



Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei:
il plusvalore dell'origine geografica.

11 MARZO 2025
Palazzo
Roccabruna

LE NOVITÀ SU DOP E IGP, MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE.



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO
Pronti all'impresa



UNIVERSITÀ
DI TRENTO
Facoltà di
Giurisprudenza

*Dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei:
il plusvalore dell'origine geografica.*

**LE NOVITÀ SU DOP E IGP,
MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE.**



STEFANO SENATORE

**Marchi Collettivi e
di Certificazione:
il loro ruolo nella tutela dei
prodotti alimentari locali
e le possibili relazioni con
le Indicazioni Geografiche**



CAMERA
DI COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
TURISMO
E AGRICOLTURA
DI TRENTO
Pronti all'impresa



UNIVERSITÀ
DI TRENTO
Facoltà di
Giurisprudenza

MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO I.A.T.A. DI TRENTO

Il plusvalore dell'origine geografica. Le novità su DOP e IGP, marchi collettivi e di certificazione

11 marzo 2025

Avv. Stefano Senatore

MARCHI

QUADRO NORMATIVO



MARCHI NAZIONALI

artt. 2569-2574 codice civile (marchio)

dir. (UE) 2015/2436 (ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa)

dir. (CE) 2004/48 (rispetto dei diritti di proprietà intellettuale)

d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale)

d.m. 13.01.2010 (regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale)

MARCHI DELL'UE

reg. (UE) 2017/1001 (marchio dell'Unione europea)

reg. del. (UE) 2018/625 (integra il reg. (UE) 2017/1001)

reg. es. (UE) 2018/626 (modalità di applicazione del reg. (UE) 2017/1001)

MARCHI 'INTERNAZIONALI'

Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 14.04.1891 (1979)

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid del 27.06.1989 (2007)

MARCHI COLLETTIVI

[art. 11, comma 1 c.p.i. (art. 74 RMUE)]



Le **PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO** e le **ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA** di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di capitali, possono ottenere la registrazione di **MARCHI COLLETTIVI** che hanno la facoltà di **concedere in uso a produttori o commercianti**

In deroga all'art. 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la **PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI PRODOTTI O SERVIZI** [art. 11, co. 4 c.p.i.]

- Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica ha diritto sia a fare **USO DEL MARCHIO**, sia a **DIVENTARE MEMBRO** della associazione di categoria titolare, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento [d'uso]
- l'**UIBM** può **RIFIUTARE**, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'**UIBM** ha facoltà di chiedere al riguardo l'**AVVISO** delle PA, categorie e organi interessati o competenti
- La registrazione del marchio collettivo **non** autorizza il titolare a **vietare** a terzi l'**USO NEL COMMERCIO DEL NOME GEOGRAFICO**, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale

MARCHI DI CERTIFICAZIONE

[art. 11-bis, comma 1 c.p.i. (art. 83 RMUE)]



Le **PERSONE FISICHE O GIURIDICHE**, tra cui ISTITUZIONI, AUTORITÀ ed ORGANISMI ACCREDITATI ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione di **MARCHI DI CERTIFICAZIONE**, a condizione che **non** svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato

➤ **PERSONE FISICHE/GIURIDICHE, AMM. CENTRALI/REGIONALI/LOCALI, ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE** [nota UIBM 04.04.2019]

In deroga all'art. 13, comma 1, un MDC può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la **PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI PRODOTTI O SERVIZI** [art. 11-bis, co. 4]

- l'UIBM può **RIFIUTARE**, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'UIBM ha facoltà di chiedere al riguardo l'**AVVISO** delle PA, categorie e organi interessati o competenti
- La registrazione del marchio di certificazione non autorizza il titolare a vietare a terzi l'**USO NEL COMMERCIO DEL NOME GEOGRAFICO**, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale

REGOLAMENTO D'USO

[artt. 11, co. 2 e 11-bis, co. 2 c.p.i. (artt. 75 e 84 RMUE)]



I **REGOLAMENTI** concernenti l'**USO** dei marchi collettivi e di certificazione, i **CONTROLLI** e le relative **SANZIONI** **devono** essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'art. 157

Le **MODIFICAZIONI** regolamentari devono essere **comunicate** all'UIBM per essere incluse nella raccolta

[art. 170, co. 2-bis c.p.i.]

- esame dell'UIBM per accertare se possono trovare applicazione le disposizioni degli artt. 11 e 11-bis
- acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro

[art. 14, comma 2 c.p.i.]

