

i **INTERPATENT** CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE DAL 1927 TRADE MARK & PATENT ATTORNEYS SINCE 1927



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Manuela Bruscolini e Simona Mantovani

Denominazioni di Origine ed indicazioni geografiche: novità introdotte dalla riforma del codice di proprietà industriale

Lo scorso 23 agosto 2023 sono entrate in vigore le modifiche del Codice di Proprietà Industriale disposte dalla Legge 24 luglio 2023 n. 102 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2023.

Il nuovo disposto normativo si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dal PNRR, in coerenza con il "Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE", adottato dalla Commissione europea.

Gli obiettivi sono principalmente: il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale; la semplificazione amministrativa; la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

Tra le diverse novità principali **emerge il rafforzamento della tutela delle DOP e delle IGP con l'introduzione del divieto di registrazione di marchi** che possano essere ritenuti **evocativi, usurpativi o imitativi delle DOP e delle IGP** protette ai sensi della normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui fanno parte l'Italia o l'Unione europea.

Tale importante modifica riguarda l'articolo 14 del nostro Codice di Proprietà Industriale che prevedeva già al comma 1, c-bis), introdotto dal decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, il divieto di registrazione come marchi di quei segni "esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche.

Nella sua nuova formulazione l'articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i. recita:

"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa: i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i **segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali**

di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte".

La modifica non irrilevante consiste quindi nell'aver incluso espressamente i casi di "evocazione, usurpazione o imitazione" delle DOP e IGP nel novero di quelli che impongono il rifiuto di registrazione di un marchio.

I concetti di evocazione, usurpazione o imitazione non sono di facile categorizzazione, ma risultano sufficientemente ampi per andare a coprire diverse sfaccettature di agganciamento.

In linea con la prassi finora adottata dall'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), mentre l'imitazione consiste nella simulazione o riproduzione di alcuni elementi della denominazione o indicazione geografica, con la conseguenza di richiamare alla mente il prodotto designato dalla IGP o dalla DOP, l'usurpazione può ad esempio configurarsi nel fornire false indicazioni sull'origine dei prodotti con il risultato di beneficiare della qualità associata alla indicazione geografica, mentre l'evocazione individua tutte quelle situazioni in cui un certo termine sia in grado di causare nel pubblico di riferimento una qualsivoglia associazione con l'indicazione geografica protetta o con la relativa zona geografica, stabilendo un nesso fra il termine utilizzato come marchio ed il prodotto coperto dalla denominazione/indicazione oggetto di protezione.

Con le modifiche introdotte al suddetto articolo del nostro Codice risultano quindi più ampi gli impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi, impedimenti che abbracciano anche i marchi evocativi, usurpativi o imitativi delle DOP e delle IGP, in linea con l'ampia tutela prevista nei casi di divieto di uso di una DOP/IGP.

A ciò si aggiunge un ampliamento delle ipotesi in cui è possibile attivare il procedimento di opposizione, che secondo l'attuale 177 del nostro codice emendato dalla recente riforma, comprendono anche i casi di evocazione, usurpazione o imitazione (e gli altri casi di interferenza con DOP e IGP), con l'ulteriore specifica che fra i soggetti legittimati a presentare opposizione non sono solo i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica ma anche "in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto... *il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quale autorità nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole,*

alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose".

Il rafforzamento della tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine è stato quindi duplice, da una parte passa attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi, dall'altra tramite una più ampia possibilità di azionare lo strumento dell'opposizione a presidio delle stesse denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.

Fondamentale sarà quindi il ruolo dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) nell'impedire la registrazione di marchi commerciali che includano una DOP/IGP o un termine evocativo della stessa anche per prodotti e/o servizi diversi da quello tutelato.

In ogni caso, qualora l'UIBM non emetta un provvedimento di rifiuto, il Consorzio incaricato di tutelare la DOP o l'IGP o, se questo non sia ancora stato costituito, il MIPAAF, quale autorità nazionale competente, potrà proporre opposizione, nonché azioni di nullità sempre avanti all'UIBM, possibilità quest'ultima introdotta il 29 dicembre 2022, in alternativa all'azione giudiziaria.

