

**BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI d'OULX**

**Convegno UIV – Unione Italiana Vini  
sul Testo Unico del Vino**

**Interferenze fra marchi e  
denominazioni di origine e indicazioni geografiche**

**Alessandra Romeo**

**Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.r.l.**

**Auditorium Centro Ricerche Ferrero – Alba, 27 ottobre 2017**





- Denominazioni di origine e indicazioni geografiche come diritti di PI e diritti commerciali
- Interferenze fra marchi e denominazioni di origine e indicazioni geografiche. Inquadramento normativo:
  - Italia
  - Unione Europea (RMUE), Regolamenti (UE) su denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette (e banche dati di consultazione)
- Conflitti fra marchi e indicazioni geografiche
- DOP/IGP nei settori vitivinicolo e agro-alimentare
- Accordi e Convenzioni internazionali e Cooperazioni UE - paesi terzi
- Il marchio collettivo
- Studi sulle violazioni DOP/IGP nel settore vitivinicolo



Legge Marchi – Codice di Proprietà Industriale

Regolamento 2017/1001 (RMUE, versione codificata) e RDMUE, REMUE

Direttive EUIPO (per definizioni, prassi e casi pratici), e in particolare:

- Parte B, Esame, Sezione 4, Impedimenti assoluti, Capitolo 10 – Articolo 7.1, lettera j) e Impedimenti assoluti Articolo 7(1)(c)

WIPO (Accordo di Lisbona (e Atto di Ginevra), *Lisbon Express*)

Darts-IP e MarchieBrevettiWeb.it per le ricerche e commenti sulla giurisprudenza

# Denominazioni di origine e indicazioni geografiche: diritti di PI



Denominazioni di origine e indicazioni geografiche sono qualificate negli ordinamenti italiano e del marchio dell'Unione Europea (come riformato) come diritti di proprietà intellettuale e diritti commerciali.

Come tali, godono di tutela tanto in base agli accordi, trattati e convenzioni internazionali (Accordo di Lisbona, TRIPs, Convenzione di Unione di Parigi) quanto in base alle norme speciali in materia di marchi con riguardo agli usi ammessi o vietati delle indicazioni geografiche come marchi individuali o collettivi, e la protezione delle indicazioni geografiche contro ogni uso ingannevole, usurpativo o di tipo monopolistico, contrario al perseguimento delle finalità d'interesse generale, che impongono che le indicazioni descrittive delle categorie di prodotti o di servizi debbano essere escluse dalla registrazione, per essere liberamente utilizzate da tutti.

# Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche



## Inquadramento normativo nazionale

**Codice della Proprietà Industriale - Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal Decreto Legislativo n. 131 del 13 agosto 2010**

Articoli 29 e 30

Articolo 29 - Oggetto della tutela

1. Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine 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 o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Richiamo sostanziale all'Articolo 2(1) dell'Accordo di Lisbona



## Articolo 30 - Tutela

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico **o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta\***, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica. *\* modifica inserita con l'art. 16, comma 1) del DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 131*

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.



Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Articoli 174 e 175

Articolo 174 Osservazioni e opposizioni alla registrazione del marchio

1. Le domande di marchio ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), le registrazioni di marchio effettuate secondo la procedura di cui all'articolo 179, comma 2, ed i marchi internazionali, designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformità alle norme di cui ai successivi articoli.



## Art. 175. Deposito delle osservazioni dei terzi

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a)



# Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche



## In Italia:

Tutela nei confronti di uso decettivo o che sfrutti indebitamente la notorietà ed il prestigio dell'indicazione geografica o denominazione d'origine (Articolo 30 CPI)

Tutela in base ai Regolamenti UE (in particolare DOP, IGP, STG, *cfr. infra*)

Tutela in base ai trattati internazionali - Accordo TRIPS – *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Sezione 3, Articolo 22 sulla protezione delle indicazioni geografiche e Articolo 23 sulla ulteriore protezione delle indicazioni geografiche per vini e liquori, ed alla Convenzione dell'Unione di Parigi – Articolo 10, uso diretto od indiretto di una indicazione falsa relativa alla provenienza del prodotto

Tutela tramite registrazione come marchio collettivo (Articolo 11 CPI, *cfr. infra*)

# Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche



## Inquadramento normativo Unione Europea

Regolamento UE 2015/2424 ora Regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea ( 14 giugno 2017, versione codificata) - **RMUE**

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017R1001>

- Impedimenti assoluti alla registrazione: Articolo 7, lettera j) e Motivi di nullità assoluta: Articolo 59 (ex-52)
- Impedimenti relativi: Articolo 8 (6) e Motivi relativi di nullità: Articolo 60 (ex-53)
- Osservazioni dei terzi: Articolo 45 (ex-40)



