

Avv. Astrid Wiedersich Avena

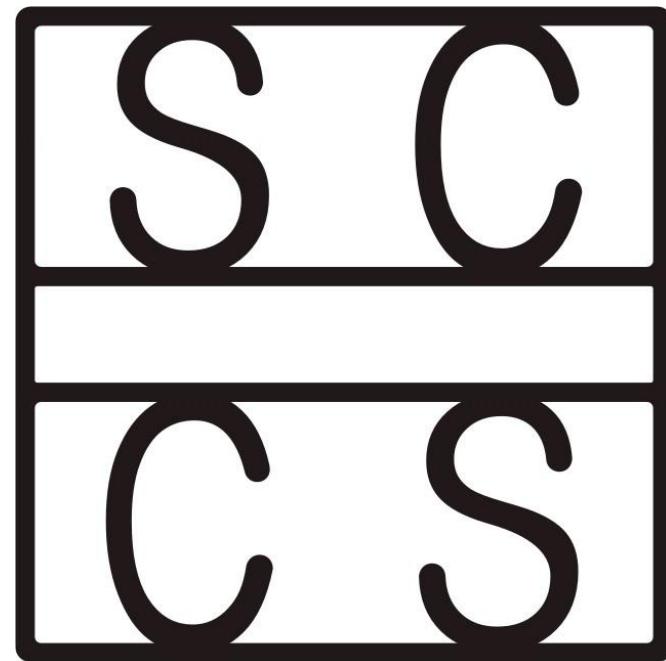
**Le tutela delle Indicazioni
Geografiche nella recente
giurisprudenza
italiana ed europea**



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

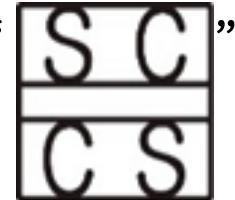
Caso «Salva Cremasco» - EUIPO procedimento R 1946/2024-1

Il 9 gennaio 2023, il **Consorzio Tutela Salva Cremasco, titolare della DOP «SALVA CREMASCO»** depositava il marchio dell'Unione Europea figurativo collettivo n. 018819576:



Caso «*Salva Cremasco*» - EU IPO

La domanda di marchio dell’Unione Europea figurativo collettivo n. 018819576 “SC” veniva depositata per i seguenti prodotti:



- *Classe 29: Salse al formaggio; Spuntini a base di formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; tutti i prodotti sopra indicati a base di ‘Salva Cremasco’ (IG) formaggio; ‘Salva Cremasco’ (IG) formaggio.*

Il 10 luglio 2023, l’Esaminatore EU IPO rifiutava integralmente la registrazione della domanda di marchio collettivo in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 2, RMUE:

«La domanda di marchio collettivo UE viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.».

Caso «*Salva Cremasco*»

L'obiezione si basava principalmente sulle **seguenti motivazioni**:

- il segno oggetto della domanda **“contiene un logo identico a quello contenuto nel disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta (DOP) «SALVA CREMASCO»** in cui il marchio in oggetto appare all'articolo 5 denominato 'Metodo di ottenimento' e all'articolo 8.
- **Il logo contenuto nel disciplinare di produzione** di una denominazione d'origine protetta o una indicazione geografica protetta **deve essere utilizzato da qualsiasi produttore** i cui prodotti rispettino il disciplinare di produzione, indipendentemente dal fatto che sia membro del consorzio di tutela di detta DOP o IGP. Al contrario, un marchio collettivo UE può essere utilizzato esclusivamente dai membri dell'associazione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento d'uso.
- La differenza fondamentale risiede nella ratio sottostante **le DOP/IGP e i marchi collettivi**. Mentre le prime servono a garantire ai consumatori l'origine geografica dei prodotti e le qualità particolari a essi intrinseche, i secondi hanno lo scopo di garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti venduti con il marchio.
- Il carattere ingannevole di cui all'articolo 76, comma 2, RMUE, risiede dunque nella **percezione del consumatore medio, che percepirebbe il segno come una denominazione d'origine geografica e non come un marchio collettivo atto a garantire l'origine commerciale collettiva dei prodotti.**



Caso «Salva Cremasco»

- In tal senso, **il marchio collettivo indurrebbe il pubblico in errore poiché suscita l'impressione di poter essere utilizzato da chiunque soddisfi i criteri di produzione stabiliti dal disciplinare della DOP**
 - ✓ quando in realtà può essere utilizzato esclusivamente da soggetti autorizzati, membri dell'associazione.
 - ✓ Se i regolamenti d'uso consentissero di utilizzare il marchio collettivo ai soggetti che non sono membri dell'associazione, ciò non concorderebbe con la natura del marchio collettivo.

