



ITALIAN DAY

Camera di Commercio di Milano
6 ottobre 2015

***Marchi Comunitari e oltre:
la pratica UAMI e l'interferenza
Marchi - DOP / IGP***

Maria Luce CAPOSTAGNO

Di cosa parleremo:

Pratica *attuale* UAMI in relazione a
**marchi che consistono o contengono
termini geografici e
denominazioni/indicazioni geografiche:**

- **motivi assoluti**
- **motivi relativi**

+

Qualche *anticipazione* in merito alla *Riforma*

Motivi assoluti

Disposizioni normative rilevanti

➤ **TERMINI GEOGRAFICI**

- **Art. 7(1)(c) RMC** [*in, possibile, combinato disposto con Art. 7(3)RMC*]
- **Art. 7(1)(g) RMC**

➤ **INDICAZIONI/DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE**

- **Art. 7(1)(j) RMC**
- **Art. 7(1)(k) RMC**

Motivi assoluti

- **Art. 7(1)(c) RMC**: esclusi dalla registrazione i marchi composti *esclusivamente* da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare...la **provenienza geografica**

Termine geografico:

paese, regione, città', lago, fiume, ecc.

Motivi assoluti

Art. 7(1)(c) RMC: termini geografici

test di descrittività in relazione ai **P/S** e alla
percezione del **pubblico di riferimento**

- E' **ricosciuto** come un termine geografico (o un termine di fantasia)?
- Il termine geografico e' percepito come possibile **luogo di origine** dei P/S?
- Esiste un **nesso** tra il termine geografico e i P/S?

(C-108/97, CHIEMSEE; T-295/01 OLDENBURGER; T-379/03 CLOPPENBURG)

Motivi assoluti

Art. 7(1)(c) RMC: termini geografici

NO OK:

BRASIL (*cl. 33 whisky*, R- 434/2013)

PASSIONATELY SWISS (*cl 16, 35, 41, 43, 44*, T- 377/09)

THE SPIRIT OF CUBA (*cl. 33 rum*, T- 207/13)

Südtirol (*cl. 35, 39, 42*, R- 574/2013-G)

ROSA DI GORIZIA (*cl.29-33*, R- 2431/2014-5)

OK:

ALASKA (*acqua minerale*, T-226/2008)

PORT LOUIS (*tessile e abbigliamento*, T-230/06)

Motivi assoluti

Art. 7(3) RMC: termini geografici

**Possibilita' di ovviare all'obiezione
dimostrando il**

**“carattere distintivo acquisito
in seguito all'uso”**

effettuato *prima della data di deposito* del MC

Motivi assoluti

Eccezione:

Marchi collettivi (Art. 66 RMC)

**Marchi idonei a distinguere i P/S dei
membri dell'associazione titolare (fabbricanti,
produttori, ecc.) da quelli di altre imprese**

anche se

**segni o indicazioni che, nel commercio,
possono servire a**

designare la provenienza geografica dei P/S

Motivi assoluti

Possibile ingannevolezza ex art. 7(1)(g)RMC

**Marchi che possono indurre in errore il pubblico,
per esempio circa ...
la provenienza geografica dei P/S**

NON OBIEZIONI per

**marchi contenenti connotazioni «geografiche» concernenti
l'ubicazione del richiedente o il luogo di produzione dei P/S (ex.
MADE IN USA per abbigliamento, ma società con sede in Svezia)**

Motivi assoluti

INDICAZIONI/DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 7(1)(j) RMC:

i marchi dei **vini** che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli **alcolici** che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, *rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine;*

Art. 7(1)(k) RMC:

i marchi che contengono o consistono in una **DOP o IGP ex Reg. n. 510/2006** del Consiglio, in presenza di una delle **situazioni di cui all'articolo 13** e per **stesso tipo di prodotto** (purché MC depositato dopo data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione DOP/IGP)

Motivi assoluti

INDICAZIONI/DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE:

Approccio “*sistematico*”

Art. 7(1)(j) RMC (vini e alcolici, cioè marchi in classe 33) in combinato disposto con:

- **Vini: DOP/IGP ex Reg. 1308/2013** [v. art. 102(1) e art. 103(2)]
- **Bevande spiritose: IGP ex Reg. 110/2008** [v. art. 23(1) e art. 16]

