

Denominazioni d'Origine Protette e Indicazioni Geografiche Protette alla luce del Regolamento dell'Unione Europea n. 1151/2012

Avv. Paola Stefanelli

Mandatario marchi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi UIBM.
Mandatario marchi, disegni, modelli presso l'Ufficio per l'Armonizzazione
nel Mercato Interno UAMI.



FOTOGRAFIA DEL SETTORE AGROALIMENTARE ITALIANO

1. IL PROCESSO DI CESSIONE DEI MARCHI STORICI DEL MADE IN ITALY
2. IL FENOMENO DELL' "ITALIAN SOUNDING"
3. IL BOOM DEL MADE IN ITALY ALIMENTARE DI QUALITA'
4. IL POTENZIAMENTO DEI REGIMI DI QUALITA' (DOP, IGP, STG)



1. PROCESSO DI CESSIONE DEI MARCHI STORICI DEL MADE IN ITALY



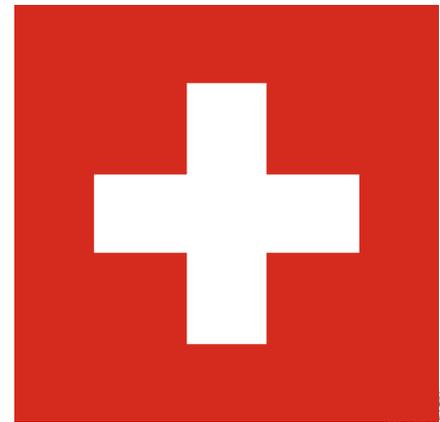
Scalata delle multinazionali all'acquisto dei nostri marchi, persi 10 mld di Euro



NOTARBA



1988

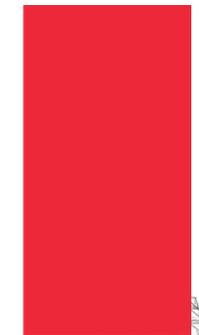




NOTARBA

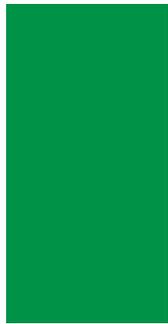


2008



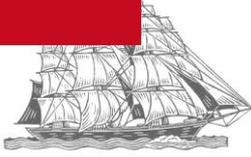


FIRENZE



2008

de oleo

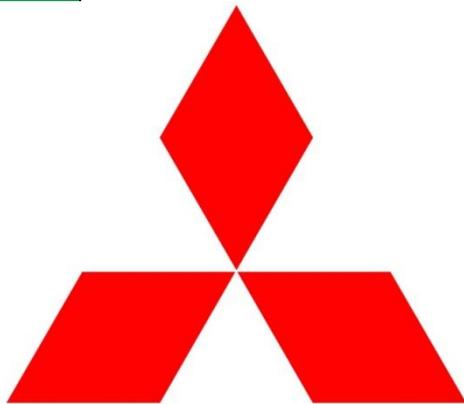




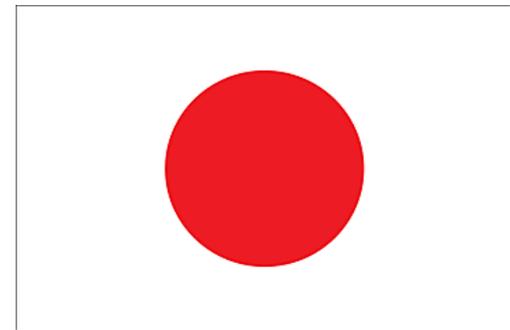
NOTARBAR



2012



mitsubishi



2. FENOMENO DELL' "ITALIAN SOUNDING"



2. (continua) FENOMENO DELL' "ITALIAN SOUNDING"



3. IL BOOM DEL MADE IN ITALY ALIMENTARE DI QUALITA'

Rapporto Qualivita ISMEA 2012 sulle produzioni agroalimentari italiane DOP, IGP e STG

