

Protezione e valorizzazione di marchi e denominazioni nel settore food



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

Avv. Elio De Tullio
Founder and Managing Partner

Camera di Commercio di Torino
Online, 7 ottobre 2024

Proprietà Intellettuale nel settore food



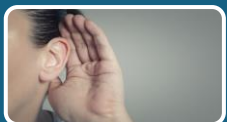
Marchi (verbali, figurativi, misti, tridimensionali)



Nomi di dominio (GtLD e ccTLD)



Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche



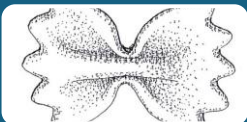
Trade secret (ricette per specifiche preparazioni)



Brevetti (procedimenti come quelli di essiccazione della pasta o di riduzione del glutine)



Nuove Varietà Vegetali



Design (packaging, forma dei prodotti)

INDUSTRIA ALIMENTARE ITALIANA: VALORE ECONOMICO

I numeri della **filiera del food** in un anno in Italia

fatturato:
607 miliardi di euro



imprese:
1,3 milioni



addetti:
3,6 milioni



Overview Rapporto 2023



Italia DOP IGP STG

853 PRODOTTI DOP IGP STG agroalimentari e vitivinicoli in Italia	20,2 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE crescita del +6,4% su base annua	20% PESO VALORE DOP IGP sul settore agroalimentare*	11,6 mld € VALORE ALL'EXPORT crescita del +8,3% su base annua	890.000 OCCUPATI FILIERE IG agroalimentari e vitivinicole	195.407 OPERATORI FILIERE IG agroalimentari e vitivinicole	296 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Masaf
---	---	--	--	--	---	---

Cibo DOP IGP STG

326 PRODOTTI DOP IGP STG agroalimentari registrati in Italia	8,85 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE crescita del +8,8% su base annua	17,4 mld € VALORE AL CONSUMO crescita del +6,4% su base annua	4,65 mld € VALORE ALL'EXPORT crescita del +5,8% su base annua	+5,6% VENDITE CANALE GDO crescita in valore su base annua	85.584 OPERATORI FILIERE IG produttori e trasformatori	168 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Masaf
---	---	--	--	--	---	---

Vino DOP IGP

527 PRODOTTI DOP IGP vitivinicoli registrati in Italia	25,9 mln hl PRODUZIONE IMBOTTIGLIATA calo del -3,9% su base annua	11,3 mld € VALORE ALLA PRODUZIONE dell'imbottigliato +4,6% in un anno	6,97 mld € VALORE ALL'EXPORT crescita del +10,0% su base annua	-2,5% VENDITE CANALE GDO calo in valore su base annua	109.823 OPERATORI FILIERE IG viticoltori, vinificatori e imbottiglieri	128 CONSORZI DI TUTELA autorizzati dal Masaf
---	--	--	---	--	---	---

* Il rapporto è calcolato sulla Produzione a prezzi di base agricola 2022 + Valore aggiunto dell'industria alimentare 2022.
[853 prodotti registrati al 30.11.2023. I dati di produzione (valore e operatori) sono riferiti temporalmente al 31.12.2022]

DOP IGP STG in Italia 2023



853 (+7)
Prodotti registrati in Italia

326
CIBO - prodotti DOP
IGP STG in Italia con 6
registrazioni nel 2023



527
VINO - prodotti DOP
IGP in Italia con 1
registrazione nel 2023

Prodotti Italia per marchio



583
174 cibo
409 vino



266
148 cibo
118 vino



4
4 cibo

Prodotti DOP IGP per regione

Toscana	90
Veneto	89
Piemonte	84
Lombardia	75
Emilia-Romagna	74
Sicilia	67
Lazio	66
Puglia	60
Campania	58
Sardegna	42
Calabria	40
Marche	35
Umbria	31
Trentino-Alto Adige	29
Abruzzo	27
Friuli Venezia Giulia	26
Basilicata	19
Liguria	17
Molise	12
Valle d'Aosta	5

