

L'evoluzione della giurisprudenza europea recepita dal Reg. UE 1143/2024

Avv. Paola Stefanelli

Consulente marchi e design UIBM e EUIPO
Partner Bugnion SpA
Membro Comitato INTA Indicazioni Geografiche



PROTEZIONE

Art. 26 Reg. UE 1143/2024

Le IG sono protette contro:

1. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti comparabili;
2. qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto per un prodotto o servizio* che sfrutti, indebolisca, svigorisca o danneggi la reputazione* della IG, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;
3. qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione, anche se la vera origine dei prodotti o servizi è indicata;
4. Traduzioni, trascrizioni*, traslitterazioni*;
5. l'uso unito espressioni come genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, gusto*, come* ecc.;
6. qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, alla natura, all'origine o alle qualità essenziali usata sull'imballaggio, su interfacce online*, o nella pubblicità;
7. qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

N.B. La protezione si applica a tutti i nomi a dominio accessibili in UE*

* Novità Reg. UE 1143/2024

L'interpretazione estensiva della giurisprudenza



EVOCAZIONE (PARTE DI DOP)

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

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



“Trattandosi di formaggio molle muffito che non appare diverso dal ‘Gorgonzola’, pare ragionevole concludere che un nome protetto è evocato laddove il termine usato per designare quel prodotto termina con le stesse due sillabe e contiene lo stesso numero di sillabe, con il risultato che la somiglianza fonetica e visiva tra i due termini è ovvia”

EVOCAZIONE (TRADUZIONE)

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”



“Le somiglianze visive e fonetiche tra i nomi ‘Parmesan’ e ‘Parmigiano Reggiano’ sono tali da richiamare alla mente del consumatore il formaggio protetto con la DOP ‘Parmigiano Reggiano’ se si trova davanti ad un formaggio duro, grattugiato o da grattugiare recante il nome ‘Parmesan’”

USO «INDIRETTO»

SCOTCH WHISKY c. GLEN

Judgment in Case C-44/17 Scotch Whisky Association v
Michael Klotz

ECJ: l'uso di un termine graficamente e foneticamente diverso dalla DOP può costituire un uso indiretto o un'evocazione concludendo, quindi che **non è necessario che la DOP sia compresa in tutto o in parte**, ma è necessario un **«sufficiently direct link»** e non solo una qualche associazione.

Il Tribunale di Amburgo ha comunque concluso per la contraffazione in quanto l'uso di Glen costituisce un'indicazione ingannevole per il consumatore sull'origine scozzese del prodotto



**Corte di Giustizia Europea causa n. C-783/19
Sentenza del 9 settembre 2021
CHAMPAGNE c. CHAMPANILLO**

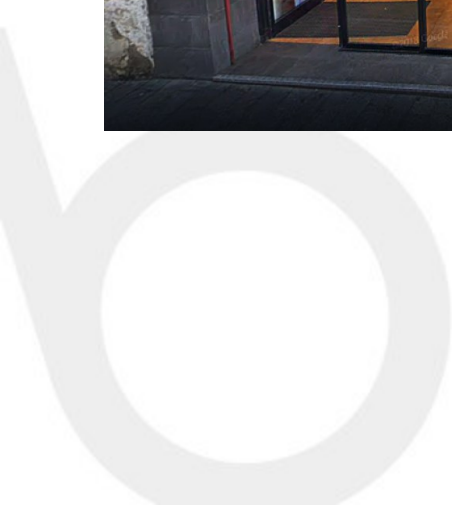
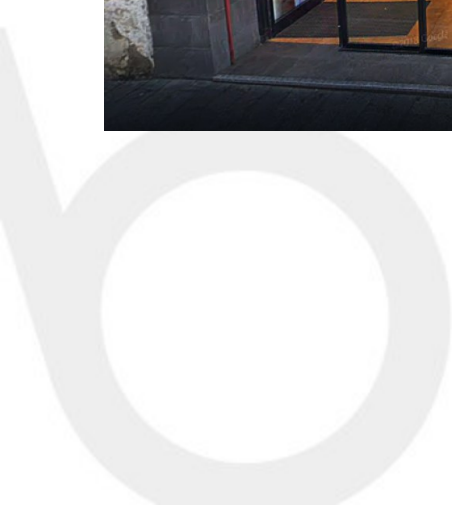


