

Denominazione d'origine o marchio? Dubbio amletico

Ultime decisioni in tema di marchi – 17 ottobre 2024



Marchi e IG: delimitiamo il campo

Marchio ≠ IG - uso autorizzato IG ≠ uso a titolo di marchio

4° Comm. Ricorso EUIPO, 3/09/2020, R 2751/2019-4 TORO DE PIEDRA:

As the appellant in its statement of grounds [...] correctly pointed out, it neither produces nor sells any wine under any of the two trade marks. It is, in accordance with its own words, merely certifying that the wines are used in accordance with the specification of the 'designation of origin' and the Use Regulation.

This is the core of any (protected) designation of origin and the European consumer is aware that a designation of origin does not indicate the commercial origin of a product; it is aware that such (protected) designation of origin guarantees that a product comes from a specific geographic area, has a specific quality and characteristic

Marchi e IG: delimitiamo il campo

Marchio ≠ IG - uso autorizzato IG ≠ uso a titolo di marchio (segue)

Consequently, the consumer will not understand the depiction of the two trade marks at stake on a bottle or promotional material, as can be seen in some of the evidence, as indicating the commercial origin of the products.

Consequently, the two trade marks were not used with respect to the goods protected in accordance with its essential function, the indication of origin, and for that reason already, the appellant was not able to proof genuine use of these two trade marks.

Marchi e IG: delimitiamo il campo

Protezione di una IG limitata ad elementi non generici

CGUE, 4/12/2019, C-432/18

è pacifico che il termine «aceto» è un termine comune, come già constatato dalla Corte [...]. Dall'altro lato, il termine «balsamico» è la traduzione, in lingua italiana, dell'aggettivo «balsamique», che non ha alcuna connotazione geografica e che, per quanto riguarda l'aceto, è comunemente usato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce. Si tratta quindi, anche in questo caso, di un termine comune ai sensi della giurisprudenza ricordata...

Marchi e IG: delimitiamo il campo

Protezione di una IG limitata ad elementi non generici (segue)

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)], deve essere interpretato nel senso che la protezione della denominazione «Aceto balsamico di Modena» non si estende all'utilizzo dei singoli termini non geografici della stessa.

Marchi e IG: delimitiamo il campo

Protezione di una IG non estesa a prodotti autorizzati

Direttive di esame EUIPO, 6.3.1.3

L'ambito di protezione delle IG in virtù dei regolamenti UE non può andare oltre quanto necessario per tutelare la funzione della IG, che consiste nel designare prodotti come provenienti da una particolare origine geografica e in possesso di speciali qualità ad essa connesse. A differenza di altri segni, le IG non sono usate per indicare l'origine commerciale dei prodotti e non offrono alcuna protezione a questo riguardo.

Marchi e IG: delimitiamo il campo

Protezione di una IG non estesa a prodotti autorizzati (segue)

Pertanto, ove l'indicazione di una domanda di MUE si limiti, in rapporto a prodotti identici a quelli coperti dalla IG, a prodotti in conformità all'indicazione della relativa IG, la funzione della IG in questione è tutelata in relazione a tali prodotti. Questo perché la domanda di MUE copre soltanto prodotti di quella particolare origine geografica e le speciali qualità ad essa connesse. Di conseguenza, un'opposizione contro una domanda di MUE che sia stata opportunamente limitata non sarà accolta.

...tutto chiaro...
...o quasi...



Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

ACETO BALSAMICO DI MODENA vs.



Opposizione n. 652019000074766, 06/12/2022

Protezione DOP ed evocazione della stessa (MODENA):



Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

ACETO BALSAMICO DI MODENA vs.



Marchio collettivo UE e rischio di confusione con lo stesso
(?)

Marchio collettivo UE che gode di rinomanza

Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

Valutazione rinomanza del marchio

A sostegno della rinomanza l'Opponente deposita la seguente documentazione - al netto degli elementi non rilevanti in questa sede o non suffragati da prove. Prova che il segno, nella versione della denominazione protetta, risulta "oggi tra le prime 5 indicazioni geografiche agroalimentari italiane per valore alla produzione che, nel caso di specie, supera i 95 milioni di litri e i 380 milioni di Euro...

Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

Valutazione rinomanza del marchio (segue)

...La rinomanza della IGP ACETO BALSAMICO DI MODENA è confermata dallo stesso Regolamento (CE) della Commissione n. 583/2009, che al considerando (8) riferisce quanto segue: "La Commissione ha chiesto il parere del Comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità, istituito con decisione 93/53/CL (4), circa l'osservanza delle condizioni di registrazione. Nel suo parere, emesso all'unanimità il 6 marzo 2006, il Comitato ha affermato che la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» gode di fama indiscussa sia sul mercato nazionale che su quelli esteri...

Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

Valutazione rinomanza del marchio (segue)

Sulla base degli elementi sopra richiamati, si ritiene che l'Opponente abbia convincentemente fornito la prova della rinomanza del proprio marchio "Aceto balsamico di Modena" nel mercato italiano.

Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

Valutazione rinomanza del marchio (segue)

[infra, sulla DOP]:

c. tale denominazione, lo si nota come elemento di cui tener conto nell'ambito della valutazione di "evocazione", può dirsi arcinota da parte del pubblico italiano (si preferisce non utilizzare, in questa sede, l'aggettivo "rinomata" onde non richiamare concetti utilizzati ai fini di altre, e diverse, analisi in sede di opposizione);

Aceto Balsamico di Modena ./ Cuore di Modena

Art. 74.2 Regolamento Marchio UE:

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.

Uso DOP da parte di soggetti autorizzati

=

**Uso marchio collettivo (che non può essere
invocato contro uso legittimo DOP)**

=

Rinomanza marchio collettivo

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

Provolone Valpadana

vs.

**Provolone
Amatriciano**



Opposizione n. 652019000176119, 08/04/2022

- Rischio di confusione con marchio UE registrato
- Evocazione della DOP

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

Dubbio preliminare

PROVOLONE AMATRICIANO dotato di carattere distintivo?

Apparentemente produzione tradizionale, da parte della depositante ma non solo

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano



vs.

**Provolone
Amatriciano**

- Analisi «tradizionale» su somiglianze visive, auditive e concettuali
- PROVOLONE considerato elemento distintivo principale

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

Confronto concettuale

...il segno del richiedente è composto dalla parola “PROVOLONE” che è il nome di formaggio di tipo crudo a pasta dura filata dura e compatta, di sapore dolce o piccante, prodotto in forme di solito sferoidali o oblunghe attraverso la lavorazione di latte vaccino intero; è altresì composto dalla parola “AMATRICIANO”, che significa di Amatrice, nel senso originario della città omonima laziale in provincia di Rieti; in sintesi il segno si riferisce ad un tipico formaggio con un’indicazione geografica localizzabile nei pressi del territorio della nota città del reatino.

VOCABOLARIO ON LINE

PROVOLÓNE

provolone **provolóne** s. m. [accr. di provola]. – Formaggio di tipo crudo a pasta filata dura e compatta, di sapore dolce o piccante, prodotto in forme di solito sferoidali o oblunghe con latte vaccino [...] intero (in passato anche di bufala)

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

Confronto concettuale (segue)

In sintesi il segno [dell'opponente] indica la denominazione di origine protetta del formaggio semiduro a pasta filata prodotto nelle province di Cremona, Brescia, Bergamo, Mantova e Lodi nella regione Lombardia; Verona, Vicenza, Padova e Rovigo nella regione Veneto; Piacenza, nella regione Emilia-Romagna; alcuni comuni della Provincia Autonoma di Trento (così alla voce “provolone” cfr. Treccani on line

<https://www.treccani.it/enciclopedia/provolone-valpadana-dop%28Dizionario-dei-prodotti-DOP-e-IGP%29/>).

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

Confronto concettuale (segue)

I segni condividono il medesimo nucleo semantico riferibile al noto formaggio tipico che risulta distintivo e differiscono per l'indicazione geografica di produzione; sono per questo da considerarsi simili in grado elevato.

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

Carattere distintivo

Nel caso in questione l'opponente ha invocato l'accresciuta distintività del proprio marchio che producendo tal fine significativa documentazione da cui emerge un uso intensivo del marchio del marchio in un arco temporale particolarmente significativo.

