

# SPHERIENS

**La nuova casistica che interessa i motivi di opposizione e nullità di marchi registrati per contrasto e/o evocazione con i nomi geografici  
DOP e IGP**

**Avv. Edoardo Ormi**

Seminario INDICAM-Fondazione Forense Firenze, 16 gennaio 2024

- 1. DOP e IGP: quadro normativo, tutela e concetto di evocazione***
- 2. Novità in tema di motivi di opposizione per contrasto e/o evocazione con i nomi geografici DOP e IGP***
- 3. Novità in tema di nullità di marchi registrati per contrasto e/o evocazione con i nomi geografici DOP e IGP***

# 1. *DOP e IGP: quadro normativo, tutela e concetto di evocazione*



# Indicazioni geografiche

## ■ QUALIFICATE

segni a uso plurimo espressivi di un particolare legame (c.d. *milieu géographique*) tra il prodotto che contraddistinguono e il territorio di provenienza, da cui il prodotto deriva *i)* determinate caratteristiche merceologiche o qualità, in forza di fattori naturali (ambientali, geologici e climatici) e/o umani (tecniche e tradizioni produttive note e accreditate) tipici della zona geografica di provenienza; oppure *ii)* anche solo la sua reputazione

## ■ SEMPLICI

indicano la mera origine geografica del prodotto

# Diversi regimi di protezione (requisiti e ampiezza della tutela):

Accordi internazionali  
multilaterali o  
bilaterali («protezione  
su lista»), normativa  
europea e nazionale

Sistemi basati sulla  
registrazione VS  
sistemi che non  
presuppongono la  
registrazione

Tutela contro qualsiasi  
sfruttamento indebito  
della reputazione VS  
tutela limitata agli usi  
ingannevoli

## Accordi Internazionali (cenni)

- Convenzione d'Unione di Parigi (1883) e Accordo di Madrid (1891)
- Accordo TRIPs (1994) - Artt. 22 e ss  
«Indicazioni geografiche»: le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica ➡ *milieu géographique*
- Sistema di Lisbona: Accordo di Lisbona (1958) + Atto di Ginevra (2015)  
«Denominazioni di origine» (Accordo di Lisbona) e «Indicazioni geografiche» (Atto di Ginevra) ➡ *milieu géographique*

# I regolamenti eurounitari e le riforme

**Regolamento UE n. 1151/2012**  
(prodotti agricoli e alimentari + prodotti vitivinicoli aromatizzati)

**Regolamento UE n. 1308/2013**  
(prodotti vitivinicoli)

**Regolamento UE n. 787/2019**  
(bevande spiritose)

Nuovo Regolamento UE relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli

Regolamento UE 2023/2411 sulle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, applicabile con decorrenza dal 1° dicembre 2025

# Regolamento UE n. 1151/2012 (Art. 5)

Requisiti:

- Requisito del *milieu géographique*
- Registrazione della DOP/IGP
- Domanda di registrazione corredata da un disciplinare



**DOP**



nome che indentifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati, **le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani**, e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata

**IGP**



nome che indentifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente **attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche**, e la cui produzione si svolge **per almeno una** delle sue fasi nella zona geografica delimitata

# Tutela estesa a qualsiasi sfruttamento indebito della reputazione (art. 13.1)

DOP/IGP protette contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale **diretto o indiretto** di un nome registrato **per prodotti che non sono oggetto di registrazione qualora questi ultimi siano comparabili** ai prodotti registrati con tale nome **o l'uso di tale nome consente di sfruttare la notorietà del nome protetto**, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o **evocazione**, **anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata** o se il nome protetto è una **traduzione** o è **accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili**, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- 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, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, 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.

## Disciplina dei rapporti con i marchi commerciali

Non può essere registrato, o se registrato è annullato, il marchio posteriore il cui uso violerebbe l'articolo 13.1 e che riguarda un **prodotto dello stesso tipo** (art. 14.1).

# Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell'UE (RMUE)

## Conflitto tra un marchio UE e una DOP/IGP anteriore

**Impedimenti assoluti alla registrazione (art. 7.1, lett. j RMUE)** «Sono esclusi dalla registrazione... j) i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte»;

**Motivi di nullità assoluta (art. 59.1 RMUE)** «Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché: a) è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell'articolo 7» (richiamo alla lettera j sopra)

**Impedimenti relativi alla registrazione (art. 8.6 RMUE)** «In seguito all'opposizione di qualunque persona autorizzata dal diritto pertinente a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica, **il marchio depositato è escluso dalla registrazione** se e in quanto, ai sensi di della legislazione dell'Unione o del diritto di uno Stato membro in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: **(i)** era già stata presentata una domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale, **anteriamente** alla data della domanda di registrazione del marchio UE o alla data in cui è stato invocato un diritto di priorità per la domanda, purché successivamente sia avvenuta la registrazione; **(ii)** la denominazione di origine o l'indicazione geografica **conferisce il diritto di vietare l'uso** di un marchio successivo.»