DOP dell'UE dal 1973
Tutelata dal CIVC Comité
Interprofessionnel
du Vin de Champagne



Marchio GB già rifiutato nel 2011 e 2015
Champagne = Champàn (in spagnolo)
-illo = -ino (diminutivo)
Champanillo = Champagnino

La Corte di Giustizia estende il concetto di «prodotti comparabili» anche ai servizi. CHAMPANILLO usato per catena di tapas bar (cl. 43) è in contrasto con la DOP CHAMPAGNE (registrata per vini).





PRODOTTI (E SERVIZI) COMPARABILI

Caso C-783/19 decisione del 9/9/2021

PDO “CHAMPAGNE” c. TM (ES) “CHAMPANILLO”

Chiarisce il concetto di «**evocazione**» affermando che la protezione riguarda tutti gli usi che sfruttano la notorietà della DOP/IGP e che tale notorietà può essere indebitamente sfruttata anche in relazione a un servizio e non solo a un prodotto. Quello che rileva è il «**nesso sufficientemente diretto e unico**» nella mente del consumatore tra il nome usato e la DOP/IGP. Si tratta di un concetto oggettivo, non rileva la buona o mala fede.

"evocation" may occur when the contested sign incorporates a part of a PDO/PGI, or in case the contested sign and the PDO/PGI are phonetically or visually similar, or even in case of a mere "**conceptual proximity**" between the signs, and ultimately whenever the average European consumer establishes a **mental link**, sufficiently clear and direct, between the term used to designate the product in question and the protected denomination, i.e. when the consumer is confronted with a disputed name, the image triggered directly in his or her mind is that of the product covered by the PDO/PGI.



UN CASO DI OPPOSIZIONE A TMUE BASATO SU DOP

BOLGHERI

Marchio e DOP anteriore



BOLGARÉ

Marchio contestato



Background

BOLGHERI	BOLGARE'
Piccola cittadina toscana di 131 abitanti	Antica parola usata dai Traci per dire Bulgaria/Bulgaro
Famoso vino rosso toscano	Vino rosso bulgaro immesso in commercio nel 2018 per export in UE
Denominazione di Origine Protetta UE (DOP) dal 1999	Marchio registrato in Bulgaria dal 28/01/2016
Marchio collettivo dell'UE dall' 11/07/2016	Domanda di marchio dell'UE 2017

Decisione della Commissione dei Ricorsi EUIPO

21/03/2022, R 2564/2019-2,
BOLGARÉ (fig.) / Bolgheri

Focus sulla DOP
Focus sul consumatore italiano



Confronto tra segni:

BOLGARE' is visually and phonetically strikingly similar to the PDO 'BOLGHERI'. The contested sign would in no way remind the relevant Italian consumer of a foreign country and would be perceived as meaningless by the relevant Italian consumers

Confronto tra prodotti:

the Board is of the view that the possible evocation of the PDO 'BOLGHERI' by the contested sign should extend to all of the contested goods, since they are all products containing alcohol

Evocazione

Motivazione della Commissione dei Ricorsi EUIPO

21/03/2022, R 2564/2019-2,
BOLGARÉ (fig.) / Bolgheri

In view of all of the above, the Board considers that the relevant Italian consumer is likely to establish a sufficiently clear and direct link between the contested sign **BOLGARÉ** used to designate the contested goods and the product protected by the PDO ‘Bolgheri’. In particular, when the relevant Italian consumer of the goods at issue, who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, is confronted with the sign **BOLGARÉ**, the image triggered directly in his mind is that of the product whose geographical indication is protected, namely ‘BOLGHERI’ wine. Therefore, at least from the perspective of the Italian public, the contested sign does constitute an evocation of the earlier PDO within the meaning of Article 103 (2) (b) of the Wine Regulation. Evocation assessed by reference to the consumers of a single Member State is sufficient to trigger the protection provided in the said provision.

