



# Iatutele del marchio nel settore vitivinicolo - Focus sui Marchi Patron in ici

**SPRINT**

**4 novembre 2025**

**Marina Lanfranconi**





# Requisiti di tutela del marchio e funzione

# Novità-Capacità Distintiva-Licetà

**Sulla Capacità distintiva: il marchio indica la provenienza aziendale dei prodotti e consente di distinguerli da quelli di origine e provenienza diversa, oltre ad essere un messaggio di posizionamento**

# La registrazione del marchio nel settore dei vini

## Classe 33 della Classificazione di Nizza

La legislazione vigente preclude la registrazione come marchio a:

- indicazioni riguardanti, ad esempio, *“la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca della fabbricazione del prodotto”*

Quindi non possono costituire oggetto di registrazione per un vino parole quali «millesimato», «cuvée», «grigio», «rosso» ecc. o il numero dell’annata in relazione a prodotti quali il vino e affini

# La registrazione del marchio nel settore dei vini (segue)

## Classe 33 Classificazione di Nizza

Allo stesso modo l'art. 7 del Reg. EU sul marchio (UE 2017/1001) precede che:

**“non sono registrabili i marchi privi di capacità distintiva”,  
escludendo dalla registrazione le indicazioni descrittive delle  
caratteristiche dei prodotti e i segni/indicazioni diventati di uso  
comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e  
costanti del commercio**

# La registrazione del marchio nel settore dei vini (segue)

## Classe 33 Classificazione di Nizza

L'art. 13 del CPI prevede che non siano dotati di capacità distintiva:

- a) i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio
- b) le denominazioni generiche dei prodotti (es. uva per il vino)
- c) le indicazioni descrittive di caratteristiche dei prodotti

Qui rientrano tutti i segni, verbali, grafici o di altra natura, che forniscono in modo immediato e diretto informazioni sulle caratteristiche dei prodotti

**Ratio:** i termini descrittivi devono rimanere di uso comune, evitando che singoli operatori ne monopolizzino l'utilizzo

# La Registrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici

Nel settore dei vini, il riferimento al territorio ha un forte rilievo. A causa del collegamento che può esserci tra il territorio e le qualità dei prodotti, la scelta di un toponimo come marchio potrebbe ostacolarne la registrazione, qualora il nome geografico presenti dei profili di descrittività

Il divieto esiste solo quando il nome geografico sia percepito come indicativo di un luogo (es. un luogo legato alla produzione dei prodotti)

# La Registrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici (segue)

## Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche Registrate

Nel nostro ordinamento vige il divieto assoluto di registrare come marchi le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche protette, per prodotti non conformi ai relativi disciplinari (Regolamenti EU 1151/2012 e n. 1308/2013)

In base all'art. 13, 1 (b) del CPI: Non possono essere registrate come marchi le indicazioni sulla provenienza geografica del prodotto



# La Registrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici (segue)

## Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche Registrare

La sovrapposizione tra marchi e indicazioni di origine è esclusa:

- sia dal divieto di uso decettivo del marchio (ad es. marchio riprodotto una DOC/ IGT non corrispondenti al luogo di produzione)
- sia dal divieto di registrazione di marchi a contenuto descrittivo e privi di attitudine distintiva (ad es. marchi coincidenti con la denominazione che contraddistingue l'area geografica della DOC/IGT) (Trib. Roma, ord. 30/4/2014, “Vermentino di Maremma e Moro di Capalbio”)

**Attenzione!** Se il marchio è depositato, registrato o acquisito con l'uso prima della data di presentazione della domanda di protezione della DOP/IGP è possibile la coesistenza fra i segni (art. 44, co. 2 Reg. CE n. 479/2008)

# La Registrazione di Indicazioni Descrittive e Nomi Geografici (segue)

## Il Divieto di registrazione dei nomi geografici

Tale divieto non riguarda luoghi di fantasia, ma riguarda luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentino un nesso con il territorio o le sue caratteristiche per gli ambienti interessati

***Esempio:*** Il Tribunale di Firenze ha ritenuto valido il marchio Verrazzano, come marchio per vini, perché designa un modesto podere generalmente sconosciuto come luogo fisico alla maggior parte dei consumatori e pertanto non rischia di ingannarli  
(Trib. Firenze, 18/9/2006, “Verrazzano”)

# Il concetto di affinità nel settore vitivinicolo

**Art. 20, 1 (b) CPI - Il titolare di un marchio registrato ha facoltà di farne uso esclusivo e diritto di vietare ai terzi di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni**

- **Graduale Evoluzione del concetto di affinità = Percezione di affiliazione con stessa impresa**

***Esempi: Trib. Milano 1/03/2010: Vino e Olio sono prodotti affini***

***Corte Appello Napoli 31/03/1971 \_ Vino e Uva NON sono prodotti affini***

# EUIPO e Opposizione sulla base del Rischio di Confusione

## Procedimento R 2013/2020 -1/EUIPO

- domanda di registrazione del marchio denominativo “**ALEGRA DE BERONIA**”, destinato a identificare prodotti della classe 33 (vini)