Art. 7(1)(k) RMC (prodotti agro-alimentari, cioè marchi in classi 29-31) in combinato disposto con **DOP/IGP Reg. 1151/2012** [v. art. 13 e art. 14]

Motivi assoluti

DOP/IGP

VINI E BEVANDE SPIRITOSE – PRODOTTI AGROALIMENTARI

3 condizioni:

- 1) DOP/IGP **registrata in EU prima** della domanda di MC
- 2) Uso del MC deve integrare una delle **situazioni ex art. 103 Reg. 1308/2013 o art. 16 Reg. 110/2008 o art. 13 Reg. 1151/2012**
- 3) Domanda di MC per prodotti **identici o “comparabili”**

Motivi assoluti

DOP/IGP

1) DOP/IGP registrata in EU (ai sensi dei Regg. citati)

- se registrate anche a livello nazionale: principio del carattere “*esaustivo per natura*” della **legislazione UE** (v. **C-478/07 BUD**)
- se accordi tra singoli Stati Membri o Accordi internazionali sottoscritti da Stati Membri ma non da UE (v. *Accordo di Lisbona*): **NO art. 7(1)(j)(k)** [ma forse art. 7(1)(c) o 7(1)(g)]
- se registrate solo in un Paese Terzo: **NO art. 7(1)(j)(k)** [ma forse art. 7(1)(c) o 7(1)(g)]
- Se Accordi Paese Terzo-UE (ma non Regg. citati): valutare **contenuto dell'Accordo**

Motivi assoluti

DOP/IGP

1) DOP/IGP **registrata** in EU (ai sensi dei Regg. citati)

Se **depositata** ma non ancora registrata: **rifiuto provvisorio**
e solo se replica **sospensione**

Verifica:

Banche dati (gestite dalla Commissione Europea):

E-BACCHUS (*vini*)

E-SPIRIT-DRINKS (*bevande spiritose*)

DOOR (*agro-alimentari*)

Motivi assoluti

DOP/IGP

2) Uso del MC deve integrare una delle **situazioni ex art. 103 Reg. 1308/2013, art. 16 Reg. 110/2008, art. 13 Reg. 1151/2012**

- Il MC **consiste** in una intera DOP/IGP (“uso diretto”)
- Il MC **contiene**, inter alia, un’intera DOP/IGP (“uso diretto”/”indiretto”)
- Il MC contiene o consiste in una **imitazione o evocazione** della DOP/IGP
- Altre **indicazioni decettive**
- Sfruttamento della **notorietà** della DOP/IGP

Motivi assoluti

DOP/IGP

..situazioni ex art. 103 Reg. 1308/2013, art. 16 Reg. 110/2008, art. 13 Reg. 1151/2012

Il MC **consiste** in una intera DOP/IGP: ***obiezione ex art. 7(1)(j)(k)*** (e ***7(1)(c)RMC*** se marchio **individuale**, v. R 1073/2005-1 del 07/03/2006, **TEQUILA**; mentre se **marchio collettivo**: **OK** per art. 7(1)(c), v. **MADERA MC 3540911**).

Motivi assoluti

DOP/IGP

..situazioni ex art. 103 Reg. 1308/2013, art. 16 Reg. 110/2008, art. 13 Reg. 1151/2012

Il MC **contiene** un'intera **DOP/IGP** + **altri elementi** denominativi/figurativi: **sempre non registrabile**

IMPORTANTE: **indipendentemente** dalla distintività degli altri elementi, dal "ruolo" rivestito dalla DOP/IGP, dalle dimensioni, dalla posizione, ecc.



• *La Maison des Beaujolais* •

MC 1 561 646



R 1915/2013-5

Motivi assoluti

DOP/IGP

..situazioni ex art. 103 Reg. 1308/2013, art. 16 Reg. 110/2008, art. 13 Reg. 1151/2012

Il MC contiene o consiste in una **imitazione o evocazione** della DOP/IGP (anche se origine vera indicata; traduzione; “genere”, “tipo”, ecc.)

Evocazione: incorpori anche solo una parte della DOP/IGP in modo che il consumatore «*sia indotto ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce della denominazione*», anche in assenza di qualunque rischio di **confusione** (*sentenze del 04/03/1999, C-87/97, Gorgonzola/Cambozola, punto 25 e del 26/02/2008, C-132/05, Parmigiano Reggiano/Parmesan, punto 44*).