Il marchio d'impresa decade: c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle **misure** ragionevolmente idonee a **PREVENIRE UN USO DEL MARCHIO NON CONFORME ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO D'USO** del MC o del MDC e, in particolare, dei **controlli** previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del MC o del MDC

REGOLAMENTO D'USO

[art. 157, co. 1-bis e 1-ter c.p.i. (artt. 16 e 17 reg.es. (UE) 2018/626)]



Il regolamento d'uso dei MARCHI COLLETTIVI contiene ...

- i **SOGGETTI LEGITTIMATI AD USARE IL MC**
- le eventuali **CONDIZIONI D'USO** del MC, nonché le **SANZIONI** per le infrazioni regolamentari
- i **PRODOTTI O SERVIZI CONTEMPLATI DAL MC**, ivi comprese, se del caso, le eventuali **LIMITAZIONI** introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di DO, IG, STG, menzioni tradizionali per vini
- nel caso di associazione di categoria, le **CONDIZIONI DI AMMISSIONE** dei membri
- se del caso, l'**AUTORIZZAZIONE A DIVENTARE MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE** di cui all'art. 11, co. 4

Il regolamento d'uso dei MARCHI DI CERTIFICAZIONE contiene ...

- le **PERSONE LEGITTIMATE AD USARE IL MDC**
- le **CONDIZIONI D'USO** del MDC, nonché le **SANZIONI** per le infrazioni alle norme regolamentari
- i **PRODOTTI O SERVIZI** contemplati dal MDC
- le **CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI** che devono essere certificate dal MDC
- le modalità di **VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE** e di **SORVEGLIANZA DELL'USO** del MDC da parte dell'organismo di certificazione
- una **DICHIARAZIONE** attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 11-bis

MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

ANALOGIE E DIFFERENZE



MARCHIO COLLETTIVO

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Diritti di proprietà industriale ad uso collettivo

Titolarità e gestione e del segno affidata all'ente
esponentiale delle imprese

Titolarità e gestione del segno affidata ad un
soggetto terzo, responsabile della certificazione

Distinguere i prodotti o servizi dei
membri dell'associazione quelli di
altre imprese

Distinguere i prodotti o servizi
certificati dal titolare in relazione alle
loro caratteristiche dai prodotti e
servizi non certificati

MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

PRINCIPALI DIFFERENZE RISPETTO ALLE IG



MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE

- **TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI PI** in capo al richiedente
- Regolamento d'uso di **FONTE PRIVATISTICA**, a struttura più flessibile
- **MINORI ONERI** di registrazione e gestione
- Durata di **10 ANNI**, rinnovabile
- Requisiti di **NOVITÀ, CAPACITÀ DISTINTIVA** e **LICEITÀ**
- Azioni amministrative e giudiziali di **NULLITÀ E DECADENZA**
- Decadenza per «**VOLGARIZZAZIONE**»
- **TUTELA SU INIZIATIVA PRIVATA** e con diritti più limitati (potenzialmente **globale** ed operativa anche per **DNs**)

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

- **DIRITTO D'USO CONDIVISO** da una collettività di operatori
- Disciplinare regolato da **FONTE PUBBLICHE** ed **APPROVATO DA MASAF E COMMISSIONE**, a struttura più rigida
- **MAGGIORI ONERI** di registrazione e gestione
- Durata **PERMANENTE**
- Requisiti di **NOVITÀ** rispetto a IG e marchi rinomati
- Impugnazione giudiziale degli **ATTI DI APPROVAZIONE**
- **NON DIVENTANO GENERICHE**
- **TUTELA EX OFFICIO** in **UE**, con diritti di ampia portata (limitato accesso alle procedure ADR relative a DNs)

RAPPORTI TRA IG E MARCHI POSTERIORI

LIMITAZIONI DEI PRODOTTI O SERVIZI ASSOCIATI AI MARCHI



Un'IG registrata può essere **utilizzata** da qualsiasi operatore che commercializzi un **prodotto conforme al disciplinare corrispondente** [art. 36, comma 1 reg. (UE) 2024/1143]

[EUIPO, Commissione di ricorso, 17.02.2023, proc. R 531/2022-2, NERO CHAMPAGNE]

Respinge l'opposizione proposta da INAO e Comité Interprofessionnel du vin de Champagne contro la domanda di registrazione del marchio individuale denominativo «**NERO CHAMPAGNE**»