Caso «Salva Cremasco» - Il Ricorso

In data 4°ottobre 2024, il **Consorzio Tutela Salva Cremasco** presentava un ricorso avverso la decisione di rifiuto chiedendone l'annullamento integrale per i seguenti motivi:

- La richiedente della domanda di marchio in esame è il **Consorzio Tutela Salva Cremasco, ente ufficialmente incaricato dalle competenti autorità italiane alla tutela, promozione, vigilanza e valorizzazione della DOP “SALVA CREMASCO” e dei relativi prodotti.**
- L'ingannevolezza prevista dall'articolo 76, paragrafo 2, RMUE deve essere valutata non in termini assoluti e generali bensì in relazione alla percezione che il pubblico di riferimento avrà quando entrerà in contatto con il marchio, circostanza che può avvenire al momento della scelta di acquisto.



Caso «Salva Cremasco»

- **Il consumatore non ha la conoscenza tecnico-giuridica per distinguere DOP/IGP da marchio collettivo**
- **Il consumatore, quindi, al momento della decisione di acquisto percepirà il prodotto come facente parte della filiera del Consorzio e il marchio verrà ritenuto una ulteriore rassicurazione del fatto che il formaggio (ovvero il prodotto a base di formaggio) che sta acquistando proviene dalla filiera del Consorzio e, quindi, del rispetto degli standard di lavorazione del Consorzio, che è assolutamente complementare rispetto alla garanzia di qualità offerta dalla DOP “SALVA CREMASCO”.**
- Attualmente (e al momento della domanda di registrazione in questione) **tutti i produttori sono associati al Consorzio Tutela Salva Cremasco, pertanto, non sussiste alcuna possibilità in concreto di inganno nel senso descritto dalla decisione impugnata.**
- Anche qualora vi fossero produttori non consorziati, la presenza sul mercato di un marchio collettivo di titolarità del Consorzio, identico al logo contenuto nel disciplinare di produzione della DOP “SALVA CREMASCO”, non comporterebbe alcuna ingannevolezza per i consumatori posto che il Consorzio è anche il soggetto incaricato alla tutela e promozione del formaggio “SALVA CREMASCO”.



Caso «*Salva Cremasco*»

- Il RMUE non sancisce un divieto espresso di cumulo delle protezioni conferite dal marchio collettivo e dall'indicazione geografica, nemmeno nel caso in cui i segni in questione siamo simili o identici. Non vi sono sentenze della Corte di Giustizia che abbiano negato una possibile sovrapposizione tra gli ambiti di protezione delle indicazioni geografiche e dei suddetti marchi.
- L'art. 74, c. 2 RMUE prevede espressamente la possibilità della registrazione dei c.d. *marchi collettivi geografici*: “*possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi*”.
- Inoltre, il titolare di tale tipologia di marchio collettivo non può “vietare a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica”.



Caso «*Salva Cremasco*»

- la prassi dell'EUIPO è quella **di accettare i marchi collettivi contenenti loghi inclusi nei Disciplinari o nei Documenti unici delle indicazioni geografiche laddove lo stesso e identico logo sia accompagnato dal riferimento all'associazione consortile richiedente:**



Südtiroler Speck Konsortium
Consorzio Tutela Speck Alto Adige



Caso «*Salva Cremasco*»