Motivi assoluti

DOP/IGP

..situazioni ex art. 103 Reg. 1308/2013, art. 16 Reg. 110/2008, art. 13 Reg. 1151/2012

Evocazione:

- a) Il MC incorpora la **parte geograficamente significativa** (non generico, ***T-291/03 GRANA BIRAGHI, 58-60***) della DOP/IGP o una **radice** o una **desinenza caratteristica** ;
- b) Il MC contiene un **aggettivo/sostantivo equivalente**;
- c) la DOP/IGP è una **traduzione** [***anche ex art. 7(1)(c)***] (***BORGOÑA traduzione spagnola di BOURGOGNE***);
- d) Il MC comprende anche un «**delocalizzatore**» («genere», «tipo», «stile») [***anche ex art. 7(1)(g)***] (v. ***RIOJA STYLE RED WINE***)

Motivi assoluti

DOP/IGP

Evocazione: esempi



TOROLOCO

DOP "Toro" (Spagna)
per vini
R-2462/2013-2



DOP "Chianti Classico"
per olio di oliva
R-426/2013-1

Motivi assoluti

DOP/IGP

Altre **indicazioni decettive** (ex: raffigurazione monumento emblematico) ;

Sfruttamento della **notorietà** della DOP/IGP (anche per prodotti diversi): ma nel contesto dei **motivi assoluti solo PRODOTTI IDENTICI o COMPARABILI** (v. art. 102 Reg. 1308: no registrazione come marchio solo per prodotti *“che rientrano in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II”*; v. art. 14 Reg. 1151: prodotti dello stesso tipo)

Motivi assoluti

DOP/IGP

Domanda di MC per prodotti **identici** o “*comparabili*”
(per **prodotti agro-alimentari**: anche nel caso in cui tali prodotti
siano utilizzati come **ingrediente “principale”**)

COGNAC II (C-4/10 e C-27/10): PRODOTTI COMPARABILI

- **caratteristiche oggettive comuni** (quali *metodo di elaborazione, aspetto fisico del prodotto o utilizzo delle stesse materie prime*);
- **occasioni di consumo** ampiamente **identiche**;
- **distribuiti** attraverso le stesse reti ed assoggettati a regole di **commercializzazione simili**

Motivi assoluti

DOP/IGP

Prodotti *“comparabili”* (NON SIMILI)

Esempi

Vino: tutti i tipi di vini (anche spumanti), il mosto d' uva, l' aceto di vino e le bevande a base di vino

Alcolici: tutti i tipi di bevande spiritose

Latte: formaggi e altri prodotti lattiero caseari

Frutta: fresca frutta conservata, congelata, essiccata e cotta

+ (per *prodotti agroalimentari*)

“ ingrediente ” commercialmente rilevante

(che determina la scelta del prodotto)

Ex: **mela per confettura**

Motivi assoluti

DOP/IGP

Divieto di registrazione basato sulla
non conformita' al disciplinare di produzione:

Se non vi sono motivi di rifiuto ex art. 7(1)(c)RMC
puo' essere possibile superare l'obiezione per mezzo di una

LIMITAZIONE :

Vino/Carne ecc..
conforme al disciplinare
della DOP/IGP ...

Motivi assoluti

DOP/IGP

Esempi di limitazioni

Se **VINO**: *Vino conforme al disciplinare della DOP/IGP “...”*

Se **BEVANDE ALCOLICHE**: *Vino conforme al disciplinare della DOP/IGP “...”; bevande alcoliche diverse dai vini*

Se **FRUTTA**: *Mele conformi al disciplinare della IGP “...”*

MA NO se:

- piu' di una DOP/IGP (ex. RIOJA SANTIAGO)
- DECETTIVITA' (IGP per rum e MC per whisky)

Motivi relativi

Procedimento di **Opposizione/Invalidita'** basato su:

- **Art. 8(1) o 8(5)RMC:** *marchio collettivo* anteriore
- **Art. 8(4) RMC:** *DOP/IGP* anteriore

Motivi relativi

Art. 8(4) RMC: *DOP/IGP*

- a) Marchio o altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale**
- b) Di portata non meramente locale**
- c) Diritti acquisiti prima del MC contestato**
- d) Diritto di vietare l'uso del marchio successivo in base alla legge nazionale**