- la Corte ha già affermato, nella sentenza "Cognac" (C-4/10 e C 27/10), che l'uso di un marchio contenente un'IG per le bevande spiritose che non soddisfano il relativo disciplinare costituisce un uso commerciale ai fini di tale art. 16, lett. a). Ribadito in C-393/16 Champagne e C-44/17 Scotch Whisky
- Pertanto, **a contrario, se l'uso della DOP avviene in relazione a prodotti conformi al relativo disciplinare** l'art. 103(2) reg. 1308/2013 **non trova applicazione**. Ciò si verifica nel caso di specie poiché **l'elenco di prodotti e servizi è limitato ai prodotti conformi al disciplinare** della DOP Champagne

➤ ricorso dd. 07.05.2023, T-239/23, Comité Interprofessionnel du vin de Champagne e INAO c. EUIPO

RAPPORTI TRA IG E MARCHI POSTERIORI

[art. 31(5) reg. (UE) 2024/1143]

Fatto salvo il reg. (UE) 1169/2011, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'IG:

- i **MARCHI DI GARANZIA O DI CERTIFICAZIONE** e i **MARCHI COLLETTIVI** di cui agli artt. 28(4) e 29(3) dir. (UE) 2015/2436 [direttiva marchi] → **MARCHI NAZIONALI GEOGRAFICI**
- nonché i **MARCHI COLLETTIVI** di cui al capo VIII reg. (UE) 2017/1001 [RMUE] → **MARCHI UE GEOGRAFICI**

[art. 32(4) reg. (UE) 2024/1143]

Un GRUPPO DI PRODUTTORI può svolgere i compiti seguenti: b) intraprendere azioni appropriate intese a garantire la protezione dell'IG e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa direttamente collegati



PARMIGIANO
REGGIANO



MARCHI CONSORTILI

ORDINAMENTO ITALIANO



- Gli eventuali **MARCHI COLLETTIVI CHE IDENTIFICANO I PRODOTTI DOP, IGP E STG**, sono **detenuti**, in quanto dagli stessi **registrati**, dai **CONSORZI DI TUTELA** per l'esercizio delle attività loro affidate ... sono utilizzati come **segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari** delle rispettive DOP, IGP e STG ... a condizione che la relativa **utilizzazione sia garantita a tutti i produttori** interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse **[art. 53 L. 128/1998]**

- Il **CONSORZIO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL COMMA 4** **[*erga omnes*]** può proporre l'inserimento, **nel disciplinare di produzione**, come **LOGO DELLA DOP O DELL'IGP**, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti a DOP o IGP è **detenuto**, in quanto dagli stessi **registrato**, dai Consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate.

Il logo medesimo è utilizzato come **segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari** delle rispettive DOP o IGP ... a condizione che la relativa **utilizzazione sia garantita a tutti i produttori** interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile **[art. 41, comma 9 L. 238/2016]**

MARCHI CONSORTILI

IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE

Chianti
Gran Selezione

[EUIPO, Seconda Commissione di ricorso, 26.07.2024, R 1650/2022-2, Consorzio Vino Chianti]

I marchi collettivi geografici devono comunque essere dotati di elementi che consentano di **distinguere i prodotti o i servizi dei suoi membri** da quelli di altre imprese (C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI)

Il segno è carente di carattere distintivo:

- la **DOP “Chianti”** non è in grado di conferire a quest’ultimo capacità distintiva
- la tipografia delle lettere e il colore rosso sono **elementi stilistici di incontestata semplicità**
- **“Gran Selezione”** è un’espressione altamente e **manifestamente elogiativa**

[EUIPO, 19.09.2022, rifiuto di domanda di marchio collettivo UE n. 017903752 ex art. 7(1), lett. b) RMUE]

La dicitura **“Montepulciano d’Abruzzo”** per vini ha la funzione di identificare l’origine geografica e la qualità di tutti i prodotti conformi al disciplinare corrispondente, e **non la loro origine commerciale**

➤ Tuttavia, va tenuto conto che i marchi anteriori sono **registrazioni nazionali**, cui va riconosciuto un minimo grado di carattere distintivo nell’ambito dei procedimenti di opposizione o di nullità dinanzi l’Ufficio

MARCHI CONSORTILI

IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE

[EUIPO, Quinta Commissione di ricorso, decisione 15.11.2023, proc. R 1073/2022-5, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano]

La decisione impugnata respingeva la domanda di marchio collettivo in quanto **confondibile con il logo specifico della DO** contenuto all'art. 8 del disciplinare, obbligatorio per tutti gli operatori

- Il consumatore medio sarebbe indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, non percependolo come un marchio collettivo [art. 76(2) RMUE], atto a garantire l'origine commerciale collettiva ed utilizzabile esclusivamente da soggetti autorizzati membri dell'associazione, bensì come segno utilizzabile da chiunque soddisfi il disciplinare della DO
- Il marchio sarebbe privo della capacità di distinguere i prodotti dei suoi membri da quelli di altre imprese



