi altra prassi che possa indurre **in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti.**

# Modifiche

## Art. 177 CPI – Legittimazione opposizione

in assenza di Consorzio di Tutela



**Ministero dell'Agricoltura per DOP e IGP**

*d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, **in assenza di un consorzio di tutela** riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste** quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose*

# Giurisprudenza

# Concetto di Evocazione

## Nozione di evocazione:

*il termine incorpora una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore sia **indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento,** la merce che fruisce dalla denominazione.*



# 1. CAMBOZOLA

C-87/97



- Formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie;
- Due medesime sillabe (CAMBO**ZOLA**/GORGON**ZOLA**)

## 2. Scotch Whisky

C-44/17



- «Glen» uso esteso in Scozia al posto del termine «valley»
- Può essere sufficiente "**somiglianza concettuale** tra detta denominazione e detta indicazione"
- Irrilevante contesto di come è usata (es. precisazione vera origine del prodotto)





### 3. Queso Manchego C-614/17



- Produttore stabilito in tale regione
- Prodotti non conformi a disciplinare
- è sufficiente *“l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine”*



## 4. Champanillo

C-783/19



- Servizi di "tapas bar"
- Tutela DOP (e IGP) prodotti e servizi
- Non è richiesta identità prodotti/servizi ma nesso sufficientemente diretto

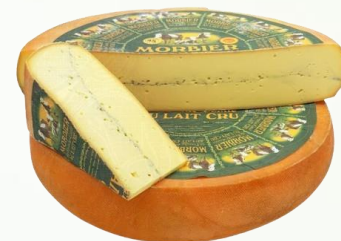


## 5. Morbier

C-490/19



- Descrizione disciplinare *“Il “Morbier” [...] presenta al centro una striscia nera orizzontale, unita e continua lunga tutto il taglio”*
- Può essere vietata **la riproduzione della forma o dell’aspetto** se questa riproduzione possa **indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione**



## 6. Altra casistica EUIPO/Commissioni di Ricorso



### PERISECCO

*33 (Bevande alcoliche (tranne le birre e i vini).*



*33 (vini) e 40 (servizi legati ai vini)*

### PROSECCO

### PROSECCO

## 6. Altra casistica EUIPO/Commissioni di Ricorso



### **PUERTO FINO**

*33 (Bevande alcoliche (tranne le birre e i vini).*

### **PORTO**

### **BOLGARÉ**

*33 (bevande alcoliche e vini)*

### **BOLGHERI**

## 6. Altra casistica

### EUIPO/Commissioni di Ricorso



*Classi 29, 30, 31, 35 (prodotti alimentari e servizi annessi)*

**HALLOUMI**

*Formaggio*

**AMICONE**

*33 (vini)*

**AMARONE DELLA VALPOLICELLA**

## 6. Altra casistica

### EUIPO/Commissioni di Ricorso



### **CHAMPAGNOLA**

*Classe 30 (Pane, pasticceria e confetteria; Prodotti da forno, ecc)*

*Classe 40 (Panetteria, produzione di semilavorati da forno e di dolci e loro cottura al forno)*

### **CHAMPAGNE**

## 6. Altra casistica EUIPO/Commissioni di Ricorso



**HALLOUMAKI**

*Classe 35 (Servizi di rappresentanza aziendale.)*

**HALLOUMI**

*Formaggio*



# Conclusioni

# 1. Verifiche per nuovo marchio

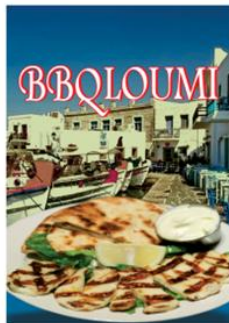
- **Evocazione:** concetto molto ampio (immagine, concetto, servizi, forma)
  - **Complessità:** ricerca possibili conflitti per un nuovo marchio
- Importante verifica più ampia possibile e riflessione su “ispirazione”

## 2. Registrazione marchio

### EUIPO

- marchio distintivo
- elenco prodotti specifico conforme a Disciplinare di Produzione

**HALLOUMI**



### UIBM

- rifiuto marchi che includono DOP o IGP
- ammessi se titolare è Consorzio

**g**  
**GORGONZOLA**

### 3. Uso conforme

- Diritto dei marchi
- **Norme etichettatura**
- **Disciplinare DOP/IGP**

## Domande?



*Simone Gallo*

[sgallo@jacobacci.com](mailto:sgallo@jacobacci.com)

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

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

*Seguici sui nostri canali social*