Sono esclusi dalla registrazione i marchi se in conflitto con:

Denominazioni Origine e Indicazioni Geografiche, Articolo 7, paragrafo 1, lettera j)

Menzioni Tradizionali di Vini e Specialità Tradizionali garantite, Articolo 7, paragrafo 1, lettere k) e l)

Varietà Vegetali, se della stessa specie, Articolo 7, paragrafo 1, lettera m)

## Articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, Ambito di applicazione



Articolo 7, paragrafo 1, Lettera j), RMUE

Si applica nei casi in cui denominazioni d'origine protette (DOP) o indicazioni geografiche protette (IGP) siano state registrate in virtù della procedura prevista dai regolamenti UE. Le DOP/IGP registrate a livello dell'UE possono provenire da Stati membri dell'UE ma anche da paesi terzi.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, si applica anche ai MUE in conflitto con le IGP/DOP di paesi terzi che godono di protezione nell'UE grazie ad accordi internazionali di cui l'UE è firmataria.

## Articolo 7, paragrafo 1, Lettera j), RMUE, Ambito di applicazione

---



Se l'indicazione geografica è protetta solo nel paese terzo di origine ai sensi della legislazione nazionale, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE non si applica in quanto l'indicazione geografica di un paese terzo non è riconosciuta e tutelata *expressis verbis* dalla legislazione UE.

Le disposizioni dell'accordo TRIPs non sono idonee a creare diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto unionale.

# Ambito di applicazione: i Regolamenti UE



Protezione di categorie di prodotti, quali vini, liquori, vini aromatici e altri prodotti agricoli e alimentari:

Regolamento 110/2008 sulle indicazioni geografiche di bevande spiritose (definizione, descrizione, presentazione, etichettatura, e protezione)

Regolamento 1151/2012 sugli schemi di qualità di prodotti agricoli e alimentari, a protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati in relazione ai prodotti agricoli, a protezione delle indicazioni geografiche per i vini

Regolamento 251/2014 sulle indicazioni geografiche di vini aromatizzati (definizione, descrizione, presentazione, etichettatura, e protezione)

Oltre ad Accordi di cooperazione bi- e multilaterali (*cfr. infra*)



## E-BACCHUS – DOP/IGP per i vini

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?language=IT>

- comprende il registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche protette nell'UE ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- elenca le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi extra UE protette nell'UE dagli accordi bilaterali sugli scambi di vino conclusi tra l'UE e i paesi interessati;
- elenca le menzioni tradizionali protette nell'UE ai sensi del regolamento (CE) n. 1308/2013.

# Banche Dati denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette



## E-Spirit-Drinks – Bevande spiritose

Gestita dalla Commissione, accessibile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>

- Informazioni relative alle IGP registrate, nonché sulle relative domande, provenienti da Stati Membri UE e paesi terzi

Le IGP di *bevande spiritose* sono anche elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 (articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 110/2008), e successive modifiche 7, disponibile all'indirizzo:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R1067&qid=1481540527102&from=en>.



# Banche Dati denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette



## DOOR – Prodotti agro-alimentari

Gestita dalla Commissione, accessibile all'indirizzo:

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>

- Informazioni relative alle DOP/IGP per *prodotti agricoli e alimentari* **registrate** o richieste ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

## LISBON Express – Denominazioni di origine

<http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp>

Registrazioni internazionali di denominazioni di origine

# Indicazioni di provenienza geografica semplici



I concetti di DOP e IGP differiscono da quello della **indicazione di provenienza geografica semplice**.

**Poiché non esiste un nesso diretto tra una particolare qualità, la notorietà o un'altra caratteristica del prodotto e la sua origine geografica specifica**, le indicazioni di provenienza geografica non rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti UE\*

\*Articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013, Articolo 2 del regolamento (UE) n. 251/2004, Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e Articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

## Articolo 7, paragrafo 1 lettera c): indicazioni geografiche semplici



Le indicazioni geografiche semplici possono far sorgere obiezioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

[omissis, a) e b)]

c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, **la provenienza geografica**, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;



Esempi:

«Rioja» è una DOP di *vini* dal momento che designa un *vino* dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP.

Il vino prodotto a «Tabarca» - un'«indicazione geografica semplice» che designa una piccola isola vicino ad Alicante - non può fruire di una DOP/IGP se non soddisfa requisiti specifici.

«Queso Manchego» è una DOP relativa ai *formaggi* e denomina un prodotto dalle caratteristiche particolari rispondenti alla definizione di una DOP.

«Queso de Alicante» (un'«indicazione geografica semplice») non può fruire di una DOP/IGP in quanto non gode di tali caratteristiche e requisiti.