- € 12 mld fatturato al consumo (leader mondiali)
- Di cui 8,5 mld sul mercato nazionale
- € 6,5 mld fatturato alla produzione
- + 7% aceti balsamici
- +7,6% olio extravergine d'oliva
- +33,1% carni fresche
- l'84% del fatturato del comparto sulle prime 10 DOP e IGP



4. IL POTENZIAMENTO DEI REGIMI DI QUALITA' (DOP, IGP, STG)

uno degli strumenti per mantenere questo valore in mani italiane e proteggerlo contro i tentativi di usurpazione

Regolamento UE n. 1151/2012 del 21/11/2012, pubblicato in G.U. il 15/12/2012 ed entrato in vigore il 3/1/2013

“Sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Abroga i reg. 509 (su STG) e 510 (DOP e IGP) del 2006 ma i nomi registrati sotto i vecchi regimi entrano automaticamente nel nuovo registro

Obiettivi: semplificare il quadro normativo, migliorare le disposizioni in materia di STG che sono state un fiasco sotto il vecchio regime dato il numero esiguo di registrazioni



REG. UE 1151/2012 SU DOP, IGP E STG

PRODOTTI ALIMENTARI	VINI	ALCOLICI
Reg. 1151/2012	Reg. 1234/2007	Reg. 110/2008
		

Resta valida la disciplina specifica di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, ma anche la disciplina dell'agricoltura biologica. Il Reg. 1151 include però l'aceto di vino (pensiamo all'aceto tradizionale di Modena)



REG. UE 1151/2012 SU DOP, IGP E STG

DOP	IGP	STG
		



DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE

ART. 5(1)

E' un nome che identifica un prodotto:

- a) Originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) 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;
- c) Le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata



INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

ART. 5(2)

E' un nome che identifica un prodotto:

- a) Originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b) Alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche;
- c) La cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.



SPECIALITA' TRADIZIONALI GARANTITE

ART. 18 (1)

E' un nome che designa uno specifico prodotto alimentare o alimento:

- a) Ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
- b) Ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente



DOP e IGP



Birra

Cioccolato e prodotti derivati

Prodotti di panetteria, pasticceria,
confetteria o biscotteria

Bevande a base di estratti di piante

Pasta alimentare



Sale

Gomme e resine naturali

Pasta di mostarda

Fieno

Oli essenziali

Sughero

Cocciniglia



Fiori e piante ornamentali

Cotone

Lana

Vimini

Lino stigliato



Cuoio

Pellame

piume

STG

Piatti pronti

Birra

Cioccolato e prodotti derivati

Prodotti di panetteria, pasticceria,
confetteria o biscotteria

Bevande a base di estratti di piante

Pasta alimentare

Sale





AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

DOOR

[Legal notice](#) | [FAQ](#) | [Search](#) | [Contact](#) | [Login 3C/3CG](#)

English (en) ▾

[European Commission](#) > [Agriculture and Rural Development](#) > [Agriculture and food](#) > [DOOR](#) > [Browse](#)

- Latest [registered](#) designations
- Latest [published](#) designations
- Latest [applied](#) designations



allRows ▾ view 1 - 298 from 298 rows.

Dossier Number	Country	Name	App Type	Date ▾	Status:	.xls
<input type="text"/>	IT - Italy ▾	<input type="text"/> ... [ALL Product Classes] ... ▾	...	<input type="text"/> <input type="text"/>	...	<input type="button" value="search"/> <input type="button" value="showAll"/>
IT/PDO/0117/1520	Italy	Umbria	PDO	11/09/2013	Published	
IT/PGI/0117/01146	Italy	Fungo di Borgotaro	PGI	28/08/2013	Applied	
IT/PGI/0005/01038	Italy	Patata dell'Alto Viterbese	PGI	20/08/2013	Published	
IT/PDO/0117/1519	Italy	Terra d'Otranto	PDO	15/08/2013	Published	

(continua) I NUMERI DI DOP, IGP E STG

	UE			ITALIA			FRANCIA		
	registrate	pubblicate	richieste	registrate	pubblicate	richieste	registrate	pubblicate	richieste
DOP	1108			155	9	18	87	14	23
IGP				97	8	9	113	8	8
STG	40			2	0	0	1	0	0
TOTALE	1148			254			200		