**Motivi di nullità relativa (art. 60.1 RMUE)** «Su domanda presentata all'Ufficio o su domanda riconvenzionale in un'azione per contraffazione il marchio UE è dichiarato nullo allorché esiste: d) ... una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriore di cui all'articolo 8, paragrafo 6, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo.

**Usurpazione:** appropriazione della denominazione protetta, con conseguente indebita acquisizione di pregi e qualità non pertinenti.

**Imitazione:** simulazione, riproduzione di elementi così da richiamare alla mente il prodotto designato dalla Indicazione Geografica.

**Evocazione:** si ha evocazione se si crea nella mente del consumatore un'immagine che richiama in maniera diretta quella del prodotto che è protetto da DOP/IGP. CGUE: accertare se il consumatore, in presenza di una denominazione controversa, sia indotto ad avere direttamente in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione geografica protetta.

**CGUE, C-87/97, 4 marzo 1999**



**CGUE, C-44/17, 7 giugno 2018**



**CGUE, C-783/19, 9 settembre 2021**



- nesso sufficientemente chiaro e diretto (anche tra prodotti non strettamente affini)

# Nozione di evocazione - Regolamento (UE) 2023/2411

Articolo 40, Protezione delle indicazioni geografiche

*2. “Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si ritiene che l’evocazione di un’indicazione geografica abbia luogo, in particolare, laddove, agli occhi del consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, si crei un legame sufficientemente diretto e chiaro con il prodotto disciplinato dall’indicazione geografica registrata.”*

***2) Novità in tema di motivi di opposizione per contrasto e/o evocazione con i nomi geografici DOP e IGP***

# Il codice della proprietà industriale

## Art. 1 c.p.i.

### Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, **indicazioni geografiche, denominazioni di origine** [...]

## Sezione II – Indicazioni geografiche

### Art. 29 c.p.i.

Oggetto della tutela → *Milieu géographique*

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.



## Art. 30 c.p.i. 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.

\* D.lgs. 13 agosto 2010, n.131

## Art. 14.1 c.p.i. (PRE RIFORMA)

### Liceità e diritti di terzi

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;
- c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi;

*c-bis)* i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione Europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche\*;

*c-ter)* i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla normativa dell'Unione Europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle **menzioni tradizionali per i vini**\*;

*c-quater)* i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla normativa dell'Unione Europea relativa alla protezione delle **specialità tradizionali garantite** o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte\*;

\* D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15



## Nuova lett. b) dell'art. 14.1 c.p.i.

- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, **nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione Europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione Europea sono parte\***;

\* integrazione introdotta con Legge 24 luglio 2023, n. 102

## Novità in tema di opposizioni davanti all'UIBM

- Rimane possibilità di basarla su art. 14.1 lett. cbis a norma dell'art. 176.5 c.p.i. (che non comprende la lettera b).
- Ampliamento della legittimazione a proporre opposizione, aggiunta della lettera dbis all'art. 177 c.p.i.: sono legittimati all'opposizione: “... ***i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonché, in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.***”



## Ruolo centrale del MASAF

Importanza del Masaf confermata anche da nuovo art. 170 cpi, comma 2:

“2. per i marchi relativi a prodotti agricoli e a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che contengono o sono costituiti da denominazioni geografiche, l’Ufficio trasmette l’esemplare del marchio e ogni altra documentazione al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che esprime il proprio **parere vincolante** entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con le medesime modalità, esprime **parere vincolante al fine di accertare se la parola, la figura o il segno di cui è chiesta la registrazione come marchio costituisce usurpazione, imitazione o evocazione di indicazioni geografiche o indicazioni di origine**”.

***3. Novità in tema di nullità di marchi registrati per contrasto e/o evocazione con i nomi geografici DOP e IGP***

# Nullità di marchi registrati

- Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15 → «Sezione II-Bis Decadenza e **nullità dei marchi d'impresa registrati**» (artt. da 184-bis al 184-decies)
- Decreto 19 luglio 2022, n. 180, che ha modificato il Decreto 13 gennaio 2010 n. 33 → artt. da 63 bis a 63terdecies nel Regolamento di attuazione al Codice della Proprietà Industriale

Doppio Binario: procedimento amministrativo come alternativo all'azione giudiziaria (articoli 117 e ss c.p.i).

## Deposito dell'istanza di nullità (art. 184 bis c.p.i)

### 184bis

1 Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i **soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter** possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

[...]

3 Nei casi di cui al comma 1, la nullità del marchio può essere chiesta per i seguenti motivi:

- a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, ((10, commi 1 e 1-bis)), 13, commi 1, 2 e 3, **14, comma 1**, lettere a), **b), c-bis)**, c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);
- b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

[...]

# Legittimazione all'istanza di nullità (art. 184 ter c.p.i)

## Art. 184-ter

### Legittimazione all'istanza di decadenza o nullità

1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità:
  - a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, **lettera a)**, dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;
  - b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;

SPHERIENS

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

edoardo.ormi@spheriens.com

www.spheriens.com