Il ruolo cruciale dell'UIBM si andrà quindi a sommare a quanto finora svolto dai nostri Tribunali, che a più riprese hanno annullato registrazioni italiane di marchi confliggenti con le DOP o le IGP – basti pensare alle sentenze con cui è stata dichiarata la nullità delle registrazioni italiane di marchio "Champagnerie Malafemmena" per servizi di ristorazione (Tribunale di Milano n. 8951/2017), "Champagne & Co." per servizi di vendita di vini (Tribunale di Brescia n. 19694/2013), entrambi annullate perché in violazione della DOP "CHAMPAGNE" e ancora alla registrazione di marchio "la pasta di Franciacorta" per pasta (Tribunale di Milano n. 9101/2015) annullata perché in violazione della DOP "FRANCIACORTA" – ora, grazie all'ampia formulazione del nuovo articolo 14, comma 1, lettera b), c.p.i.

Alla luce di una rafforzata tutela delle DOP e delle IGP nei confronti di eventuali marchi confliggenti occorre prestare la massima attenzione nel momento della scelta di nuovi marchi, ad esempio per bevande e prodotti alimentari, al fine di evitare possibili impedimenti derivati dalla preesistenza di denominazioni d'origine o indicazioni geografiche che possano ostacolarne la relativa concessione. Vi invitiamo quindi a contattare i nostri professionisti, con ampia esperienza nel settore, che potranno assistervi nelle Vostre future decisioni ed in caso di assistenza per eventuali controversie insorte o potenziali.

Nuove norme UE per la tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti artigianali ed industriali

Il 12 settembre 2023 il Parlamento europeo ha adottato nuove norme UE che proteggono le indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali, ispirate alle norme analoghe che tutelano i prodotti agricoli.

Le nuove disposizioni mirano a tutelare i prodotti non alimentari

rinomati a livello locale, come il pizzo, il vetro, le pietre naturali, i gioielli o la porcellana, in tutta l'Unione Europea e nel mondo. L'obiettivo è colmare il divario tra i diversi sistemi nazionali esistenti e aumentare la consapevolezza dei consumatori.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, oggetto della risoluzione del Parlamento europeo del 12 settembre 2023, presenta i seguenti punti fondamentali:

- garantire la tutela a livello europeo dei prodotti non alimentari rinomati a livello locale;
- supportare i piccoli produttori durante il processo di registrazione;
- attribuire alle Autorità nazionali l'incarico di effettuare controlli.

La proposta di regolamento prevede l'unificazione delle norme sulla procedura di registrazione, sulla tutela pratica delle indicazioni geografiche e sui controlli.

La procedura di registrazione si articolerà in due fasi, iniziando con una fase a livello nazionale cui seguirà un esame della domanda dei produttori da parte dell'Ufficio UE per la proprietà intellettuale (EUIPO). Gli Stati membri potranno scegliere se vogliono istituire un'autorità nazionale di registrazione o se l'EUIPO gestirà l'intero processo. Avranno un anno per informare la Commissione europea e l'EUIPO in merito a quali prodotti, già protetti a livello nazionale, dovrebbero essere registrati e protetti anche in tutta l'UE.

Il controllo e l'applicazione delle nuove norme saranno nelle mani delle autorità nazionali. Effettueranno controlli, anche sui beni venduti online, per garantire che i prodotti siano immessi sul mercato in conformità con le specifiche del prodotto.

Si tratta di una novità importante che rafforza la tutela delle indicazioni geografiche e che riguarda da vicino anche la Proprietà Intellettuale, comportando ad esempio aumentati rischi di conflitto con marchi e altri segni distintivi, anche alla luce delle recenti modifiche al nostro Codice di Proprietà Industriale di cui ci siamo occupati nel nostro precedente contributo di questo mese.