(continua) I NUMERI DI DOP, IGP E STG

Numero di Dop e Igp riconosciute per paese di provenienza

(aggiornamento al 15 marzo 2013)

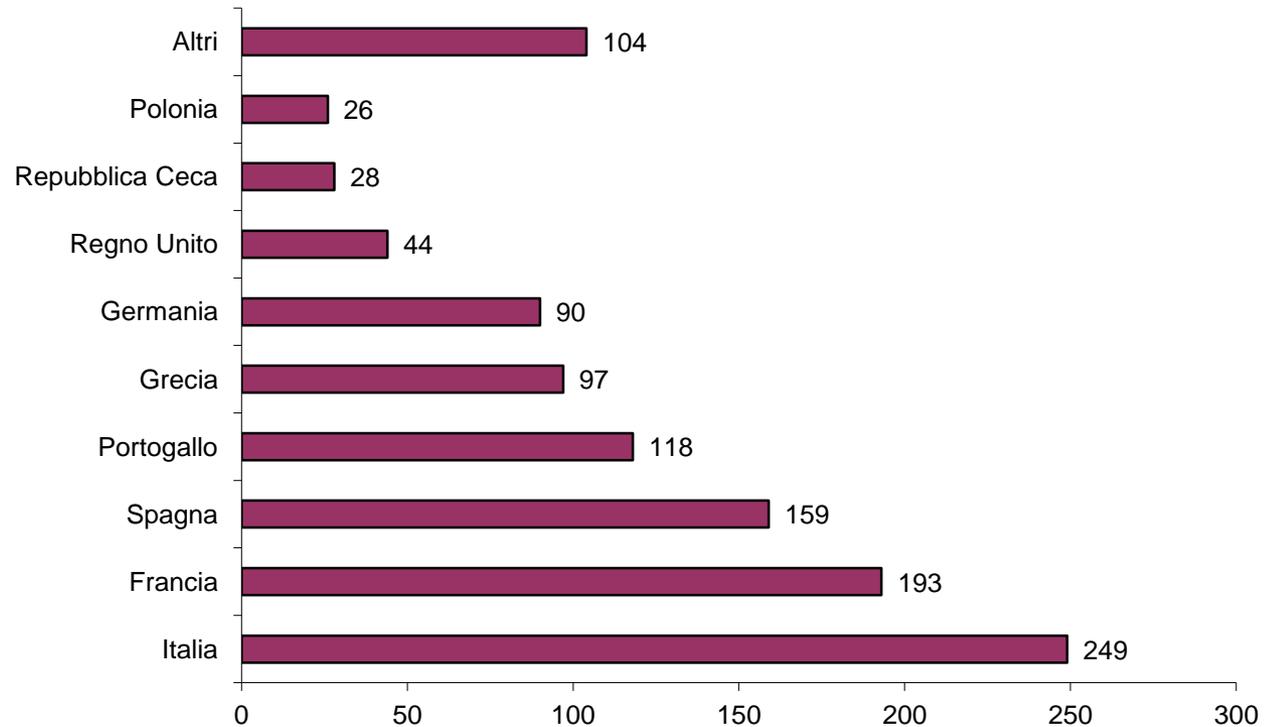
Nazione	Dop e Igp
Italia	249
Francia	193
Spagna	159
Portogallo	118
Grecia	97
Germania	90
Regno Unito	44
Repubblica Ceca	28
Polonia	26
Altri	104
Totale	1108

Fonte: elaborazioni ISMEA su dati Ue



(continua) I NUMERI DI DOP, IGP E STG

Numero di Dop e Igp riconosciute per paese di provenienza
(aggiornamento al 15 marzo 2013)



