

LA SOVRAPPOSIZIONE DEL MARCHIO AGLI ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE: ALTERNATIVE E CUMULI DI TUTELA

Marchio e Indicazioni Geografiche: alternativi o complementari?

Emanuele Montelione

Avvocato e Consulente in Marchi e Disegni

PARLEREMO DI

- Marchi Geografici
- Marchi Collettivi
- Indicazioni Geografiche
- Denominazioni di origine (DOP) e Indicazioni Geografiche Protette
- Prodotti Tradizionali

MARCHI GEOGRAFICI

Art. 13, comma 1 CPI

“non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”

MARCHI GEOGRAFICI

NON POSSONO ESSERE MONOPOLIZZATE LE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE DI PROVENIENZA DI UN PRODOTTO

MARCHI GEOGRAFICI

Art. 21, CPI

“i diritti di marchio d'impresa registrato **non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica di indicazioni relative** alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla **provenienza geografica**, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio”

MARCHI GEOGRAFICI

È AMMESSO IL DOLUS BONUS



NAPAPIJRI

MARCHI GEOGRAFICI

È AMMESSO IL DOLUS BONUS



NESSUNA PRODUZIONE
IN QUEL LUOGO



TOPONIMO SCONOSCIUTO

MARCHI COLLETTIVI

La funzione giuridicamente protetta è quella di

GARANZIA QUALITATIVA

È necessario depositare un **regolamento d'uso** che individui gli **standard qualitativi** dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dal marchio, stabilisca un sistema di **controlli** e di **sanzioni**.

Nel sistema comunitario il soggetto **richiedente** Il marchio collettivo deve avere **natura associativa**

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 30 CPI

TUTELA

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

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

DIVIETO INGANNO DEL PUBBLICO

SFRUTTAMENTO INDEBITO DELLA REPUTAZIONE DI UN LUOGO

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 29 CPI

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.

DOP e IGP

PERCHÈ

←
In Italia consenso unanime per
ragioni culturali

Paesi anglosassoni: anche no!

→
Nell'UE strumento di approccio sistemico
alla tutela della salute, dell'ambiente
dell'agricoltura (PAC), dei consumatori, et cetera

DOP e IGP

TRE LIVELLI NORMATIVI + UNO

ITALIANO

INTERNAZIONALE

COMUNITARIO

...E REGIONALE

DOP e IGP

NORMATIVA ITALIANA

NO LEGGE QUADRO

IN PASSATO SI TUTELAVANO TRAMITE LEGGI AD HOC
O APPROFITTANDO DELLA SOTTOSCRIZIONE DI TRATTATI
INTERNAZIONALI

DOP e IGP

PRINCIPALE NORMATIVA INTERNAZIONALE



DOP e IGP

PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA

Regolamento (ue) n. 1151/2012
del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Libro verde e consultazione in itinere per prodotti non alimentari

DOP e IGP

PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA

DOP

“si intende per «denominazione d'origine»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;

DOP e IGP

PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA

IGP

«indicazione geografica»: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata

DOP e IGP

PRINCIPALE NORMATIVA COMUNITARIA

DOP

tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata

IGP

è sufficiente che la relativa qualità o reputazione possa essere attribuita all'origine geografica, e si ammette che parte del processo produttivo avvenga al di fuori di tale area

DOP e IGP

TANTA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA (tra cui)

FETA (ascesa, caduta e di nuovo ascesa di una DOP)

PILSNER (la “tenuta” dell’Accordo di Lisbona del 1958)

GORGONZOLA / CAMBOZOLA (la tenuta dell’Accordo di Stresa)

SPECK DELL’ALTO ADIGE (cross border injunction)

DOP e IGP

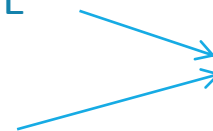
TANTA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA (tra cui)

PARMIGIANO/PARMESAN (una saga “risolta” a livello UE ma persa in molti Paesi extra UE)

RIOJA (la prima affermazione della Corte di Giustizia che le DOP sono diritti di proprietà industriale)

PROSCIUTTO DI PARMA A FETTE

PARMIGIANO GRATTUGIATO



anche la trasformazione
deve avvenire in loco

DOP e IGP

TANTA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA (tra cui)

GRANA PADANO/GRANA BIRAGHI
(anche GRANA da solo è marchio)

Anheuser-Busch / Budějovický Budvar
(vari casi in Italia e in Europa)

BAVARIA / Bayerisches Bier
(coesistenza)

RELAZIONE TRA DOP e IGP E MARCHI

PRIORITÀ TEMPORALE

POSSIBILE COESISTENZA

PRODOTTI TRADIZIONALI

IN ITALIA

Sono i prodotti agroalimentari le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultino consolidate nel tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un periodo non inferiore ai venticinque anni. Il "sistema" dei prodotti tradizionali è regolamentato dal decreto del 18 luglio 2000. L'Italia vanta oltre 4000 prodotti tradizionali.

PRODOTTI TRADIZIONALI

NEL DIRITTO COMUNITARIO
(REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012)

UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

Ottenuta con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrisponde a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o ottenuta da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

TRADIZIONE= ALMENO 30 ANNI

RELAZIONE TRA MARCHI E PRODOTTI TRADIZIONALI

I NOMI DEI PRODOTTI TRADIZIONALI SONO «NO PROPRIETARY NAMES»

POSSIBILE COESISTENZA CON MARCHI COLLETTIVI