MARCHI CONSORTILI

IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE

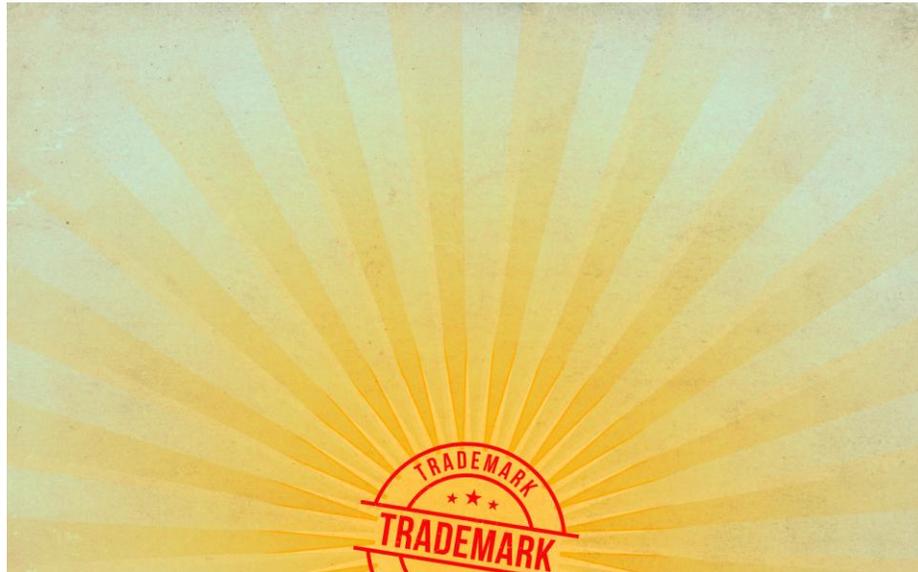
- il RMUE non sancisce un divieto espresso di cumulo delle protezioni conferite dal marchio collettivo e dall'IG, nemmeno nel caso in cui i segni in questione siano simili o identici
- i segni in questione non sono identici ma solo parzialmente simili
- la similitudine dei segni non è sufficiente di per sé a confondere il consumatore circa la natura del marchio in questione, bensì sarà percepita come un'ulteriore rassicurazione del fatto che il formaggio confezionato proviene dalla filiera del Consorzio e pertanto, intrinsecamente, della sua riconducibilità agli standard di lavorazione del Consorzio, complementare rispetto alla garanzia di qualità offerta dall'IG
- le (differenti) modalità d'uso del marchio collettivo e del segno dell'IG sono un altro fattore rilevante ... l'art. 10 del regolamento d'uso del marchio collettivo prevede che questo verrà apposto, dietro autorizzazione del Consorzio, solo sulle confezioni di formaggio Grana Padano, mentre il segno dell'IG verrà apposto sulle forme ... concordano con quanto stabilito dall'art. 8, lettere A) e B) del disciplinare (versione vigente al 07.11.2023) ... Il segno da apporre sulle confezioni ... si utilizzerà solo dietro autorizzazione [al confezionamento]

MARCHI CONSORTILI

IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE

- la circostanza che la richiedente della domanda di marchio sia **l'ente ufficialmente incaricato di tutelare e promuovere il formaggio "Grana Padano"**, sebbene non sia da sola sufficiente a escludere qualsiasi ingannevolezza del segno, indubbiamente gioca a favore di tale risultato, essendo per il consumatore una ulteriore garanzia
- Riguardo all'**efficacia distintiva**, il pubblico di riferimento non confonderà il marchio collettivo con la DOP Grana Padano, non solo perché tali segni **non sono identici**, ma anche perché sono **differenti le loro modalità d'uso** ... Infatti, come da regolamento d'uso, il pubblico vedrà sempre e solo un segno sulla confezione di formaggio "Grana Padano" e tale segno **lo identificherà come proveniente dal Consorzio, quindi dalla filiera del medesimo**
- Inoltre, **l'elemento figurativo** costituito da due triangoli con la punta arrotondata, data la sua **forma caratteristica** che sembra richiamare proprio due spicchi di formaggio stilizzato, non può che contribuire alla conclusione che il marchio collettivo GRANA PADANO è effettivamente dotato di carattere distintivo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



AVV. STEFANO SENATORE

Via Filippo Serafini 9

38122 Trento – IT

Contatti:

+39 0461.230084

senatore@cibuslex.it

www.linkedin.com/in/stefanosenatore

www.cibuslex.it