



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti
- Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei
Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano
Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti
- Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda.
- Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi

| | |
|--|---------|
| Una svolta nella lunga storia dell'eligibility negli Stati Uniti | Pag. 1 |
| Angela Gagliolo | |
| Il patent mediation and arbitration center annesso al tribunale unificato dei brevetti europei Il rapporto con la nuova mediazione e arbitrato italiano Il ruolo del consulente in proprietà industriale sezione brevetti | Pag. 5 |
| Pierfrancesco C. Fasano | |
| Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati: un lungo viaggio tra Andorra ed Islanda | Pag. 11 |
| Liliana Martari e Mauro Delluniversità | |
| Taleggio e dintorni: nomi di dominio tra indicazioni geografiche, denominazioni di origine ed elementi descrittivi | Pag. 13 |
| Simone Ferrante e Gioia Perucci | |
| Il packaging dei prodotti alimentari Un design dal carattere individuale? Presupposti di tutela delle confezioni di prodotti come design | Pag. 16 |
| Marta Manfrin | |
| “Online does not mean free”: l'uso delle fotografie nella comunicazione commerciale. Riflessioni tra diritto d'autore, diritti di immagine e disciplina dei beni culturali | Pag. 20 |
| Francesca Milani | |
| Il punto sull'attuazione della direttiva UE 2019/2161 “Omnibus”, tra profili IP ed enforcement individuale | Pag. 25 |
| Stefano Conti e Francesco Chrisam | |
| L'attività inventiva nei composti farmaceutici: il nuovo approccio cinese. | Pag. 28 |
| Marco De Biase | |
| La nuova sfida per i marchi: il metaverso | Pag. 31 |
| Paola Bonalume | |
| Metaverso, una questione online: da metaverse.net alla riassegnazione di mymetaversefb.com | Pag. 35 |
| Claudio Tamburrino | |
| Il Brevetto: Strumento Flessibile in Ambito Industriale | Pag. 37 |
| Davide Aldo Falzoni | |
| Give me five or take five: marchio o non marchio? Questo è il dilemma | Pag. 39 |
| Carlo Lamantea e Olivia Pelo | |
| La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio | Pag. 42 |
| Paolo Veronesi | |

La tutela delle menzioni tradizionali dei vini e l'interferenza con il diritto di marchio

Inquadramento normativo

Le Menzioni Tradizionali dei Vini (qui di seguito MTV) rappresentano un profilo particolare della più ampia categoria delle Indicazioni Geografiche, che a loro volta si suddividono in Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).

La definizione di “*menzione tradizionale*” si trova all’art. 112 del Regolamento (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 sull’organizzazione comune dei mercati agricoli (OCM):

Per “menzione tradizionale” si intende l’espressione usata tradizionalmente negli Stati membri, in relazione ai prodotti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, per indicare: a) che il prodotto reca una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta dal diritto unionale o nazionale, o b) il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta.

I prodotti di cui all’art. 92 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1308/2013 sono “vino, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità, vino spumante aromatico di qualità, vino frizzante, vino frizzante gassificato, mosto di uve parzialmente fermentato, vino di uve appassite, vino di uve stramature”.

Le MTV in pratica sono **informazioni aggiuntive in etichetta e relative ad espressioni utilizzate tradizionalmente negli Stati membri dell’UE**. In realtà l’Italia è il Paese che ha un numero maggiore di MTV rispetto agli altri paesi dell’Unione Europea: ad oggi sono registrate 80 MTV italiane.

Le MTV di cui all’Allegato XII dell’abrogato Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009 sono automaticamente protette ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Delegato (UE) 2019/33 del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, mentre per quelle nuove vige la procedura di esame descritta all’articolo 24 e seguenti dello stesso Regolamento Delegato (UE) 2019/33. I richiedenti possono essere le autorità competenti degli Stati

membri o dei paesi terzi ovvero le organizzazioni professionali stabilite nei paesi terzi possono chiedere la protezione di una MTV (art. 25, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2019/33).