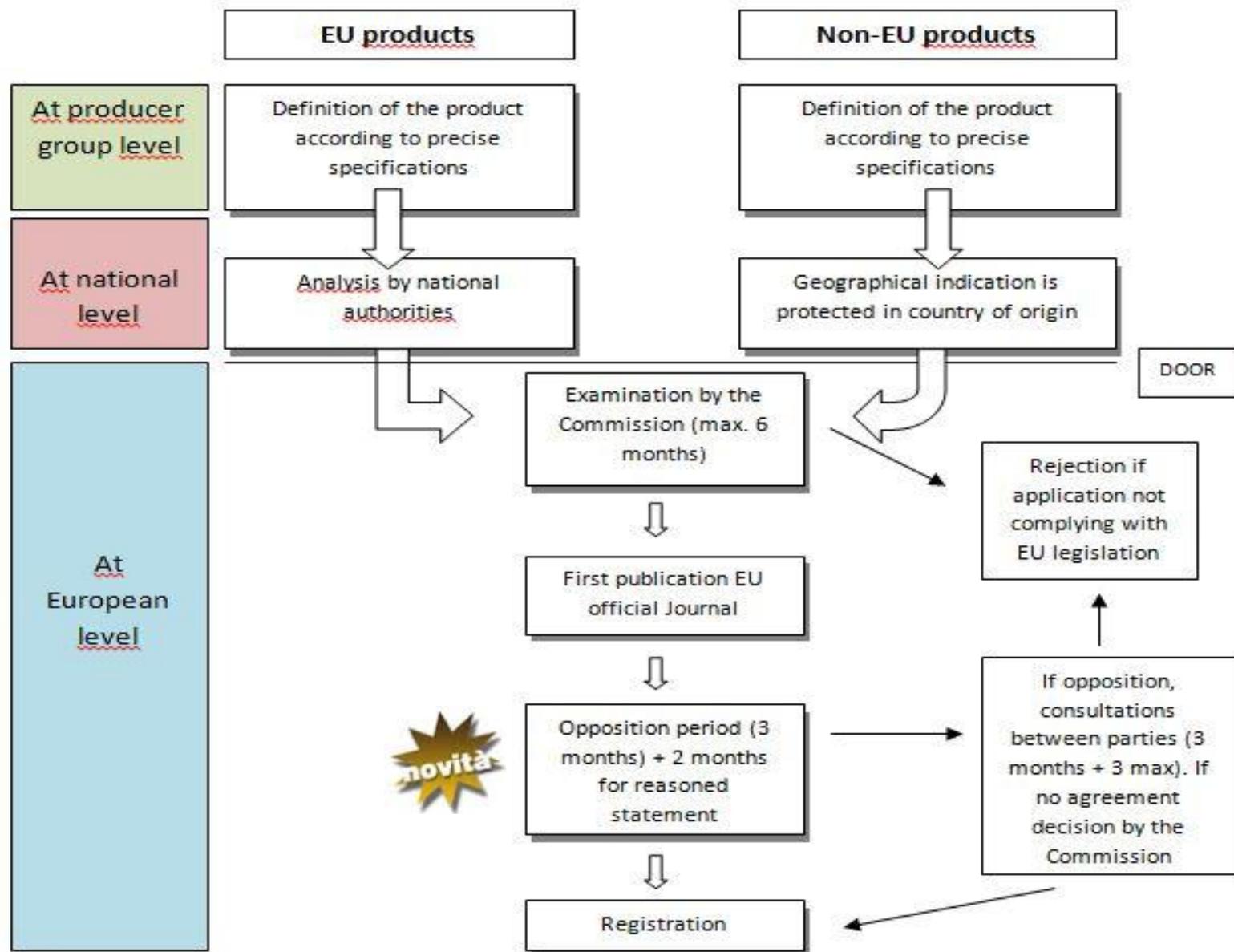
(continua) I NUMERI DI DOP, IGP E STG: la Toscana

Toscana: 23 (Emilia Romagna 32, Sicilia 28, Veneto 24)

