

JACOBACCI
PARTNERS



Marchi, denominazioni d'origine ed indicazioni geografiche protette nel settore enologico

Camera di Commercio di Cuneo Sede di Alba
12 ottobre 2012

Avv. Claudia D'Alessio

Nel settore alimentare la contraffazione acquisisce connotati particolari.

Italian Sounding = dare immagine italiana ad un prodotto che italiano non è.

I casi che si riconducono all'interno dell'*Italian Sounding* sono in realtà molto diversi tra loro



Cosa fare?

I livelli su cui operare un intervento sono almeno tre:

- 1. Governativo**
- 2. Privato**
- 3. Misto**

Di grande attualità è l'Anti-Counterfeiting Trade Agreement (meglio noto come Acta), accordo commerciale plurilaterale volto a dettare norme più efficaci per contrastare la contraffazione e la pirateria informatica, al fine di tutelare copyright, proprietà intellettuali e brevetti su beni, servizi e attività legati alla rete.

Altro obiettivo dell'accordo è quello di **armonizzare le regole preesistenti con l'Accordo TRIP**

Quanto alla **parte privata** ecco che cosa in pratica è possibile fare:

1. Assicurare completezza e azionabilità al proprio portafoglio diritti di proprietà industriale.
2. Orientare sin dall'inizio la scelta del marchio e del confezionamento del prodotto evitando per quanto possibile messaggi generici in relazione all'italianità.
3. Fare evolvere il portafoglio di diritti in modo parallelo rispetto all'evoluzione del confezionamento.
4. Agire sulla base di un programma, e non per singole iniziative.

Quanto al **consumatore**, sfruttare meglio l'equazione
tracciabilità = sicurezza

Quindi, tracciabilità che incorpori tecnologie di
identificazione visibili, invisibili e forensi.

Quanto alle **tecnologie visibili**, tipici esempi sono sigilli,
ologrammi, codici alfa-numeric.

Quanto alle **tecnologie invisibili**.

Esempi tipici sono costituiti da traccianti, radiofrequenza
(RFID), inchiostri UV.

Quanto alle **tecnologie forensi**:

Possono esserlo sia le tecnologie visibili che quelle invisibili e la loro funzione è quella di assicurare l'integrità di un prodotto, risultando utilizzabile quale prova in questo senso anche nell'ambito di un procedimento giudiziale.

Consorzio per la Tutela dell'Asti

Il portafoglio marchi del Consorzio per la Tutela dell'Asti è costituito da domande e registrazioni di marchio aventi ad oggetto i seguenti segni distintivi:

- Il marchio verbale ASTI
- Il marchio verbale CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI

- Il marchio CONSORZIO DELL'ASTI (e figura)



- Il marchio CONSORZIO PER LA TUTELA DELL'ASTI (e figura)



- ❑ il marchio CONSORZIO DELL'ASTI D.O.C.G. (e figura), corrispondente all'attuale logo consortile



❑ I marchio CONSORZIO ASTI D.O.C.G.
BOLLICINE DOLCI NATURALI (e figura)



bollicine dolci naturali

❑ il marchio CONSORZIO ASTI D.O.C.G.
BOLLICINE NATURALMENTE DOLCI (e figura)



bollicine naturalmente dolci

Per assicurare forza e stabilità a questo portafoglio marchi è essenziale mantenere ed ove possibile sviluppare il legame con lo specifico luogo geografico espresso dal termine ASTI.

Marchi collettivi e di certificazione.

Il marchio collettivo, come conosciuto dall'**ordinamento italiano** e comunitario, assolve essenzialmente ad una funzione di garanzia circa la qualità e le caratteristiche intrinseche dei prodotti o dei servizi che contraddistingue.

Il marchio collettivo previsto dal nostro Codice di Proprietà Industriale infatti viene registrato, disciplinato e concesso in uso da parte di soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

Va chiarito che, per contro, in **ambito internazionale**, la nozione di marchio collettivo appare più ampia di quanto lo sia nel nostro ordinamento. Nella Convenzione d'Unione di Parigi, art. 7 bis impone soltanto agli Stati Membri di accertare la registrazione e la protezione di marchi collettivi lasciando poi ai singoli Stati il compito di individuare i termini e le condizioni di registrazione e tutela di tale marchio.

In **ambito comunitario**, la Direttiva 2008/95 individua il proprio ambito di applicazione includendo espressamente anche i marchi collettivi che vengono disciplinati a fianco di quelli di garanzia o di certificazione.