Vs

- registrazione di marchio “**ALEGRO**”, anteriore nella classe 33, anch'esso riferito al vino
  - base della opposizione ai sensi dell'art. 8,1,b del Reg. Marchio UE): rischio di confusione e associazione tra i consumatori
- L'EUIPO ha rigettato il marchio “ALEGRA DE BERONIA” per via della somiglianza tra i segni e dell'identità dei prodotti interessati, confermato anche in Appello alla Commissione di Ricorso. Tribunale dell'Unione Europea, depositando il ricorso il 27 maggio 2021

**DIVERSAMENTE...**

# EUPOeOpposizione sulla base del Rischio di Confusione (segue)

- Il Tribunale UE ha annullato la precedente decisione della Commissione di Ricorso e ha evidenziato i seguenti aspetti di rilievo nel settore vitivinicolo:
  - (i) “il marchio anteriore ALEGRO si compone di sei lettere, mentre la domanda di marchio ALEGRA DE BERONIA si compone di quindici lettere e nel confronto tra i segni in esame occorre prendere in considerazione anche l’elemento “Beronia”
  - (ii) nel marchio contestato vi è la presenza di elementi non descrittivi, quali “de” e “Beronia”, in grado di ridurre la somiglianza visiva tra i segni

## EUPO e Opposizione sulla base del Rischio di Confusione (segue)

- (iii) è vero che generalmente i consumatori attribuiscono maggiore importanza alla parte iniziale di un segno, ma la somiglianza dei marchi deve tenere conto dell'impressione globale e nel settore degli alcolici i consumatori sono abituati a vedere le bevande contraddistinte da marchio composto da più elementi denominativi, di cui taluni simili e risulta difficile che gli stessi, quali soggetti ragionevolmente informati, attenti e avveduti, possano essere superficiali sulla seconda parte dell'elemento denominativo di un marchio, soprattutto se tale elemento consiste in un termine di fantasia e non è un riferimento geografico o commerciale dei prodotti designati (pertanto, dotato di un alto grado di distintività)

# EUIPO e Opposizione sulla base del Rischio di Confusione (segue)

- (iv) ne consegue che, i marchi in conflitto ALEGRO e ALEGRA DE BERONIA hanno una scarsa somiglianza non solo fonetica, ma la somiglianza è stata ritenuta debole anche a livello concettuale**

# Marchi patrimoniali nel settore vitivinicolo - CPI

**Art. 20, 1, a e b CPI - Il titolare di un marchio registrato (...) ha diritto di vietare a terzi di usare un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici o un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, se da ciò possa derivare un rischio di confusione per il pubblico**

**Art. 21. 1 CPI - Il titolare di un marchio registrato non può vietare a terzi l'uso conforme ai principi della correttezza professionale del proprio nome. (art. 21 co. 1 c.p.i.)**

**Nel mercato dei vini può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi in concreto avvenga secondo i principi di correttezza professionale e non arrechi un indebito vantaggio al titolare o un pregiudizio al valore/reputazione del marchio anteriore**



# Marchi patronimici nel settore vitivinicolo – CPI (segue)

**Esempio : Castella Claudia vs. Castella Renzo**

**In via di principio, il cuore dei marchi patronimici risiede nel cognome**

**Tuttavia, nel settore vitivinicolo è frequente la presenza di imprese che commercializzano lo stesso prodotto da parte di soggetti pressoché omonimi**

**Ne consegue che il patronimico può avere minor valenza distintiva!**

**La giurisprudenza in più di un'occasione ha ritenuto che non costituisca una violazione del marchio l'utilizzo di un cognome, registrato come marchio, se preceduto dal prenome e accompagnato da un disegno o grafica distintiva (Cass. n. 2191 del 4/2/2016, “Castella”)**

# Marchi patronimici nel settore vitivinicolo - casistica

**Nel settore del vino, il patronimico può avere minor valenza distintiva e l'inserimento del prenome e/o di altre componenti (es., figurative) può essere sufficiente a differenziare i segni al fine di escludere il rischio di confusione**

**In tal senso, ad esempio, si è espressa la Corte di Appello di Torino nel conflitto tra marchi patronimici identici (con sentenza n. 544/2010), poi confermata poi dalla Suprema Corte di Cassazione (il 4.2.2016 n. 2129)**

## Marchi patronimici nel settore vitivinicolo – casistica (segue)

Un nuovo pronunciamento della Commissione dei Ricorsi (28 febbraio 2022 n.25), nel contesto di un procedimento di opposizione avverso la domanda di registrazione del marchio complesso “**Saverio Vacca**” (+fig.), contro i marchi patronimici anteriori “**VACCA**”, registrati, *inter alia*, per contraddistinguere vini

In questo caso la Commissione dei Ricorsi ha riformato la decisione della divisione di opposizione e rifiutato la registrazione del marchio complesso Saverio Vacca (+fig) per i prodotti di cui alla classe 31 e 33

Tuttavia, la pronuncia della Commissione dei Ricorsi, non sembra in contraddizione con i principi richiamati in tema di marchi patronimici nel settore vinicolo