In considerazione dell'accresciuta distintività il marchio anteriore è da considerarsi come forte e con un ambito di tutela particolarmente ampio.

Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

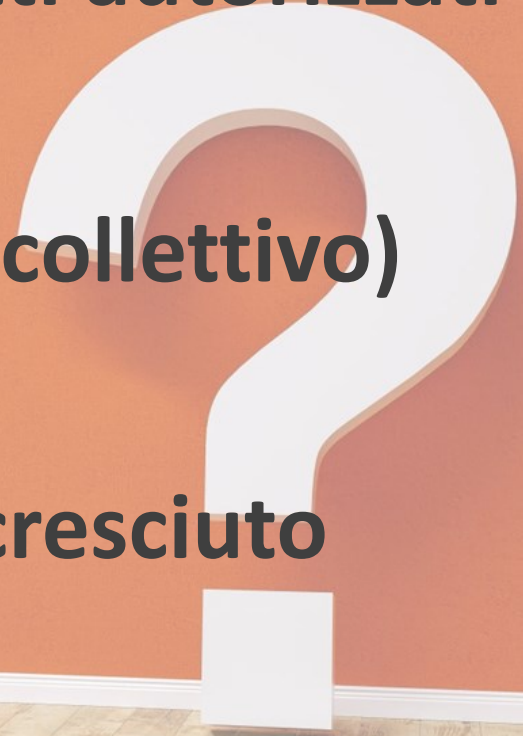
Uso DOP da parte di soggetti autorizzati

=

Uso marchio (nemmeno collettivo)

=

Carattere distintivo accresciuto



Provolone Valpadana ./ Provolone Amatriciano

**Provolone
Valpadana
(DOP)**

vs.

**Provolone
Amatriciano**

Si è visto nel corso dell'analisi delle singole componenti come il segno contestato presenti tutta la capacità evocativa essendo sicuramente presente un chiaro nesso logico come pure una significativa affinità dei prodotti (per alcuni addirittura una piena identità) con quelli posti a confronto. A tutti questi elementi si aggiunga a fortiori il comprovato rischio di confusione emerso dall'analisi ut supra confrontando il marchio comunitario n. 9593931 con il segno del richiedente.

Criticità

- Difficoltà a distinguere funzione e natura delle IG da quella dei marchi (collettivi o meno)
- Difficoltà a distinguere tra uso della IG da parte dei soggetti autorizzati (non necessariamente iscritti) e uso del marchio (eventualmente collettivo)
- Difficoltà (nonostante *Aceto Balsamico di Modena*) a identificare gli elementi proteggibili nelle IG (e nei marchi collegati)

Questioni aperte

TUE, 24/03/2021, T-282/19, «HALLOUMI»

...where an association applies for registration, as an EU collective mark, of a sign which may designate a geographical origin, it is therefore incumbent on it to ensure that that sign has elements which enable the consumer to distinguish the goods or services of its members from those of other undertakings...

...it should be noted [...] that the need for more extensive protection on the basis of EU trade mark law does not exist in the present case, since the rules governing protected designations of origin and protected geographical indications could provide sufficient protection outside the scope of trade mark law.

Questioni aperte

TUE, 13/09/2013, T-320/10, «CASTEL»

...As regards, more particularly, signs or indications which may serve to designate the geographical origin of the categories of goods in relation to which registration of the mark is applied for, especially geographical names, it is in the public interest that these remain available, not least because they may be an indication of the quality and other characteristics of the categories of goods concerned, and may also, in various ways, influence consumer tastes by, for instance, associating the goods with a place that may give rise to a favourable response...

Questioni aperte

- Marchi individuali che «duplicano» IG esclusi in assenza di elementi distintivi ulteriori, e limitati a prodotti IG
- Marchi collettivi che «duplicano» IG considerati scarsamente distintivi, e limitati a prodotti IG
- Protezione IG esclusa nei confronti di marchi limitati a prodotti IG

Spazio competitivo per registrazione e uso, per prodotti IG, di marchi che si riferiscono ad IG

Grazie per la vostra attenzione!

Dott. Giulio Martellini
g.martellini@ip-skill.it