Vi sono quindi due tipologie di MTV: per limitarci all’Italia la prima è quella che include nomi come “*Denominazione di Origine Controllata (D.O.C.)*” e “*Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.)*”, mentre la seconda prevede nomi come “*Classico*”, “*Riserva*”, “*Superiore*”, “*Novello*”, “*Passito*”, “*Amarone*”, “*Chiaretto*”, “*Gutturnio*”, “*Lacrima*”, “*Sangue di Giuda*”, “*Torcolato*”, “*Vendemmia Tardiva*”, “*Vin Santo*” e altri ancora.

C’è un database europeo di pubblico accesso dove si possono controllare tutte le MTV protette a livello europeo: cfr. <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/>.

A livello nazionale la legge 12 dicembre 2016 n. 238 (“Testo Unico del Vino” - TUV) non fornisce una definizione di MTV. L’art. 28, comma 2 e 3, del TUV dice che “*Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP*”. Il successivo art. 31 del TUV parla di “*menzione*” per “*riserva*”, “*superiore*”, “*novello*”, “*passito*”, “*Gran Selezione*”. Si noti il mancato coordinamento della disciplina del TUV con la normativa europea: nel TUV in relazione a “*classico*” si parla di “*specificazione*” e non di “*menzione*” (pur essendo “*classico*” una MTV europea); si fa riferimento alla menzione “*vigna*”, che non è una MTV nel senso sopra definito e la menzione “*Gran Selezione*” non è ad oggi protetta a livello europeo.

Risulta interessante l’Allegato 6 del Decreto 13 agosto 2012 del Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF) che concerne l’etichettatura e presentazione dei vini DOP e IGP, nel quale c’è l’“*Elenco delle menzioni tradizionali distintive costituenti una DOP ai sensi art. 118 ter, par. 2, del Reg. CE n. 1234/2007 e art. 19, par. 3, del regolamento 607/2009 (art. 14, comma 1, del decreto)*”: Barco Reale, Brunello, Cacc’e mitte, Est!Est!Est!!!, Montefiascone, Morellino, Sforzato o Sfursàt, Vino Nobile. Queste MTV distintive fanno appunto parte di DOP più complesse. Tuttavia, nessuna delle citate menzioni ai sensi del Decreto 13 agosto 2012 è una MTV protetta a livello europeo.

Piuttosto si tratta di nomi distintivi all'interno delle rispettive DOP.

MTV e i diritti di proprietà industriale

Le MTV non compaiono nell'elenco dei diritti di proprietà industriale di cui all'art. 1 del Decreto Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale, qui di seguito CPI), diversamente dalle indicazioni geografiche e dalle denominazioni di origine. Ricordiamo che il sistema di protezione in UE per le DOP e IGP nel settore dei vini ha una natura esaustiva, come confermato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza del 14/09/2017 nel caso C-56/16 P, PORT CHARLOTTE, paragrafo 76). Per definire le DOP e IGP dei vini il TUV rimanda espressamente all'art. 93 del Regolamento (UE) 1308/2013. Possiamo ritenere che per analogia lo stesso dicasi per le MTV, nel senso che quanto previsto a livello europeo abbia una natura esaustiva.

Una peculiarità delle MTV italiane è data dal fatto che vi sono numerosi casi in cui questi termini sono entrati a far parte di denominazioni di origine protette quali componenti distintive e spesso predominanti. Ci riferiamo ad esempio ad AMARONE in AMARONE DELLA VALPOLICELLA, BUTTAFUOCO in BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE, CANNELLINO in CANNELLINO DI FRASCATI, CERASUOLO in CERASUOLO DI VITTORIA, SCIACCHETRA' in CINQUE TERRE SCIACCHETRA', FIOR D'ARANCIO in FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI, LACRIMA in LACRIMA DI MORRO D'ALBA, RECIOTO in RECIOTO DELLA VALPOLICELLA, RECIOTO DI SOAVE E RECIOTO DI GAMBELLARA. Diverso il caso singolare del vino GUTTURNIO, che è sia una MTV sia una Denominazione di Origine protetta senza ulteriori elementi.

Il punto è capire se AMARONE, BUTTAFUOCO, CANNELLINO, CERASUOLO, SCIACCHETRA' e così via siano proteggibili come MTV e/o come componenti delle DOP alle quali sono collegate. La questione è importante perché vedremo fra breve che la tutela delle MTV è comunque meno estesa e penetrante di quella riservata alle DOP.