- Da un lato, le Direttive dell’Ufficio attualmente escludono la registrazione di un logo DOP/IGP in quanto potenzialmente ingannevoli (cfr. **EUIPO Guidelines**, Parte B, *Esame*, Sezione 4, *Impedimenti assoluti alla registrazione*, Capitolo 15, *Marchi collettivi dell’Unione europea*, punto 15.3.1, *Carattere o significato ingannevole del marchio*).
- Dall’altro lato, il **RMUE** non prevede alcuna limitazione esplicita riguardo al logo di una DOP/IGP, né affronta espressamente la questione se un’associazione o un organismo di regolamentazione, quale un *Consorzio*, possa detenere tali segni in qualità di marchio collettivo.
- Sebbene la suddetta **cumulazione di diritti** sia stata ritenuta ammissibile nei casi in cui i segni in questione siano simili (15/11/2023, R 1073/2022-5, GRANA PADANO (fig.), § 19), **la questione rimane aperta quando i segni in questione sono identici**.
- Spetta dunque alla Commissione allargata valutare se sia possibile una protezione cumulativa, a livello dell’UE, tra marchio collettivo e DOP nei casi in cui i segni siano completamente identici.



Caso «*Salva Cremasco*»



- Il Consorzio tramite la registrazione del marchio collettivo vuole **impedire che terzi soggetti non autorizzati/abilitati all'utilizzo della DOP "SALVA CREMASCO" possano depositare o utilizzare un marchio simile al logo in questione, senza la dicitura "SALVA CREMASCO" o con una altra dicitura o con lettere diverse da "SCCS".**
- In questi casi azionare la DOP non garantirebbe al Consorzio di impedire un tale utilizzo illecito ed ottenere piena tutela. Pertanto, la mancata registrazione del marchio collettivo in questione non garantirebbe per i consumatori una giusta e corretta tutela della DOP "SALVA CREMASCO".
- Inoltre, il marchio in questione potrà essere utilizzato dal Consorzio come base per una domanda di registrazione internazionale che designi i Paesi extra-UE in cui le indicazioni geografiche non sono protette e riconosciute, ovvero che richiedono la registrazione del marchio oltre che della DOP/IGP per poter depositare opposizioni.



Caso Salva Cremasco - Procedura

- La Commissione dei Ricorsi cui il caso è stato assegnato ha emesso una decisione provvisoria disponendo il **deferimento alla Commissione allargata**.
- Tale deferimento avviene in **casi eccezionali**, quando la causa presenta:
 - **questioni giuridiche complesse**,
 - **particolare rilevanza o impatto**, oppure
 - **circostanze di natura straordinaria**.
- Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che la questione del **potenziale carattere ingannevole** di una **domanda di marchio collettivo** identica al **logo contenuto nel disciplinare di una IG** sia **particolarmente delicata**, in quanto suscettibile di sollevare:
 - dubbi sull'**ambito di protezione** e
 - sulle **funzioni distinctive** delle diverse categorie di diritti.
- È stato inoltre rilevato che **manca una giurisprudenza consolidata dell'UE** su tali questioni, soprattutto **dopo l'ultima revisione del Regolamento sul Marchio dell'UE**.
- Il deferimento mira pertanto a **favorire lo sviluppo di una giurisprudenza uniforme** su punti di diritto di particolare rilievo.



Amicus Curiae Brief – Osservazione di terzi

Sono state presentate due memorie da parte di un *amicus curiae* a sostegno delle tesi del Consorzio Tutela Salva Cremasco:



Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

Amicus Curiae Brief – Osservazione di terzi

L'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 dispone quanto segue: «*Fatto salvo quanto previsto in materia di organizzazioni di produttori e di organizzazioni interprofessionali dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo ha il diritto di: (...) intraprendere azioni per garantire un'adeguata tutela giuridica della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale direttamente connessi ad esse».*

Il testo dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1151/2012 è stato riprodotto, senza modifiche sostanziali, nell'articolo 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1143.



Negando la possibilità di registrare il logo ufficiale di un'indicazione geografica come marchio collettivo, l'Ufficio priva le associazioni di produttori della possibilità di intraprendere le azioni sopra descritte.



Grazie per l'attenzione!



DE TULLIO & PARTNERS
INTELLECTUAL
PROPERTY
ATTORNEYS

Avv. Astrid Wiedersich Avena
Viale Liegi 48/B, 00198, Roma, Italy

Ph: +39.06.85356383

E-mail: info@detulliopartners.com

www.detulliopartners.com