- [Castagna del Monte Amiata I.G.P.](#) Ortofrutticoli e cereali
- [Chianti Classico D.O.P.](#) Oli e grassi
- [Cinta Senese D.O.P.](#) Carni fresche (e frattaglie)
- [Fagiolo di Sorana I.G.P.](#) Ort. e cereali
- [Farina di castagne della Lunigiana D.O.P.](#) Ort. e cereali
- [Farina di Neccio della Garfagnana D.O.P.](#) Ort. e cereali
- [Farro della Garfagnana I.G.P.](#) Ortofrutticoli e cereali
- [Lardo di Colonnata I.G.P.](#) Prodotti a base di carne
- [Lucca D.O.P.](#) Oli e grassi
- [Marrone del Mugello I.G.P.](#) Ortofrutticoli e cereali
- [Marrone di Caprese Michelangelo D.O.P.](#) Ort. e cereali
- [Miele della Lunigiana D.O.P.](#) Altri prodotti di origine animale
- [Prosciutto Toscano D.O.P.](#) Prodotti a base di carne
- [Ricciarelli di Siena I.G.P.](#) Prodotti di panetteria, pasticceria
- [Seggiano D.O.P.](#) Oli e grassi
- [Terre di Siena D.O.P.](#) Oli e grassi Reg.
- [Toscano I.G.P.](#) Oli e grassi
- [Zafferano di San Gimignano D.O.P.](#) Altri prodotti dell'allegato I del trattato
- [Pecorino romano D.O.P.](#) Formaggi
- [Pecorino toscano D.O.P.](#) Formaggi



PROCEDURA DI REGISTRAZIONE



1. Procedure di registrazione più veloci e semplificate: ridotti i tempi tecnici di riconoscimento di DOP e IGP
2. Rafforzata la tutela della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura
3. Rafforzato il ruolo dei produttori, delle associazioni di categoria e dei Consorzi di tutela (art 45)
4. Introduzione accanto ai regimi di qualità già esistenti (DOP; IGP e STG) delle indicazioni:
PRODOTTI DI MONTAGNA (ART. 31) materie prime e alimenti per animali che provengano esclusivamente da zone di montagna e, nel caso di prodotti trasformati, che la trasformazione avvenga altresì nelle zone di montagna
PRODOTTO DELL'AGRICOLTURA DELLE ISOLE (ART. 32) in fase di studio verrà presentata entro il 4/1/14 una relazione della Commissione al Parlamento sulla opportunità di creare anche questa indicazione. Anche qui solo prodotti con materie prime provenienti dalle isole e trasformazione avvenuta nelle isole
5. Introduzione di nuovi prodotti che potranno divenire DOP, IGP e STG (contenti i produttori del cioccolato di Modena e del sale di Cervia che hanno già avviato le procedure di riconoscimento presso il Ministero dell'Agricoltura)



6. Tolti dall'elenco:
 - gelati e sorbetti
 - Salse e condimenti preparati
 - Minestre e brodi
7. Tra i requisiti richiesti: uso comprovato del prodotto sul mercato da almeno 30 anni e non più 25
8. Uso obbligatorio per i prodotti di origine comunitaria dei loghi dal 4/1/2014
9. Chiarito l' "obbligo ex officio" degli stati di mettere in atto le necessarie azioni amministrative e giuridiche sul proprio territorio per prevenire o bloccare l'uso improprio del IG senza denuncia di parte (art. 13(3))
10. Per le STG abolita la facoltà di riconoscimento senza riserva del nome per rafforzarle sul mercato (mozzarella e pizza napoletana)



DOP, IGP E STG: AMBITO DI PROTEZIONE (art. 13)

1. I nomi registrati sono protetti 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 consenta 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 possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.



“NOMI GENERICI”

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale **nome generico** non è considerato contrario al primo comma lettera a) o b)

(es.: Dijon mustard, Cheddar, Brie)



“NOMI GENERICI”

GCEU T-291/03, decisione del 12/9/2007

PDO “GRANA PADANO” c. CTM “GRANA BIRAGHI”

Consorzio per la Tutela del
formaggio Grana Padano

c.

Biraghi SPA



“EVOCAZIONE”

CJEU C-87/97, decisione del 4/3/1999

PDO “GORGONZOLA” c. TM (AT) “CAMBOZOLA”



“EVOCAZIONE”

25. Evocation □ (...) covers a situation where the term used to designate a product incorporates part of a protected designation, so that when the consumer is confronted with the name of the product, the image triggered in his mind is that of the product whose designation is protected.