## Articolo 7, paragrafo 1 lettera c): indicazioni di provenienza geografica

---



I termini geografici meramente suggestivi o fantasiosi non dovrebbero essere rifiutati su questa base.

Vi sono però alcuni termini geografici, quali importanti luoghi geografici o regioni nonché paesi, che possono essere respinti – se domandati come marchi - semplicemente a causa del loro ampio riconoscimento e della loro notorietà per l'elevata qualità dei loro prodotti o servizi

Il caso **SUEDTIROL**

Il caso **COTTO D'ESTE**



Opposizioni e Nullità (Motivi relativi)

Costituiscono nuovi impedimenti relativi le indicazioni geografiche

Prima invocabili come segni non registrati ai sensi dell'Articolo 8(4), con l'obbligo di dimostrarne l'uso nel corso del commercio del pari che di un marchio (quindi con esiti incerti)

Ora l'Articolo 8, paragrafo 6, RMUE norma un impedimento specifico per le opposizioni basato su indicazioni geografiche anteriori.

L'Articolo 60, lettera d) (ex-53) RMUE introduce motivo di nullità relativa corrispondente (denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo).



## Osservazioni dei terzi

1. Tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi o organismi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali ai sensi degli articoli 5 e 7 il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.

Le persone e i gruppi o gli organismi di cui al primo comma non acquistano la qualità di parti nella procedura dinanzi all'Ufficio.

2. Le osservazioni dei terzi sono presentate prima della scadenza del termine di opposizione o, qualora sia stata fatta opposizione al marchio, prima dell'adozione della decisione finale sull'opposizione.

3. La presentazione di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dell'Ufficio di riaprire l'esame degli impedimenti assoluti di propria iniziativa in qualsiasi momento prima della registrazione, se del caso.

4. Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni. EUIPO ha facoltà di riaprire l'esame di un MUE in qualunque momento sino al momento della concessione.

# Marchi in conflitto con denominazioni di origine e indicazioni geografiche



## In Unione Europea:

Tutela di denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette:

- Impedimenti assoluti alla registrazione
- Impedimenti relativi alla registrazione
- Osservazioni dei terzi
- Opposizioni e Nullità
- Registrazioni per marchi collettivi

Disposizioni che disciplinano i conflitti fra DOP/IGP e i marchi: uso diretto, usurpativo, imitativo od evocativo di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; usi fuorvianti di segni ed elementi che siano associabili

Limiti alla tutela di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche (elementi descrittivi del nome del prodotto: **RON DE MALAGA, JAMBON D'ARDENNE**; termini dichiarati generici: **CHEDDAR, BRIE, GOUDA**)



# Denominazioni di origine: settore vitivinicolo



Ai sensi dell'Articolo 93 del regolamento UE n. 1308/2013:

Per quanto riguarda i vini:

(a) «**denominazione di origine**», il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese, che serve a designare un *vino* conforme ai seguenti requisiti:

i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e

iv) (iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*.

## Indicazioni geografiche: settore vitivinicolo



(b) «**indicazione geografica**», l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un *vino* conforme ai seguenti requisiti:

- i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
- ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;
- iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica; e
- iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

## Indicazioni di origine: settore agro-alimentare



Per quanto riguarda i **prodotti agricoli e alimentari**, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012, «**un'indicazione di origine**» è un nome che identifica un prodotto:

1. originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
2. la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
3. le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.



In via generale un'«**indicazione geografica**» è un nome che identifica un prodotto:

1. originario di un determinato luogo, regione o paese;
2. alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, notorietà o altre caratteristiche; e
3. la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica definita.

**La differenza tra IGP e DOP è che queste ultime hanno un legame più stretto con la zona.** Nel settore alimentare, DOP è il termine usato per descrivere i prodotti alimentari che vengono prodotti, trasformati e preparati in una data zona geografica con competenze comprovate. Una IGP indica un legame con la zona in almeno una delle fasi di produzione, trasformazione o preparazione. Le DOP hanno quindi un legame più forte con la zona geografica.

## Denominazioni di origine e indicazioni geografiche: uniformità della tutela



Questa distinzione non incide sul campo di applicazione della protezione, che è analoga sia per le DOP che per le IGP.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, si applica allo stesso modo a tutte le denominazioni di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sui *vini* e al regolamento (UE) n. 1151/2012 sui *prodotti agricoli e alimentari*, indipendentemente se siano registrate come DOP o IGP.

Il regolamento (CE) n. 110/2008 sugli *alcolici* e il regolamento (UE) n. 251/2014 sui *vini aromatizzati* riguardano solo le indicazioni geografiche (corrispondenti alle IGP) e non le DOP.

Nelle Direttive EUIPO, le denominazioni di origine protette (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) possono essere trattate collettivamente sotto la denominazione indicazioni geografiche.

