



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE



# RIVISTA

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

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



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

## La tutela del paesaggio attraverso i marchi, le Indicazioni Geografiche e il diritto d'autore

### Premessa

Il tema della tutela del paesaggio ha una rilevanza costituzionale: nell'art. 9 della nostra Costituzione si dice espressamente che *"La Repubblica (...) tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione"*. Il paesaggio è accostato al patrimonio storico e artistico e infatti è stato disciplinato sul piano legislativo accanto ai beni culturali nel Codice dei beni culturali di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42. Fra le varie definizioni di paesaggio prendiamo quella dell'art. 131 del Codice dei beni culturali: *"Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni"*.

Prendendo spunto dalla definizione di paesaggio sopra ricordata, nel presente articolo ci si riferirà, seppur non in via esclusiva, al paesaggio antropizzato, ossia costituito anche dall'azione dell'uomo, ad esempio un castello o una villa con un giardino storico. In tal modo le due nozioni di *"paesaggio"* e di *"bene culturale"* trovano una disciplina e una trattazione comune.

Per comodità la mia analisi verterà unicamente sul paesaggio vitivinicolo che potrebbe essere usato come marchio su un'etichetta di vino.

### Il paesaggio come marchio

La questione se un determinato paesaggio possa costituire un valido marchio d'impresa sull'etichetta di una bottiglia di vino, non può non essere connessa alla valutazione di due aspetti fondamentali: quello della titolarità (o per meglio dire *"proprietà"*) del paesaggio e quello della presenza di capacità distintiva nello stesso, tralasciando volutamente ogni riferimento ad altri requisiti di validità del marchio, come ad esempio il requisito della novità.

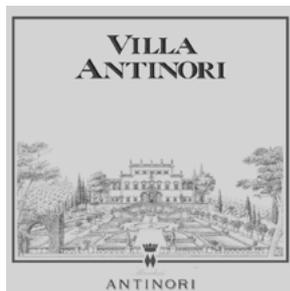
Siamo spesso abituati a pensare che il paesaggio sia un bene pubblico o comunque fruibile da tutti ed in questo c'è un fondo di verità. Tuttavia è innegabile che esistano paesaggi, o forse sarebbe meglio dire scorci o aspetti del paesaggio che, presi isolatamente, possono essere di proprietà di un determinato soggetto privato o di un ente pubblico territoriale.

Da ciò consegue che il paesaggio può costituire un marchio individuale o un marchio collettivo.

Fra gli esempi di marchi individuali, pensiamo ad un

castello con le sue vigne o ad una villa circondata da un giardino storico, di proprietà di una famiglia privata produttrice di vino. In questi casi, l'insieme *"castello – vigne"* e *"villa – giardino"* possono costituire marchi d'impresa nel settore dei vini. A tale riguardo è necessario ricordare l'art. 54 del Regolamento delegato (UE) 2019/33 del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo. Il regolamento (UE) 1308/2013 è stato in parte sostituito dal recente regolamento 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche, ma l'art. 54 sopra citato resta in vigore. L'art. 54 prevede che alcuni termini particolari, come *"villa"*, *"castello"*, *"abbazia"*, *"torre"* ed altri ancora possano essere utilizzati soltanto se il prodotto vitivinicolo è ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati dall'azienda in questione e la vinificazione è interamente effettuata nell'azienda.

Di seguito Un esempio di marchio individuale contenente un paesaggio.



È evidente che questo marchio suggerisce due aspetti fondamentali: (1) la componente denominativa risulta necessariamente predominante, specialmente in un settore come quello agroalimentare e (2) i

paesaggi in marchi del genere sono quasi sempre stilizzati o comunque riprendono vecchie stampe o dipinti.

Il secondo requisito sul quale è interessante soffermarsi è quello della distintività. Naturalmente un marchio costituito da un paesaggio non sfugge alla regola generale sulla capacità distintiva. La domanda che allora ci possiamo porre è se marchi simili a quello sopra raffigurato abbiano capacità distintiva con riferimento alla sola componente figurativa (o paesaggistica). La valutazione non può che essere fatta caso per caso e – a parere dello scrivente – il marchio sopra raffigurato, costituito dal giardino storico con la villa, ha una sua capacità distintiva ed è degno in sé di tutela, indipendentemente dal richiamo del nome ANTINORI nel settore del vino.