26. (...) it is possible (...) for a protected designation to be evoked where there is no likelihood of confusion between the products concerned and even where no Community protection extends to the parts of that designation which are echoed in the term or terms at issue.

27. Since the product at issue is a soft blue cheese which is not dissimilar in appearance to 'Gorgonzola' , it would seem reasonable to conclude that a protected name is indeed evoked where the term used to designate that product ends in the same two syllables and contains the same number of syllables, with the result that the phonetic and visual similarity between the two terms is obvious.



“EVOCAZIONE”

ECJ C-132/05, decisione del 26/02/2008

PDO “**PARMIGIANO REGGIANO**” c. TM “**PARMESAN**”



“EVOCAZIONE”

ECJ C-132/05, decisione del 26/02/2008

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”

Phonetic and visual similarities between the names “Parmesan” and “Parmigiano Reggiano” are *such as to bring to the mind of the consumer the cheese protected by the PDO “Parmigiano Reggiano”, when he is confronted by a hard cheese, grated or intended to be grated, bearing the name “Parmesan”.*

N.B. “evocazione” è concetto diverso dal “rischio di confusione” che si applica nella valutazione della contraffazione di marchio. Evocazione può sussistere anche senza rischio di confusione



“PRODOTTI COMPARABILI”

PDO “ROQUEFORT” c. CTM “RONCARIFORT”

CTM depositato nelle classi:

- 29 Formaggi; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.
- 31 Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie (non compresi in altre classi); animali vivi, frutta e ortaggi freschi, sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.
- 39 Deposito e distribuzione di generi alimentari e di bevande.

Divisione di cancellazione dell’UAMI con decisione del 6/10/2004 ha cancellato il marchio per tutti i prodotti e **servizi**



“PRODOTTI COMPARABILI”

*“(15.4) Therefore, the trademark shall be invalidated under Article 14 in connection with Article 13(1)(b) of Regulation 2081/92 at least for the “same type of products” as provided for in Article 14. We deem that **that expression shall include all the goods and services within the agricultural and food sector, since Regulation 2081/92 refers to it. Otherwise, a range of agricultural and food goods and services would unduly benefit from the reputation of the designations of origin and the quality attributed to the product protected by a designation of origin protected under said Regulation.** Goods in classes 29 and 31 of the contested trademark are included in the agricultural and food sector. Cheese is a product with an animal origin and is elaborated within the agricultural sector. **Storage and distribution services of this product of class 39, are also within said sector, since they are specially aimed at preserving and selling cheese.** By virtue of these considerations, we order the community trademark to be invalidated for all the goods and services.”*



“PRODOTTI COMPARABILI”

Linee guida del Manuale UAMI per gli esaminatori

- products which have common objective characteristics, such as method of elaboration, physical appearance of product, use of same raw materials; (Wine/ other Grape products)
- products which are consumed, from the point of view of the relevant public, on largely identical occasions; (Butter/Margarine)
- goods that are frequently distributed through the same channels and subject to similar marketing rules (‘COGNAC II’, para. 54). (Vodka/Gin)

N.B. “prodotti comparabili” è criterio diverso da quello dei “prodotti affini” che si applica per la valutazione della contraffazione dei marchi



ART. 14(1) Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.



Cfr. ART. 7(1)(k) REGOLAMENTO (CE) N. 207/2009

Rifiuto ex officio UAMI

Articolo 7

Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

[...]

k) I marchi che contengono o consistono in una denominazione d'origine o un'indicazione geografica registrata conformemente al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento e concernente lo stesso tipo di prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica



DEROGA PER MARCHI REGISTRATI O USATI PRIMA DELLA DOP O IGP

14(2) Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (1), o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.



ART. 6(4) Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.



CONCLUSIONE



?



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Paola Stefanelli
Notarbartolo & Gervasi
Viale Don Minzoni, 41
50129 Firenze - Italia
Tel: 055 264467
Fax: 055 289662
p.stefanelli@ngpatent.it

www.ngpatent.com

NOTARBARTOLO & GERVASI

European Patent and Trademark Attorneys
Milano Monaco Lugano Firenze Roma Padova Torino