L'art. 19, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 607/2009 del 14 luglio 2009, peraltro abrogato, recitava:

*“La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica **si applica al nome intero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi.** Non sono protetti gli elementi non distintivi o generici di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta”.*

Il recente Regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021 che ha modificato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 ha adottato una nuova definizione di “denominazione di origine” per i vini, che è ora “(...) *un nome, **compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1**”.* La giurisprudenza europea è costante nella protezione delle singole componenti distintive di una DOP (sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 giugno 1998 nel caso C-129/97 e C-130/97, Chiciak e Fol, paragrafo 38; sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 12 settembre 2007 nel caso T-291/03, caso GRANA BIRAGHI, paragrafi 62-67; sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2017 nel caso T-828/16, TORTA DEL CASAR, paragrafo 62).

Non vi è quindi dubbio che la denominazione di origine può essere costituita, in via esclusiva o in combinazione con ulteriori elementi denominativi, da un nome usato tradizionalmente (e quindi da una Menzione Tradizionale). Da ciò consegue che le MTV, a condizione che siano di per sé distintive, possono accedere alla tutela garantita alle DOP. Ciò è particolarmente importante per l'Italia, vista l'importanza e il numero elevato dei nomi usati tradizionalmente nel mondo del vino.

La tutela delle MTV è disciplinata all'articolo 113, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1308/2013: *“Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda contro: a) qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione”, “gusto”, “come” o simili; b) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi; c) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore e, in particolare, che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta”.*

Questa norma è simile all'art. 103, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 1308/2013 sulla tutela di DOP e IGP ma differisce da esso in quanto (1) non è prevista la protezione per le MTV contro “qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto della denominazione protetta, ivi compreso l'impiego per prodotti utilizzati come ingredienti: i) per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta; o ii) nella misura in cui tale uso sfrutti, indebolisca o svigorisca la notorietà di una denominazione d'origine

o di una indicazione geografica”; 2) la tutela contro l’evocazione non è espressamente menzionata, (3) la tutela non si estende alle traduzioni; (4) la protezione è prevista solo per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda.

Per ciò che riguarda il punto 4 di cui sopra, analogamente l’ articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione si riferisce a un prodotto che rientra in una di queste categorie. È interpretazione dell’EUIPO che, a differenza del caso delle Indicazioni Geografiche, **non si possono sollevare obiezioni basate su conflitti con le MTV per prodotti comparabili**. Tuttavia, vanno sollevate obiezioni contro qualsiasi prodotto di riferimento di cui al citato articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1308/2013 del Consiglio.

Sul conflitto marchi vs Menzioni Tradizionali, l’art. 7 (1) (k) del RMUE (Regolamento (UE) 2017/1001 del 14 giugno 2017) prevede che non possano essere registrati i *“marchi che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte”*.

Per la normativa unionale:

- a. si tratta di un impedimento assoluto alla registrazione;
- b. non è possibile presentare opposizione sulla base di una Menzione Tradizionale;
- c. è naturalmente possibile presentare le osservazioni di terzi sulla base di una Menzione Tradizionale anteriore;
- d. è prevista la possibilità di presentare un’azione di nullità contro un marchio in conflitto con una Menzione Tradizionale anteriore.

Analogamente in Italia il Decr. Legislativo 20 Febbraio 2019 n. 15 ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/2436 apportando modifiche al Decr. Legislativo 10 Febbraio 2005 n. 30 (CPI). È stata così aggiunta la lettera c-ter al comma 1 dell’art. 14 CPI:

*“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: (...) 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”**.*

In virtù del citato art. 14, comma i, lettera c-ter CPI il conflitto con una Menzione Tradizionale è ora un **impedimento assoluto** alla registrazione di un marchio italiano ed è possibile presentare osservazioni di terzi, nonché si potrà depositare un’istanza per la dichiarazione di nullità di un marchio italiano ex art.

184-bis, 1° comma, lettera a) che richiama il conflitto ex art. 14, comma i, lettera c-ter CPI. Non è invece possibile presentare opposizione ad un marchio italiano in conflitto con una Menzione Tradizionale, non essendo configurabile un impedimento relativo alla registrazione.

