



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

in questo numero

Assemblea degli iscritti 2025

Tutela del Design in Europa: Le modifiche al
Regolamento (CE) n. 6/2002

Il test degli equivalenti secondo l'UPC

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea
su "Quevedo Port" e la protezione della
Denominazione di Origine Protetta (DOP)



Assemblea degli iscritti 2025	Pag. 1
Dott.ssa Giuliana Caruso	
Tutela del Design in Europa: Le modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002	Pag. 2
Ing. Erika Andreotti, Ing. Arch. Sara De Filippis	
Il test degli equivalenti secondo l'UPC	Pag. 7
Ing. Guglielmo Milan	
La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP).....	Pag. 9
Avv. Paolo Veronesi, Mauro Delluniversità	
Riassegnazione di nome a dominio Laboratoire Terravita v. Thierry Le Spa.....	Pag. 11
Mauro Delluniversità	
Storica sentenza in Cina sulla violazione del copyright da parte di una piattaforma di IA generativa.....	Pag. 13
Dott. Marco De Biase	
Il braccio "telescopico" della giustizia europea in materia di contraffazione	Pag. 16
Ing. Michele De Giorgi	
Bevande alcoliche ed analcoliche: il punto di vista dell'EUIPO	Pag. 19
Avv. Mariella Caramelli	
Un nuovo capitolo di Hermès e della Birkin tra moda, diritto d'autore ed NFT	Pag. 21
Dott. Carlo Lamantea, Mauro Delluniversità	
Digital Services ACT (DSA) e la gestione dei reclami tramite ADR	Pag. 23
D.ssa Giovanna Del Bene	
Tutela dei Marchi Farmaceutici e Lotta al Mercato illecito: Casistica e Prospettive	Pag. 26
Dott.ssa Laura Pedemonte	
Le implicazioni giuridiche dei deepfake: diritto d'autore, diritti della personalità e strumenti di contrasto.....	Pag. 29
Mauro Delluniversità	
La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore	Pag. 32
Avv. Paolo Veronesi	
Device mark can be protected by copyright in China.....	Pag. 36
Yunze Lian	
Relazioni gruppi di studio	Pag. 38



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

La sentenza del Tribunale dell'Unione Europea su "Quevedo Port" e la protezione della Denominazione di Origine Protetta (DOP)

Il Tribunale dell'Unione Europea si è recentemente pronunciato su un caso riguardante la **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** del vino Porto e la richiesta di registrazione del marchio "Quevedo Port" da parte di un produttore portoghese, **Vinoquel Vinhos Oscar Quevedo**, per il vino e l'olio d'oliva. La sentenza ha affrontato temi legati alla **somiglianza tra i segni** e alla **protezione della reputazione delle DOP**.

I fatti

Il **vino Porto** è un vino fortificato e dolce prodotto esclusivamente con uve provenienti dalla regione del Douro, nel nord del Portogallo. La DOP "Porto/Port" è stata registrata a livello europeo nel 1991.

Il 26 aprile 2021, **Vinoquel Vinhos Oscar Quevedo** ha presentato una domanda di registrazione di un marchio UE per la parola "**Quevedo Port**" per vino (in classe 33) e olio d'oliva (in classe 29). L'**Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto**, ente responsabile della protezione del vino Porto, ha presentato opposizione alla registrazione, contestando esclusivamente la parte relativa all'olio d'oliva, basandosi sulla protezione della DOP "Porto/Port" registrata per il vino.

L'opposizione è stata respinta dalla Divisione di opposizione dell'EUIPO, e l'appello contro tale decisione è stato anch'esso rigettato dalla Commissione di **ricorso** dell'EUIPO. L'Istituto ha quindi presentato ricorso al Tribunale dell'Unione Europea, sostenendo un'applicazione errata delle disposizioni del **Regolamento UE n. 1308/2013**, in particolare degli articoli 103(2)(a)(ii) **sullo sfruttamento della reputazione** e 103(2)(b) **sull'evocazione**.

La decisione del Tribunale

Somiglianza tra i segni

Il Tribunale ha iniziato con una valutazione della somiglianza tra i segni "Port" e "Quevedo Port". Sebbene l'elemento "Port" del marchio contestato riproducesse integralmente la DOP precedente, il Tribunale ha rilevato che la parte "Quevedo" fosse significativamente distintiva, essendo quasi il doppio più lunga e differente dal concetto di vino Porto di qualità. Inoltre, la comparazione concettuale tra i due segni non era possibile, poiché "Quevedo Port" veniva percepito come un'unica entità logica e concettuale,

distinta dalla DOP del vino.

Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che la somiglianza tra i segni non fosse sufficiente per qualificare l'uso del marchio contestato come "uso commerciale **diretto**" ai sensi dell'articolo 103(2)(a)(ii) del Regolamento UE n. 1308/2013.

Sfruttamento della reputazione della DOP

Secondo l'Istituto, vi era il rischio che i consumatori associassero il marchio "Quevedo Port" all'olio d'oliva prodotto con lo stesso nome, facendo credere che l'olio condividesse gli stessi standard qualitativi e la stessa tradizione del vino Porto protetto dalla DOP. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che vino e olio d'oliva siano prodotti **molto differenti**, e il fatto che alcune aziende commercializzassero entrambi i prodotti con lo stesso marchio non fosse sufficiente a dimostrare che il pubblico percepisse una qualità comune associata al marchio "Port". Pertanto, l'uso del marchio non avrebbe sfruttato indebitamente la reputazione della DOP "Porto" per l'olio d'oliva.