Nuovi prodotti DOP IGP in Italia



Ciliegia di Bracigliano IGP
Campania
GUEE L. del 30.01.2023



Olio Campania IGP
Campania
GUEE L. del 23.03.2023



Cedro di Santa Maria del Cedro DOP
Calabria
GUEE L. del 17.05.2023



Canelli DOP
Piemonte
GUEE L. del 30.06.2023



Sebadas di Sardegna IGP
Sardegna
GUEE L. del 10.07.2023



Ciliegia di Lari IGP
Toscana
GUEE L. del 31.08.2023



Asparago Verde di Canino IGP
Lazio
GUEE L. del 13.11.2023

Indicazioni Geografiche in UE

- Le Indicazioni Geografiche valorizzano i prodotti più rappresentativi e rinomati, che incarnano l'autentico gusto dell'Europa.
- Un prodotto può ottenere la protezione come Indicazione Geografica se proviene da una zona geografica specifica ed è apprezzato per le sue peculiarità e i suoi metodi di produzione distintivi.
- Al mese di marzo 2024, oltre 3.500 nomi figuravano nel registro delle Indicazioni Geografiche dell'UE
- I cinque paesi con il maggior numero di nomi registrati sono Italia, Francia, Spagna, Grecia e Portogallo.
- Anche i paesi extra UE possono tutelare i propri prodotti attraverso il regime *sui generis*.



Esempi di alimenti e bevande protetti da indicazioni geografiche dell'UE



Feta Dop (GRECIA)



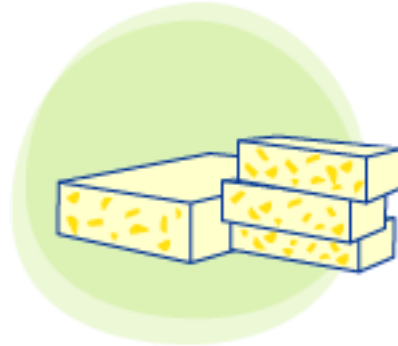
Parmigiano Reggiano DOP (ITALIA)



Pera Rocha do Oeste DOP (PORTOGALLO)



Bordeaux DOP (FRANCIA)



Turrón de Alicante IGP (SPAGNA)



Polska Wódka IG (POLONIA)

Il nuovo Regolamento UE 1143/2024

- Il nuovo regolamento sulle Indicazioni Geografiche (IG) per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 23 aprile 2024, è ufficialmente **entrato in vigore il 13 maggio 2024**. Con l'entrata in vigore di questo regolamento, **la procedura di registrazione delle IG è stata semplificata e resa più efficiente**, riducendo i tempi di attesa tra la domanda e l'effettiva registrazione.
- È stata garantita una **maggiore protezione delle Indicazioni Geografiche, anche online, nei nomi di dominio contenenti indicazioni geografiche**, attraverso l'uso di blocchi geografici, in linea con il regolamento sui servizi digitali.
- **Il ruolo delle associazioni di produttori è stato rafforzato**: gli Stati membri hanno potuto attribuire ad associazioni di produttori la designazione di **associazioni di produttori riconosciute**, conferendo loro maggiori poteri e responsabilità. È stata posta **maggiore enfasi sulla sostenibilità**: le associazioni di produttori hanno potuto concordare pratiche più sostenibili per la filiera di produzione di prodotti agricoli e vini.
- L'accordo ha offerto inoltre **protezione alle IG utilizzate come ingredienti di alimenti preimballati**. I produttori che intendono utilizzare il nome di una IG che è uno degli ingredienti di prodotti alimentari preimballati (ad esempio nell'etichettatura o in materiale pubblicitario) dovranno **inviarne notifica in via preventiva alla pertinente associazione di produttori riconosciuta**.