Tutela disegni e modelli: la scelta vincente e che... ripaga

Come evidenziato in una nostra recente circolare esclusivamente dedicata all'argomento, il Ministero per le Imprese e il Made in Italy ha recentemente indetto i bandi Brevetti+2023, Marchi+2023 e Disegni+2023, volti a supportare le PMI nella tutela della propria proprietà intellettuale e nella valorizzazione delle proprie private.

Vorremmo attirare, in particolare, l'attenzione sul bando **Disegni+2023** e sul fatto che sarebbe possibile accedere a detto bando depositando una **domanda di registrazione di disegno**

comunitario nelle prossime settimane.

Il disegno comunitario registrato è di per sé una forma di tutela estremamente vantaggiosa, in quanto consente – con un unico deposito – di ottenere tutela per le caratteristiche estetiche di un proprio prodotto sul territorio di tutti i Paesi dell'Unione Europea. Inoltre, grazie alla possibilità di depositare domande di registrazione multiple, è possibile ottenere tutela per più prodotti (purché merceologicamente affini) con un unico deposito.

Un ulteriore aspetto vantaggioso, che vorremmo ora portare all'attenzione, è il fatto che la procedura di registrazione è estremamente snella e rapida, e il certificato di registrazione è solitamente disponibile entro 7 – 10 giorni dalla data di deposito.

Ciò significa che, procedendo al deposito di una nuova domanda di registrazione di disegno comunitario entro la prima metà di ottobre, si avrebbe verosimilmente la sicurezza di ottenere un disegno comunitario registrato prima della data di apertura del bando Disegni+2023 (7 novembre 2023).

Come è possibile constatare dal testo del bando che trovate qui <https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Disegnpiu2023.pdf>, la misura stanziata dal Ministero prevede la concessione di agevolazioni fino all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di **Euro 60.000,00 (sessantamila)**, nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	IMPORTO MAX AGEVOLAZIONE
A Realizzazione di prototipi	13.000,00 €
B Realizzazione di stampi	35.000,00 €
C Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l'utilizzo di materiali innovativi	10.000,00 €
D Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale	5.000,00 €
E Consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della credibilità del disegno/modello registrato)	8.000,00 €
F Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti)	2.500,00 €

Ricordiamo infine che la normativa comunitaria prevede un cosiddetto periodo di grazia, per cui eventuali divulgazioni da parte

Vostra di un prodotto oggetto di una possibile domanda di disegno comunitario nei 12 mesi antecedenti alla data di deposito non osterebbero alla valida registrazione.

I professionisti del nostro studio sono ovviamente a disposizione per qualsiasi approfondimento e per assistervi nell'iter di registrazione.

Un nuovo aumento in vista per le tasse ufficiali in Canada

Dopo il rincaro già introdotto nel gennaio 2023, un altro aumento è stato di recente disposto dall'Ufficio Marchi canadese CIPO - con effetto dal prossimo 1° gennaio 2024 - che riguarderà ancora una volta le tasse ufficiali da versare per il deposito nazionale di domande di brevetti, marchi, design e copyright.

Il rincaro si preannuncia significativo, circa del 30% nel caso della tassa di deposito di una domanda di marchio o del 25% per un deposito brevettuale e relative tasse di annualità; tali adeguamenti saranno poi ulteriormente soggetti all'inflazione annuale per un aumento che arriverà anche fino al 35%, rispetto agli attuali importi.

Stante quanto sopra, il consiglio che rivolgiamo a tutti coloro che stanno pianificando di estendere la tutela del proprio marchio in Canada tramite deposito nazionale è quello di contattarci quanto prima e di procedere entro la fine dell'anno corrente con l'attività al fine di poter usufruire dell'attuale regime fiscale.

Discorso analogo si applica alle operazioni di rinnovo dei titoli già esistenti che – se possibile - consigliamo di eseguire entro il 31 dicembre p.v. per poter avvalersi delle tariffe ancora in vigore.

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per ogni dettaglio sulle azioni da intraprendere con la massima tempestività. Non esitate a contattarci per ottenere un preventivo puntuale per le vostre esigenze.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838