Motivazione della Commissione dei Ricorsi EUIPO

21/03/2022, R 2564/2019-2,
BOLGARÉ (fig.) / Bolgheri

As for the applicant's arguments regarding its wish that consumers will associate **BOLGARÉ** with Bulgaria rather than with the PDO 'Bolgheri', in other words its 'good faith' in having chosen that particular name, it is important to highlight that the term 'evocation' as defined by Article 103(2) (b) of the Wine Regulation is objective. Therefore, it may very well be that the applicant did not purposefully create a sign which so strongly resembles a PDO. Nevertheless, it must be stressed that it is not necessary for the opponent to demonstrate that the owner of the contested sign operated under the intention of evoking the protected name (Opinion of the Advocate General of 17/12/1998, 87/97, Cambozola, EU:C:1998:614, § 33). It follows that, when choosing which trade mark to adopt, the applicant should have done more in-depth research in order to make sure that said sign would not infringe any existing protected geographical indications, especially those protecting identical goods such as wine in the case at hand.

Decisione del Tribunale dell'UE

23/03/2023, T-300/22,
BOLGARÉ (fig.) / Bolgheri

Tribunale conferma l'evocazione perché:

- (i) i termini “Bolgaré” e “Bolgheri” sono composti da un numero simile di lettere (rispettivamente 7 e 8) e condividono le prime 4 lettere e le stesse penultime lettere;
- (ii) il font del marchio “Bolgaré” è stilizzato in modo da creare una somiglianza visiva tra la DOP “Bolgheri” e il marchio contestato;
- (iii) sussiste una somiglianza fonetica tra i marchi. Infatti il pubblico di riferimento pronuncia allo stesso modo la combinazione di lettere “gh” in “Bolgheri” e la lettera “g” in “Bolgaré”;
- (iv) sussiste identità tra prodotti (bevande alcoliche);
- (v) alla luce dei punti (i) – (iv), il marchio “Bolgaré” è idoneo a evocare, nella mente del pubblico di riferimento, la DOP “Bolgheri” (**sussiste un link sufficientemente chiaro e diretto**). In particolare, il Tribunale ha aggiunto che tale circostanza non può essere messa in discussione dal fatto, sostenuto da controparte, che il pubblico di riferimento potrebbe percepire il marchio “Bolgaré” come un riferimento alla Bulgaria. E infatti, secondo il Tribunale, tale circostanza, anche se fosse accertata, non è sufficiente ad impedire che il pubblico, di fronte al marchio “Bolgaré”, abbia **anche** in mente l'immagine del prodotto coperto dalla DOP “Bolgheri» (**evocazione non limitata all'Italia**).

PROTEZIONE OGGETTIVA di DOP/IGP

- No rischio di confusione
- No mala fede o colpa
- No rapporto di concorrenza tra prodotti
- No concorrenza sleale

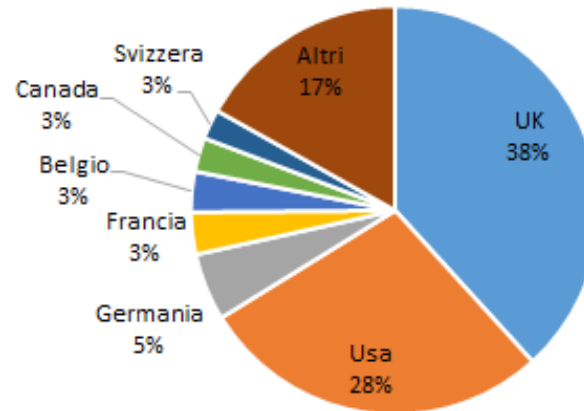
La ratio del legislatore è di estendere la protezione delle DOP/IGP a tutti gli usi che possano trarre vantaggio dalla reputazione dei prodotti DOP/IGP.