# La protezione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche: fondamenti e obiettivi



Concessa alle DOP/IGP per proteggere, tra l'altro, gli **interessi legittimi dei consumatori e dei produttori**.

**Persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione**, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli (*cfr.* considerando 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012).

**Ha lo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori** (*cfr.* considerando 29 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e considerando 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013).

# Denominazioni di origine: Accordo di Lisbona



## **Accordo di Lisbona per la Protezione delle denominazioni di origine e la loro registrazione internazionale:**

### Articolo 2(1):

Il nome geografico di uno stato, regione o località che serve a designare un prodotto ivi originante, la qualità e le caratteristiche del quale sono dovute esclusivamente od essenzialmente all'ambiente geografico di origine, ivi compresi fattori naturali e umani.

### Articolo 8:

La registrazione internazionale di una denominazione d'origine può essere azionata nei confronti delle violazioni in ciascuno degli stati membri dell'Unione speciale, ai sensi delle leggi nazionali

## ...e indicazioni geografiche: l'Atto di Ginevra (maggio 2015)



**L'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona** sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, sottoscritto a maggio del 2015 da 15 firmatari (in Unione Europea, Italia, Francia, Ungheria e Portogallo) **consentirà l'ampliamento dell'ambito di protezione accordata a livello internazionale anche alle indicazioni geografiche** (Articoli 10 e 20).

Fra le altre novità introdotte dall'Atto di Ginevra anche la **possibilità per le organizzazioni intergovernative di accedere all'Accordo** e partecipare e avere diritto di voto nell'Assemblea dell'Unione speciale (articoli 22 e 28)\*.



## ...e Accordi di Cooperazione



**EU-CINA** (agri): concluso a giugno 2017 (dopo 10 anni circa di negoziazioni), ma ancora non attuato

100 prodotti UE (26 italiani, fra cui Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano) ed altrettanti prodotti cinesi saranno protetti da imitazioni e usurpazioni, ma non automaticamente (dalla pubblicazione della lista, procedura di contestazione tramite osservazioni, entro due mesi)

**EU-CANADA: Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)** concluso a maggio 2017, ancora non attuato

tutela delle indicazioni geografiche ampliata rispetto a quella già accordata a vini e distillati anche ad alcune categorie di prodotti agricoli e alimentari

tutela contro la confusione e la decettività (quanto all'origine)

tutela nelle procedure di opposizione amministrative e delle osservazioni di terzi



## TTIP TransAtlantic Trade and Investment Partnership

In stallo o definitivamente fallito?

Una delle aree di sostanziale disaccordo fra Unione Europea – ovvero taluni dei suoi Stati Membri - e gli Stati Uniti ha riguardato le Indicazioni Geografiche (IG), protette nella UE come DOP, IGP, STG col Regolamento (UE) n.1151/2012



## Articolo 74 RMUE

1. [...] Possono depositare marchi collettivi UE **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.

## Articolo 11 CPI

1. **I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi**, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.



Oggetto della tutela – Articolo 74 RMUE

1. Possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all'atto del deposito **e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese**

2. 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. Un marchio collettivo UE non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni**, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.



Oggetto della tutela - Articolo 11 CPI

1. I soggetti che svolgono la **funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi** ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, **un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.** In tal caso, peraltro, 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. [...]



Articolo 75 RMUE, Articoli 2(3) e 16 REMUE

1. Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 74, paragrafo 2, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.
3. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 207, paragrafo 2.



## Articolo 11 CPI

1. [...]

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari **devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda**

# Studi sulla protezione ed i controlli delle indicazioni geografiche



Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale presso l'EUIPO:

[Violazione delle indicazioni geografiche protette per vino, alcolici, prodotti agricoli e alimentari nell'Unione europea](#)

Il rapporto integra la relazione congiunta EUIPO/OCSE e mira sostanzialmente a valutare l'entità e il valore del mercato dei prodotti con indicazione geografica dell'UE e la quota dei prodotti in tale mercato che violano le indicazioni geografiche protette nell'UE. Lo studio ha altresì stimato che le ricadute di tali violazioni sui consumatori dell'UE equivalgono a perdite dell'ordine di 2,3 miliardi di EUR.

Il costo economico della violazione dei DPI nel settore degli alcolici e dei vini

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/observatory/resources/research-and-studies/ip\\_infringement/study8/wines\\_and\\_spirits\\_it.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/resources/research-and-studies/ip_infringement/study8/wines_and_spirits_it.pdf)





**Alessandra Romeo**

**Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx**

Via Maria Vittoria 18  
10123 Torino - Italia

Tel. +39.011.8392911

Fax +39.011.8392929

E-mail [a.romeo@bnaturin.com](mailto:a.romeo@bnaturin.com)