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Facendo un passaggio ulteriore, dobbiamo capire se i paesaggi veri o scorci paesaggistici reali, ossia non stilizzati o tratti da opere d'arte, possano costituire un valido marchio. Anche in questo caso la risposta non può che essere positiva.



A titolo esemplificativo si veda l'immagine sopra. Si tratta di uno scorcio paesaggistico notissimo della Toscana (nella Val d'Orcia). Non si può esitare nel definire questo paesaggio come "iconico" e quindi come fortemente distintivo di un territorio.

Tornando sui due aspetti sopra citati, ovvero titolarità e capacità distintiva, in questo caso il punto cruciale è capire chi sia il soggetto "titolare" di un'immagine simile per il suo sfruttamento come marchio.

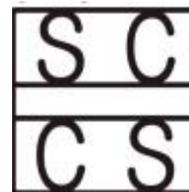
Un paesaggio del genere consente di spostare l'attenzione ai marchi collettivi. Un consorzio di vino nella zona geografica di interesse (ad esempio il Consorzio del Vino Orcia) potrebbe sicuramente adottare tale immagine come marchio collettivo per vini nella classe 33 e forse anche come marchio individuale per un progetto di merchandising. Si tratta di un'ipotesi perché in realtà il Consorzio del Vino Orcia non ha adottato questa immagine come marchio collettivo (forse perché il titolare è un altro ente?). Se prendiamo un caso concreto, il Consorzio Tutela Vini Vesuvio ha adottato il Vesuvio (anche se stilizzato e in associazione con ulteriori elementi) come proprio marchio collettivo:



Un tema collaterale piuttosto delicato è quello dell'inserimento di un marchio collettivo all'interno del relativo disciplinare di produzione (un esempio fra tutto il bollino del "Gallo Nero" per la DOP CHIANTI

CLASSICO nei vini): ciò comporta l'obbligo per tutti i produttori che seguono un determinato disciplinare di usare in etichetta il bollino (marchio collettivo) del Consorzio, indipendentemente dal fatto che siano consorziati o meno. Ciò può essere in contrasto con le regole sul marchio collettivo, il cui uso dovrebbe essere riservato ai soli consorziati. Per tornare al marchio con il paesaggio "Vesuvio", se il bollino sopra raffigurato diventasse obbligatorio nel disciplinare della DOP VESUVIO, potrebbe continuare ad esistere come valido marchio collettivo?

Una prima risposta è stata data dal recente caso deciso dall'EUIPO (decisione del 5 agosto 2024), che ha rigettato la domanda per il marchio collettivo europeo (n. 018819576) in quanto tale segno era inserito nel disciplinare della DOP SALVA CREMASCO per formaggio. Per l'EUIPO "la funzione essenziale di un marchio collettivo dell'Unione europea è quella di garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con tale marchio, e non quella di garantire la loro origine geografica collettiva. Ne consegue che il pubblico di riferimento vedrebbe nel segno in questione solamente un logo che è usato essenzialmente per identificare il prodotto commercializzato con il nome della DOP «SALVA CREMASCO», originario di una determinata area geografica e con qualità particolari attribuibili ad essa. (...) l'apposizione del logo è obbligatoria ai sensi dall'articolo 8 del disciplinare di produzione, con la conseguenza che sarà inevitabilmente utilizzato insieme al nome della DOP «SALVA CREMASCO». Per tale ragione, il pubblico di riferimento collegherà il logo con la DOP «SALVA CREMASCO». Il carattere ingannevole di cui all'articolo 76, comma 2, RMUE, risiede dunque nella valutazione del consumatore medio il quale percepirebbe il segno come una denominazione d'origine geografica e non come un marchio collettivo atto a garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti. Non è rinvenibile nel marchio alcun riferimento all'associazione consortile richiedente, che se fosse stata presente nel logo avrebbe assolto al compito d'indicare appunto l'origine commerciale del formaggio come proveniente dai suoi membri".



Per fare un esempio, per l'EUIPO il marchio collettivo del Consorzio Vini Vesuvio potrebbe essere ritenuto valido anche se l'immagine stilizzata del Vesuvio diventasse obbligatoria per il suo ipotetico inserimento nel relativo disciplinare, a motivo dell'inserimento delle parole CONSORZIO TUTELA VINI. La questione è complessa, meritevole di un approfondimento ulteriore.