CONDIZIONI CUMULATIVE

Motivi relativi

....Art. 8(4) RMC: **DOP/IGP**

DOP/IGP tutelate ai sensi dei **3 REGG. UE citati**
(sistema di protezione “*exhaustive in nature*”, v. **BUD**)

quindi:

solo quando **NON** esiste una **TUTELA UNIFORME a livello UE** per una certa categoria di prodotti (ad es. *prodotti artigianali, ma quindi non vini, alcolici e prodotti agro-alimentari*)

e' possibile invocare la **legge nazionale** (o un **accordo internazionale, se direttamente applicabile** all'UE o indicando la **legislazione nazionale**)

Motivi relativi

....Art. 8(4) RMC: ***DOP/IGP***

***Prova del diritto anteriore:
pubblicazione e registrazione
nella Gazzetta Ufficiale***

***(attenzione: estratti da E-BACCHUS, E-SPIRITS,
DOOR non sufficienti)***

+

Uso

Motivi relativi

....Art. 8(4) RMC: *DOP/IGP*

Disposizioni rilevanti:

quelle che vietano l'uso

art. 103 Reg. 1308/2013

art. 16 Reg. 110/2008

art. 13 Reg. 1151/2012

***(T-387/13 del 18/09/2015, Café de
Colombia/Colombiano House)***

Motivi relativi

....Art. 8(4) RMC: *DOP/IGP*

- domanda di MC **costituita** esclusivamente dall'intera DOP/IGP o con altre parole o elementi figurativi (uso diretto o indiretto) per **prodotti comparabili**, ma anche per **prodotti (e servizi) non comparabili se** sfruttamento della **notorietà** della DOP/IGP
- la domanda di MC contiene o consiste in **un'imitazione o un'evocazione** dell'IGP
- altre indicazioni e pratiche **ingannevoli**

Proposta di emendamento del RMC

Nuovo Art. 7(1)(j):

(j) trade marks which are excluded from registration pursuant to national or Union legislation or international agreements to which the Union or the Member State concerned is party, providing for protection of designations of origin and geographical indications

Ingloba gli attuali (j) e (k)

e

non distingue i settori

Nuovi Art. 7(1)(k) e (ka):

- (k) trade marks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is party, providing for **protection of traditional terms for wine**;*
- (ka) trade marks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is party, providing for protection of **traditional specialities guaranteed**;*

Introducono nel sistema del MC le

“**menzioni tradizionali per vini**” (ex art. 112 **Reg. 1308/2013**)

e le

“**specialita' tradizionali garantite**” (ex artt. 17-24 **Reg. 1151/2012**)

UAMI: probabilmente **approccio “sistematico”**

Nuovo Art. 8(4a):

4a. Upon opposition by any person authorised under the relevant law to exercise the rights flowing from a **protected designation of origin or a geographical indication**, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, *pursuant to Union legislation or the law of a Member State providing for the protection of designations of origin or geographical indications:*

- (i) an application for a designation of origin or a geographical indication had *already been submitted* according to Union legislation or the law of a Member State prior to the date of application for registration of the European Union trade mark or the date of the priority claimed for the application, subject to its subsequent registration;
- (ii) that designation of origin or geographical indication confers on this person *the right to prohibit the use of a subsequent trade mark*.

NON piu' bisogno di provare l'USO

(nella prassi commerciale di portata non meramente locale)

Nuovo Art. 74b:

- 1. A European Union certification mark shall be a European Union trade mark which is described as such when the mark is applied for and is capable of ***distinguishing goods or services which are certified by the proprietor of the mark in respect of material, mode of manufacture of goods or performance of services, quality, accuracy or other characteristics, with the exception of geographical origin***, from goods and services which are not so certified.
- 2. Any natural or legal person, including institutions, authorities and bodies governed by public law, may apply for European Union certification marks provided that ***this person does not carry on a business involving the supply of goods or services of the kind certified***.

Introduce nel sistema del MC i

“marchi di certificazione”



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)



UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE
NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

CONTACT US:

information@oami.europa.eu

e-businesshelp@oami.europa.eu



[twitter/oamitweets](https://twitter.com/oamitweets)



[youtube/oamitubes](https://youtube.com/oamitubes)

www.oami.europa.eu

Grazie