Evocazione della DOP

Per quanto riguarda l'evocazione della DOP, il Tribunale ha concordato con la **Commissione di ricorso dell'EUIPO** che l'elemento decisivo fosse se, di fronte al segno contestato, il pubblico rilevante associasse il marchio a un prodotto coperto dalla DOP "Porto/Port". La corte ha sottolineato che i prodotti in questione erano **completamente diversi**, il che rendeva improbabile che il pubblico collegasse il segno "Quevedo Port" al vino Porto, nonostante la reputazione della DOP.

Il Tribunale ha evidenziato le differenze sostanziali tra il vino Porto e l'olio d'oliva, come gli ingredienti, l'aspetto fisico e il gusto. Anche considerando il consumo di cucina mediterranea, il pubblico medio era consapevole di queste differenze, il che ha escluso che l'uso del segno potesse evocare la DOP "Porto".

Definizione di "Evocazione" della DOP secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea

Il concetto di **evocazione** di una **Denominazione di Origine Protetta (DOP)** è stato chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in vari casi, in particolare



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

nel caso **C-783/19** (Champanillo). Secondo la Corte, **evocare** una DOP non richiede che i prodotti coperti dalla DOP e quelli indicati dal segno contestato siano identici o simili. L'evocazione si verifica quando il pubblico percepisce il marchio contestato in modo tale da suggerire, anche senza confusione diretta, un collegamento con il prodotto protetto dalla DOP, sfruttandone la reputazione. **Si segnala però che nella definizione di evocazione di cui al considerando 35 del nuovo regolamento /UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche non vi è alcun riferimento allo sfruttamento della reputazione della DOP o IGP (come invece aveva previsto la Commissione UE nella sua proposta di regolamento del 2022).**

La Corte ha sottolineato che, per determinare se un marchio **evoca** una DOP, occorre considerare vari fattori, tra cui la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni, ma anche la **percezione del consumatore medio**. Il pubblico, infatti, non deve necessariamente essere indotto a pensare che i prodotti siano identici, ma che ci sia una connessione indiretta ("**un nesso sufficientemente diretto e univoco**") tra il prodotto DOP o IGP e il marchio contestato.

Nel caso di "Quevedo Port", il Tribunale ha escluso che il segno "Quevedo Port" evocasse la DOP "Porto" poiché il pubblico medio non avrebbe associato l'olio d'oliva al vino Porto protetto dalla DOP, data la **differenza sostanziale** tra i due prodotti.

Commento

La decisione del Tribunale Generale ha concentrato la propria argomentazione principalmente sulle differenze tra vino e olio d'oliva. Tuttavia, questa posizione potrebbe sembrare in contrasto con la sentenza Champanillo (C-783/19), nella quale, **come detto**, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva affermato che **ai fini della valutazione sull'evocazione l'identità o somiglianza fra i prodotti non costituisce una condizione preliminare**. In quel caso, la Corte aveva ritenuto che il marchio "*Champanillo*" **per servizi di ristorazione nella classe 43** evocasse la DOP "Champagne". **In una decisione della Commissione di ricorso dell'EUIPO nel 2020 (caso R1132/2019-4 Champagne v. Champagnola), era stata rilevata l'evocazione della nota DOP Champagne nonostante le differenze tra i prodotti (panetteria vs. vino spumante).**

Nel caso in esame, il termine "Port" potrebbe evocare non solo il vino Porto, ma anche l'idea di un "porto" (luogo), e il segno contestato includeva la parola "Quevedo", che ha una sua distintività. Di conseguenza, la motivazione del Tribunale **avrebbe potuto** essere più coerente con la giurisprudenza dell'UE se avesse enfatizzato maggiormente la

percezione del consumatore e meno le differenze tra i prodotti, la cui rilevanza potrebbe essere messa in discussione. La DOP Porto/Port in realtà "*sconta un peccato originale*", nel senso che la posizione restrittiva dell'EUIPO nei confronti di tale denominazione risale alla sentenza "Port Charlotte" della Corte di Giustizia UE (caso C-56/16 P del 14 settembre 2017), in cui si è appunto ritenuto che PORT CHARLOTTE fosse concettualmente distinto dalla DOP PORT in quanto riferito ad un porto di nome Charlotte.

Vi è poi la sensazione che il Tribunale nel caso Quevedo Port abbia sottovalutato da una parte l'associazione fra vino e olio d'oliva che nella dieta mediterranea è abituale e a livello produttivo un fatto pacifico (non ci sono solo "talune imprese", come dice il Tribunale a produrre sia vino che olio d'oliva, ma centinaia di produttori) e dall'altra la condotta intenzionale del titolare del marchio, che ha rivendicato entrambe le classi 29 e 33. È vero che l'evocazione ha una natura oggettiva che prescinde dall'intenzionalità, ma, come ha detto l'Avvocato Generale Pitruzzella nelle sue conclusioni nel ricordato caso Champanillo, il requisito soggettivo può rappresentare un ulteriore fattore di cui tener conto nella valutazione complessiva sull'evocazione.

Conclusioni

Il caso **Vinoquel Vinhos Oscar Quevedo** dimostra come il Tribunale Generale dell'Unione Europea valuti la protezione delle **Denominazioni di Origine Protetta** in relazione a marchi registrati, affrontando in particolare le questioni della somiglianza, dello sfruttamento della reputazione e dell'evocazione del marchio **in relazione a prodotti non comparabili**. La sentenza ha sottolineato l'importanza della **percezione del consumatore medio** e ha escluso che la registrazione del marchio "Quevedo Port" potesse danneggiare la DOP "Porto". Tuttavia, la decisione lascia aperti alcuni interrogativi sull'equilibrio tra protezione della DOP e libertà di registrazione di marchi distintivi.

Avv. Paolo Veronesi
Mauro Delluniversità



ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



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

Piazza Bottini, 1 – 20133 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, Angela
Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Claudio Tamburrino,
Marinella Valle, Mauro Dell'Università

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