Indispensabile per la tutela del marchio collettivo è l'adozione di un regolamento d'uso del marchio che deve essere depositato unitamente alla domanda di deposito dinnanzi all'UIBM o dinnanzi all'Ufficio per l'Armonizzazione del mercato interno (UAMI), ovvero dinnanzi agli uffici competenti esteri a ricevere la domanda.

A fianco della protezione offerta dal portafoglio marchi esiste quella garantita dal riconoscimento della **denominazione d'origine** protetta ASTI.

Gli articoli 22, 23 e 24 dei TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) sono dedicati alle indicazioni geografiche/denominazioni d'origine protette; in particolare, per le parti di interesse:

(i) *“Ai fini del presente accordo, per **indicazioni geografiche** si intendono 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”* (art. 22, comma 1).

In relazione alle **indicazioni geografiche**, i Membri prevedono i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire:

- a) *l'uso nella designazione o presentazione di un prodotto di ogni elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di un'area geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da ingannare il pubblico sull'origine geografica del prodotto;*
- b) *Qualsiasi uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 10 bis della Convenzione di Parigi (1967).*

Un Membro rifiuta o dichiara nulla, ex officio se la sua legislazione lo consente oppure su richiesta di una parte interessata, la registrazione di un marchio che contiene o consiste in un'indicazione geografica in relazione a prodotti non originari del territorio indicato, se l'uso dell'indicazione del marchio per tali prodotti nel Membro in questione è tale da ingannare il pubblico sull'effettivo luogo d'origine (art. 22, comma 2, riportati per le parti qui di interesse).

(ii) *“Ciascun Membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica che identifichi dei vini, per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici, per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o “simili”.*

La registrazione di un marchio per vini che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi dei vini o di un marchio per alcolici che contenga o consista in un’indicazione geografica che identifichi degli alcolici è rifiutata o dichiarata nulla, ex officio se la legislazione di un Membro lo consente o su richiesta di una parte interessata, per i vini o gli alcolici la cui origine non corrisponda alle indicazioni” (art. 23, comma 1 e 2, riportati per le parti qui di interesse).

I Membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell'art. 23. (omissis) art. 24, comma 1 riportato per le parti qui di interesse.

A livello comunitario il Regolamento CE n. 479/2008 del 29 aprile 2008 (relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo) all'art. 34, comma 1, lettera a) definisce con "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 di cui all’art. 33, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

- (i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente ed esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed 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 a zona geografica;*
- (iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie vitis vinifera”.*

La definizione di indicazione geografica è identica a quella degli Accordi TRIPS, salvo essere completata dalle condizioni seguenti: che le uve da cui il vino è ottenuto devono provenire per almeno l’85% esclusivamente da tale zona geografica; che sussistano circostanze identiche a quelle espresse ai punti (iii) e (iv) della lettera a) dianzi citati.

“A livello italiano il D. Lgs. 61/2010 definisce all’art. 1 le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette nel seguente modo:

*“1. per denominazioni di origine protetta (**DOP**) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente all’ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’art. 118 – ter paragrafo 2 del Regolamento CE n. 1234/2007.*

*2. Per indicazione geografica protetta (**IGP**) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona.
(omissis)”.*

Il medesimo D. Lgs. dispone, per quanto qui di interesse, in relazione agli ambiti territoriali all'art. 4:

“1. le zone di produzione e le denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche”.

Infine, l'art. 3 classifica le **DOCG** e le **DOC** quali menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP, come regolamentati dalla Comunità Europea.

Alcune raccomandazioni pratiche:

1. fotografare la situazione esterna ed interna all'azienda: analisi portafoglio IP, prodotti, licenze, logistica produttiva e distributiva;
2. adottare un mix di tecnologie visibili ed invisibili che consentano di definire con chiarezza il livello di coinvolgimento dei consumatori che si vuole ottenere;
3. evolvere le tecnologie di tracciabilità e di identificazione dei prodotti;
4. diffondere all'interno dell'azienda consapevolezza circa obiettivi condivisi e risultati conseguiti.



- Claudia D'Alessio – cdalessio@jacobacci.com

Associato, Abilitata all'esercizio della professione forense,
Avvocato , LL.M.

Claudia si è laureata in legge presso l'Università di Bari nel 2002
ed ha superato l'Esame d'Avvocato nel 2005.

Lingue: madrelingua italiana, fluente in inglese e francese

Sede: Torino

Grazie per
l'attenzione