I NUMERI DELLA DOC PROSECCO



2023:
616 milioni di bottiglie
2.8 miliardi di euro
8.000 produttori
78% export

Export Prosecco: % valore per Paesi



Marchi evocativi del Prosecco



VALECCO

PriSecco



Imitazioni del PROSECCO



La campagna informativa del Consorzio del Prosecco

If it's an ordinary sparkling wine don't call it Prosecco!



Figure 1 Some posters of the campaign to protect Prosecco in the London Underground

PROSECCO c. PROŠEK

Pubblicazione 22 settembre 2021



DOP dell'UE dal 2009 ma «Conegliano Valdobbiadene – Prosecco» prima DOP del 1973

Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata Prosecco



Richiesta menzione
tradizionale per vino
bianco da dessert croato

Background



 PROSECCO	 PROŠEK
<p>Prosecco o Prošek è il toponimo storico, risalente alla 1300, di una cittadina nei pressi di Trieste e oggi ne costituisce un suo quartiere. Il paese di Prosecco veniva chiamato “Prošek” in sloveno durante la dominazione dell’impero austro-ungarico, e la traduzione campeggia ancora oggi nei cartelli stradali</p>	<p>La prima citazione della menzione Prošek risale al 1774. E’ un vino da dessert prodotto in Dalmazia da soli 30 produttori per un totale di 3.000 bottiglie l’anno, vendute perlopiù in Croazia.</p>
<p>Famoso vino italiano bianco o rosè</p>	<p>Vino da dessert croato</p>
<p>Denominazione di Origine Protetta quindi Diritto di Proprietà Intellettuale</p>	<p>Solo menzione tradizionale non un diritto di proprietà intellettuale (allora)</p>

ARGOMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA A FAVORE DI PROŠEK

- Art. 100 del Regolamento UE n. 1308/2013 consente in certi casi la registrazione di un nome omonimo ad una DOP o IGP
- l'etichettatura delle bottiglie assicurerà che non vi sia confusione tra Prosecco e Prošek, come dispone il comma 3 del medesimo art. 100 *“Un nome omonimo registrato può essere utilizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che il nome omonimo registrato successivamente sia **sufficientemente differenziato** da quello registrato in precedenza, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e della necessità di evitare l'induzione in errore del consumatore”*.
- I vini Prosecco e Prošek sono qualitativamente molto diversi, uno spumante italiano e un vino da dessert croato, e quindi non vi sarà confusione.

Ma non sono proprio questi gli argomenti usati dai detrattori delle DOP/IGP e dai fautori dell'Italian sounding?

ARGOMENTI CONTRO PROŠEK

Art. 100: “La registrazione del nome per cui è presentata la domanda, che è omonimo o parzialmente omonimo di un nome già registrato in conformità al presente regolamento, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e di rischi di confusione”.

Lo stesso articolo 100 prosegue affermando che non può essere registrato “un nome omonimo che **induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio ...**, benché sia esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti”.

ARGOMENTI CONTRO PROŠEK

Art. 26 e Corte di Giustizia Europea	Prošek
Le DOP/IGP sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale di un nome registrato per i) prodotti comparabili non conformi al disciplinare	Prodotti identici (vino)
ii) nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una DOP/IGP	Sfrutta la notorietà di PROSECCO
b) Qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione	Evocazione perchè: incorpora una parte della DOP PROSECCO ne costituisce la traduzione somiglianza fonetica e visiva vicinanza concettuale
Regime di protezione oggettivo	Irrilevanza della buona o mala fede o della concorrenza sleale
Irrilevanza del rischio di confusione	Evocazione almeno per parte dei consumatori europei

Nuovo Regolamento UE 1143/2024 su DOP/IGP



Il seguente articolo è inserito nel reg. UE 1308/2013:

Article 113*bis*

Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. La registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1143 è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, dichiara la non validità e la cancellazione dal registro di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (*) delle menzioni tradizionali registrate in violazione del paragrafo 1 del presente articolo.

NIENTE PIÙ PROŠEK?



Grazie!

Avv. Paola Stefanelli
Paola.stefanelli@bugnion.eu