Per completezza segnaliamo anche che un riferimento ai marchi collettivi si trova nella nuova disciplina del marchio collettivo italiano: il nuovo art. 1-bis dell’art. 157 CPI alla lettera h) prevede che *“Il regolamento d’uso dei marchi collettivi di cui all’articolo 11 contiene le seguenti indicazioni: (...) h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini”*.

Interferenza tra MTV e marchi a livello di esame presso l’EUIPO

Analizziamo ora brevemente la **prassi dell’EUIPO nella valutazione dei conflitti fra i marchi e le Menzioni Tradizionali**, che è di un certo interesse ed appare costante ed uniforme.

Fra i vari casi che possiamo citare a titolo esemplificativo, il marchio dell’Unione Europea **LAS VILLAS** non è stato ritenuto in conflitto con la MTV *“VILLAGES”* (di origine francese) in quanto come si è visto non c’è tutela per le traduzioni delle MTV (decisione del 26.06.2020 sull’azione di nullità C 32 583). In sede di esame, il marchio dell’Unione Europea **MACS RESERVE** (reg. n. 17902107) è stato concesso solo per *“whisky”* nella classe 33 e non per vini, come originariamente richiesto, in quanto la parola RESERVE è una MTV (di origine austriaca) riservata ai vini. Se la domanda fosse stata limitata a *“Wine complying with the definitions/conditions of use of the traditional term for wine ‘Reserve’ ”* essa sarebbe stata accolta. Lo stesso è accaduto per la domanda dell’Unione Europea n. 18693688 per il marchio **SUPREME RESERVA**, a causa del conflitto con la MTV *“RESERVA”* (di origine portoghese). In assenza di apposita limitazione, la domanda per *“vini”* è stata rigettata.

La domanda n. 18154695 per il marchio dell’UE **CLOS ADELE** è stata rigettata per il conflitto con la MTV CLOS (di origine francese). Anche la domanda n. 18693688 per il marchio dell’UE **CAVA DE GARDA SUPERIOR** è stata rigettata a causa della presenza nel marchio della MTV *“SUPERIOR”* (di origine spagnola e portoghese). L’estensione all’UE n. WO1397238 per il marchio **FINE D’ALIENOR e figura** è stata parzialmente respinta per i vini nella classe 33

in quanto FINE è una MTV strettamente connessa alla DOP italiana "MARSALA". Infine, la domanda per il marchio dell'UE N. 18494595 **DON SALIS CANNONAU DI SARDEGNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA e figura** è stata respinta anche per la presenza della MTV "DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA". In tale caso l'Esaminatore europeo conclude che *"il segno fa un uso improprio della menzione tradizionale per i vini «denominazione d'origine controllata». La menzione è protetta per i vini a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17/12/2013" (..) Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né una limitazione valida come suggerito nella lettera di obiezione, l'Ufficio ha deciso di mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto"*.

Conclusioni

I marchi del settore vitivinicolo richiedono un'attenzione particolare al fine di evitare conflitti non solo con Indicazioni Geografiche anteriori, ma anche con le MTV. Sugeriamo quindi in primo luogo di verificare preliminarmente sul database delle MTV al sito citato in precedenza che il marchio da depositare non contenga o sia costituito da termini in conflitto con anteriori MTV (che includono anche quelli protetti tramite accordi bilaterali fra l'Unione Europea e stati terzi) e poi, nel caso ci fosse un contrasto con una MTV, di limitare la rivendicazione della domanda di registrazione del marchio dell'Unione Europea a *"vini (o gli altri prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1308/2013) in conformità alla definizione/condizioni di uso della Menzione Tradizionale..."*. Per l'Italia sarà necessario tener conto della sentenza della Corte di Cassazione n. 12848 del 4 maggio 2019 (caso dell'Aceto Balsamico di Modena) che sembra vietare la *"rimodulazione dell'elenco dei prodotti e servizi oggetto della Classificazione di Nizza, non per genere, ma per caratteristiche ulteriori specifiche"*.

Paolo Veronesi



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Mauro Delluniversità, Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo,
Gian Tomaso Masala, Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com