Conflitti tra marchi e Indicazioni Geografiche



Rigetto della domanda di marchio collettivo

- L'articolo 76, paragrafo 2 del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (RMUE) 1001/2017 stabilisce che **una domanda per un marchio collettivo dell'UE viene 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».**
- I diritti esclusivi dei titolari del marchio non possono impedire l'uso corretto di segni o indicazioni da parte di terzi, **a condizione che questo uso sia leale e conforme alle pratiche commerciali.** Ciò include l'uso del marchio per indicare l'origine dei prodotti o servizi, nonché l'uso di nomi commerciali o indicazioni descrittive.
- **L'uso del marchio per la rivendita di prodotti autentici è considerato corretto se viene fatto in modo leale e conforme alle consuetudini di mercato.**



Caso 'Grana Padano' (1/3)

- Il **Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano** ha richiesto la registrazione di un marchio collettivo figurativo per formaggi conformi alla DOP Grana Padano.
- L'**esaminatore dell'EUIPO** ha inizialmente rifiutato la domanda, sostenendo che il marchio era simile al logo contenuto nel disciplinare della **DOP** in questione, il quale deve essere utilizzato da qualsiasi produttore i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP.
- Dunque, a detta dell'EUIPO, il pubblico poteva essere indotto a **confondere il marchio collettivo con la denominazione d'origine protetta.**



Caso 'Grana Padano' (2/3)

- Il **Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano** ha risposto che il marchio collettivo in questione non limita l'uso del segno solo ai membri del consorzio, ma **permette a chiunque rispetti il disciplinare di utilizzarlo. Inoltre, il marchio non ha lo scopo di ingannare il pubblico, ma di evitare l'uso confondibile di marchi che non contengano la dicitura Grana Padano.**
- Nel maggio 2022, l'esaminatore ha rifiutato integralmente la registrazione del marchio, ai sensi dell'art 76, par. 2, RMUE.
- Dopo il rifiuto dell'esaminatore, il Consorzio ha presentato un ricorso **avverso tale decisione dinanzi alla Commissione dei Ricorsi, chiedendone l'annullamento integrale.**



Caso 'Grana Padano' (3/3)

- Il 15 novembre 2023, la **Commissione di Ricorso** ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio e **ammesso il marchio collettivo alla registrazione**, sostenendo che **il RMUE non vieta il cumulo tra marchi collettivi e DOP**, nemmeno nel caso in cui i segni in questione siano simili o identici, e che, ad ogni modo non c'è alcun rischio di inganno per il pubblico, dato che i segni non sono identici e sono **utilizzati secondo modalità e su prodotti differenti (l'uno sul formaggio in quanto tale, l'altro sul formaggio porzionato e confezionato)**.
- Inoltre, *il marchio collettivo confermerà al consumatore la provenienza di tale prodotto, realizzando appieno la propria funzione essenziale e completando il quadro di protezione offerto dall'indicazione geografica, la quale, invece, apparirà solo sulle forme di formaggio e mai sulle confezioni del medesimo.*
- In aggiunta, l'elemento figurativo del marchio, costituito da due triangoli con la punta arrotondata che richiama due spicchi di formaggio, contribuisce alla sua distintività.
- La **Commissione** ha quindi concluso che il marchio collettivo ha capacità distintiva, non è ingannevole e che ***pertanto, la domanda di marchio può seguire il proprio iter di registrazione.***



Caso 'Asparago Verde Altedo'



- Il marchio collettivo "ASPARAGO VERDE ALTEDO I.G.P." è stato ritenuto non idoneo alla registrazione secondo l'articolo 76(2) del RMUE poiché l'Ufficio ha considerato che **il marchio potrebbe indurre il pubblico in errore, in quanto il logo proposto è identico a quello usato per l'Indicazione Geografica Protetta (IGP), contenuto nel disciplinare di produzione dell' IGP.**
- Infatti viene ribadito che il logo contenuto nel disciplinare di produzione di una IGP o DOP deve essere utilizzato da qualsiasi produttore i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP o IGP. **Al contrario, un marchio collettivo è riservato ai soli membri dell'associazione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento d'uso.**



Caso 'Asparago Verde Altedo'

- **La distinzione principale tra IGP e marchi collettivi è che la prima garantisce l'origine geografica del prodotto, mentre il marchio collettivo attesta l'origine commerciale collettiva.**
- Pertanto, nel caso del marchio proposto, il consumatore percepirà semplicemente l'origine geografica dell'«Asparago Verde di Altedo» confondendo il marchio con una IGP, piuttosto che considerarlo un marchio collettivo.
- **Inoltre, sono state riscontrate irregolarità nel regolamento d'uso del marchio collettivo in quanto esistono due versioni grafiche del logo (una a colori e una in bianco e nero), creando confusione su quale sia quella ufficiale.** Ciò rappresenta un ulteriore motivo di inammissibilità.