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Tornando alla titolarità dei marchi costituiti da paesaggi, l'art. 19.3 CPI recita: "Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o **ambientale** del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente". Non vi sono quindi limiti all'adozione di paesaggi tipici come marchi d'impresa da parte degli enti pubblici.

#### La tutela del paesaggio attraverso le Indicazioni Geografiche

La nota sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 2 maggio 2019 sul caso "Queso Manchego" si è occupata espressamente della tutela delle DOP o IGP rispetto a marchi figurativi e quindi rappresentati anche da scorsi paesaggistici.

Il caso concreto riguardava alcune etichette apposte da un produttore attivo nel territorio spagnolo della DOP QUESO MANCHEGO su un formaggio non protetto da tale DOP.



La Corte ha ritenuto che "l'evocazione di una denominazione registrata può derivare dall'uso di segni figurativi" (02.05.2019, Q U E S O

MANCHEGO, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 33). In concreto "nel caso di specie, il giudice del rinvio dovrà assicurarsi che i segni figurativi di cui al procedimento principale, in particolare i disegni di un personaggio che assomiglia a Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP «queso manchego», di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP" (02.05.2019, QUESO MANCHEGO, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 41). E così "l'utilizzo di segni figurativi che evocano l'area geografica alla quale è collegata una denominazione d'origine (...) può costituire un'evocazione della medesima,

anche nel caso in cui i suddetti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d'origine, non sono protetti da quest'ultima" (02.05.2019, QUESO MANCHEGO, C-614/17, EU:C:2019:344, punto 43).

La conseguenza pratica della sentenza QUESO MANCHEGO è che un marchio figurativo che riproduca elementi di un paesaggio che possa essere collegabile ad una DOP, può costituire evocazione di quest'ultima se vi è un nesso sufficientemente diretto e univoco. Ad esempio, un marchio per vini in cui compare una foto o anche una stilizzazione riconoscibile dell'Etna o del Vesuvio, in relazione a vini del Veneto o dell'Alto Adige è da ritenersi evocativo della DOP ETNA o della DOP VESUVIO per vini, anche se non compare la scritta ETNA o VESUVIO sul marchio, oltre ovviamente ad esserci un profilo di ingannevolezza.

Il caso QUESO MANCHEGO mostra però che i casi di evocazione (ora in riferimento all'art. 26 del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143) sono talvolta più sottili e complessi di quelli indicati sopra negli esempi. Si potrebbe, forse, sostenere che la raffigurazione del paesaggio toscano con i cipressi della Val d'Orcia, inserita in un marchio individuale per vini, sia evocativa della DOP ORCIA, al di là di capire la questione della titolarità all'uso di tale scorcio paesaggistico.

Sul piano della consulenza occorre adottare molte cautele per i marchi figurativi di prodotti agroalimentari e sullo sfondo dobbiamo anche ricordare l'entrata in vigore dal 1 dicembre 2025 della protezione delle Indicazioni Geografiche per prodotti artigianali e industriali.

#### La tutela del paesaggio attraverso il copyright

Da ultimo occorre soffermarsi sull'interessante sentenza del Tribunale di Torino n. 4080/2024 pubblicata il 16.07.2024 sul caso "VIGNA DEI PASTELLI".



Come si evince, si tratta di una vigna nella quale i pali di sostegno delle viti sono stati dipinti come pastelli



ORDINE DEI CONSULENTI  
IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE

giganti con vari colori. Una delle varie questioni sottoposte al Tribunale è stata se la vigna in questione fosse tutelabile ai sensi del diritto d'autore (legge 633/41) in quanto scultura a cielo aperto oppure come opera del disegno industriale. In entrambi i casi il Tribunale di Torino ha risposto negativamente: nel primo caso, mancherebbe il requisito della creatività, mentre nel secondo non sarebbe presente il valore artistico. Forse il ragionamento del Tribunale non è del tutto condivisibile e si sarebbe potuto chiedere la tutela autorale anche come opera architettonica. Occorrerà, ora, vedere se vi sarà un seguito a questa vicenda con un procedimento d'appello.

**Avv. Paolo Veronesi**



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 Delluniversità

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](http://www.afterpixel.com)