## ~~Marchi patronimici nel settore evitativo - casistica (segue)~~

Nel caso in esame, infatti, l'opponente ha invocato e provato che i marchi anteriori non godevano solo della forza distintiva intrinseca propria dei marchi patronimici, ma avevano anche acquisito una particolare, e aggiuntiva, forza distintiva, per effetto dell'ampio utilizzo e accreditamento presso il pubblico

In conclusione, in caso di conflitto tra marchi patronimici (identici), se il marchio anteriore è:

costituito solo dal patronimico + è provato il rafforzamento della sua forza distintiva per effetto dell'uso, l'aggiunta del prenome (e/o di componenti figurative) non è sufficiente a escludere il rischio di confusione per il pubblico, quantomeno nel contesto di un giudizio in astratto (come quello di opposizione)

# Marchi e marchi nel settore vitivinicolo – casistica (segue)

## EUIPO, Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 28 maggio 2024

	
marchio anteriore UE	segno contestato

# Marchi in vino nel settore vitivinicolo – casistica (segue)

## EUIPO, Decisione della Seconda Commissione di ricorso del 28 maggio 2024

- Comparazione in relazione al cognome «*Franco*», ritenuto di rilevanza maggiore rispetto a «*Nino*»
- dato il particolare contesto del settore vinicolo, la presenza identica di tale cognome nel marchio contestato potrebbe essere interpretata come denominazione della medesima cantina di origine dei prodotti
- sussiste pertanto un rischio di confusione per il pubblico di lingua tedesca

# Marchi inibiti nel settore vitivinicolo-casistica (segue)

**UIBM, Opposizione n. 652017000110229**

DANTE RIVETTI	MARIO RIVETTI CASCINA SERRE
<b>Marchi anteriori (nazionale e dell'U.E)</b>	<b>Marchio impugnato</b>

# Marchi patrimoniali nel settore vitivinicolo – casistica (segue)

## UIBM, Opposizione n. 652017000110229


- i marchi condividono la parola «*RIVETTI*». Differiscono per i nomi di battesimo «*DANTE*» e «*MARIO*» e per la presenza delle ulteriori diciture «*CASCINA SERRE*» presenti nel marchio della richiedente
- il tema della confondibilità dei segni nel mercato vinicolo deve essere affrontato con criteri meno rigoristici di quelli usualmente adottati e può essere tollerato un certo grado di somiglianza fra marchi denominativi e patronimici, purché l'uso dei marchi avvenga poi in modo corretto (Commissione dei ricorsi 10/10/2016, n. 53 e Commissione dei ricorsi 29/12/2017, n. 83)
- differenze riscontrate escludono il rischio di confusione per il pubblico di riferimento



# Marchi e marchi nel settore evitativo - casistica (segue)

**Tribunale di Venezia, 4 giugno 2025**

**Marchi:**

Attrice	Convenuta
GIUSTIWINE	DEGIUSTI
	 

# Marchio in icine settore vitivinicolo – casistica (segue)

Tribunale di Venezia, 4 giugno 2025

- il cuore del marchio è «**Giusti**». Unico elemento di differenziazione costituito da «**de**» anteposto a «giusti», ritenuto non significativo
- le lettere in stampatello «**D**» e «**G**» posizionate sopra il nome costituiscono solo differenze stilistiche nella rappresentazione
- soglia del giudizio di confondibilità abbassata nel settore vitivinicolo, ma la differenza fonetica relativa alla pronuncia dell'elemento «**de**» nel marchio richiesto non è sufficiente ad evitare confondibilità
- sussiste pertanto un rischio di confusione



# Grazie per l'attenzione!

**Per eventuali  
approfondimenti o domande:**

**[mlanfranconi@kpmg.it](mailto:mlanfranconi@kpmg.it)**



# Servizi Studio Associato KPMG in ambito Food Law

Servizi di assistenza legale nel settore del alimentare, ivi incluso il settore vitivinicolo. Con *focus* sui seguenti ambiti:

- Tutela del marchio
- Etichettatura
- Liceità di *Claim* pubblicitari e *Green claims*
- Sicurezza alimentare
- Tutela di Forma e *Packaging*
- *Food law compliance*
- *Due diligence* e Contrattualistica
- Contenzioso nei casi di contraffazione, concorrenza sleale, *look-alike / Italian sounding*, inganno del consumatore e pratiche commerciali scorrette
- Valutazione dei presupposti per la tutela brevettuale di macchinari e sistemi di produzione, confezionamento e conservazione
- Tutela del *know-how*



Alcuni o tutti i servizi qui descritti potrebbero non essere consentiti per gli Audit Client di KPMG e per le entità agli stessi affiliate o correlate.



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)

© 2025 KPMG S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., KPMG Fides Servizi di Amministrazione S.p.A. e KPMG Audit S.p.A., società per azioni di diritto italiano, KPMG Business Services S.r.l. e KPMG Open Platform S.r.l. SB, società a responsabilità limitata di diritto italiano, e Studio Associato - Consulenza legale e tributaria, associazione professionale di diritto italiano, fanno parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Document Classification: KPMG Public