https://www.sistemaproprietaintellettuale.it/pdf/51/20240716_018901005.pdf



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

Caso Nero Champagne



Regolamento (UE) n. 2117/2021

Articolo 102 vecchia formulazione:

Relazione con i marchi commerciali

*1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta **non conforme al corrispondente disciplinare di produzione** o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II: a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o b) è annullata.*

L'Art. 102 nella nuova formulazione del Regolamento (UE) n. 2117/2021 dice:

Relazione con i marchi commerciali

1. Qualora una denominazione d'origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 103, paragrafo 2, e che riguarda un prodotto rientrante in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è stata presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione relativa alla denominazione d'origine o all'indicazione geografica. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.



Regolamento (UE) n. 1308/2013

L'Art. 103 par. 2 del Regolamento 1308/2013 prevede che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:

A. qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:

- **per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o**
- **nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;**

B. qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;

C. qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;

D. qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.



Caso 'Nero Champagne' (1/3)

- Il marchio denominativo "NERO CHAMPAGNE" ha ricevuto un'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea (RMUE), in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e le indicazioni geografiche protette (IGP).
- **La Divisione di Opposizione dell'EUIPO ha respinto la domanda di registrazione del marchio limitatamente alla vendita e al commercio al dettaglio di birra e bevande analcoliche (Classe 35).**
- **Tuttavia, la Commissione di Ricorso (CdR), ha ritenuto che l'opposizione doveva estendersi anche a servizi quali pubblicità, gestione aziendale, amministrazione aziendale e funzioni d'ufficio poiché l'uso del marchio per questi servizi costituirebbe un illecito sfruttamento della reputazione della Denominazione di Origine Protetta "Champagne", ai sensi del Regolamento n. 1308/2013.**
- **Nonostante ciò, la CdR ha confermato che il marchio "NERO CHAMPAGNE" può essere registrato per vini conformi alle specifiche della DOP "Champagne" (Classe 33), e per servizi correlati (Classi 35 e 41).**



Caso 'Nero Champagne' (2/3)

- La Commissione di Ricorso ha ribadito che **l'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del Regolamento n. 1308/2013 prevede una protezione contro l'uso di un marchio contestato che sfrutti indebitamente la reputazione di un'Indicazione Geografica protetta.** La Commissione ha inoltre evidenziato che la DOP "Champagne" gode di un'eccezionale reputazione a livello europeo e che esiste un forte legame tra i prodotti tutelati dalla DOP e i servizi contestati.
- **L'uso del marchio "NERO CHAMPAGNE" potrebbe influenzare le preferenze dei consumatori** per servizi come pubblicità, gestione e amministrazione aziendale, ai quali verrebbe trasferita l'immagine positiva di un prodotto di alto prestigio.
- Ciò costituirebbe un illecito sfruttamento della reputazione della DOP, poiché i consumatori potrebbero considerare tali servizi come specializzati o esclusivamente legati ai vini "Champagne".



Caso 'Nero Champagne' (3/3)

- In secondo luogo, la Commissione ha stabilito che, per i beni della Classe 33 e i servizi delle Classi 35 e 41 – limitati ai prodotti conformi alle specifiche della DOP 'Champagne' – **l'art.103, paragrafo 2, non si applica, in quanto l'utilizzo della DOP avverrebbe in conformità con il disciplinare di produzione.**
- Infine, la Commissione di Ricorso ha respinto l'argomento dell'opponente che sosteneva che il termine "NERO" fosse ingannevole per i vini conformi alla DOP "Champagne" (Classe 33). **La Commissione ha chiarito che, per i consumatori di lingua italiana, "NERO" non verrà interpretato come un riferimento al colore del vino o all'uso esclusivo di uve nere.** Pertanto, l'opposizione è stata respinta per questo prodotto.



THANK YOU!

Elio De Tullio
edt@detulliopartners.com



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS