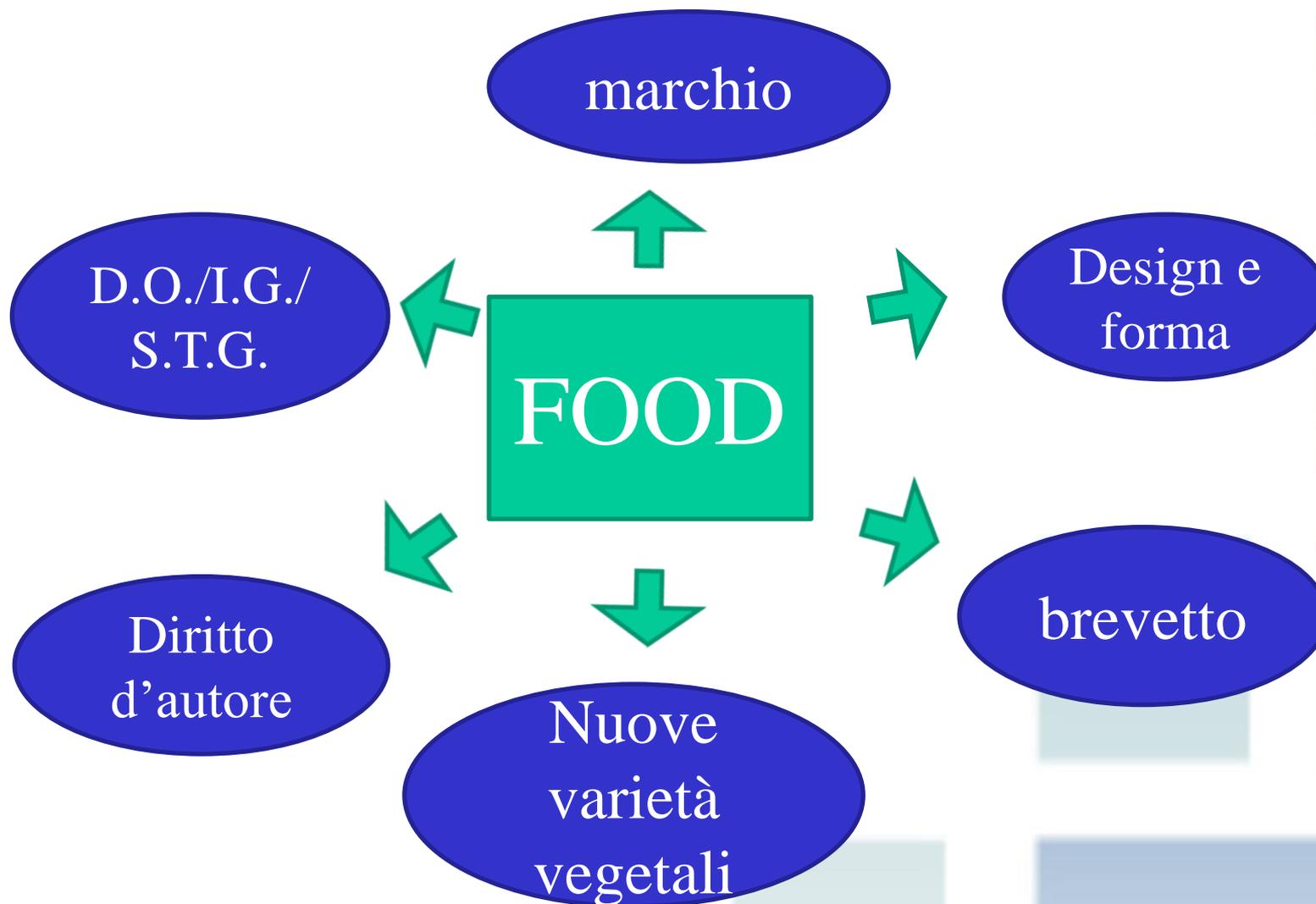
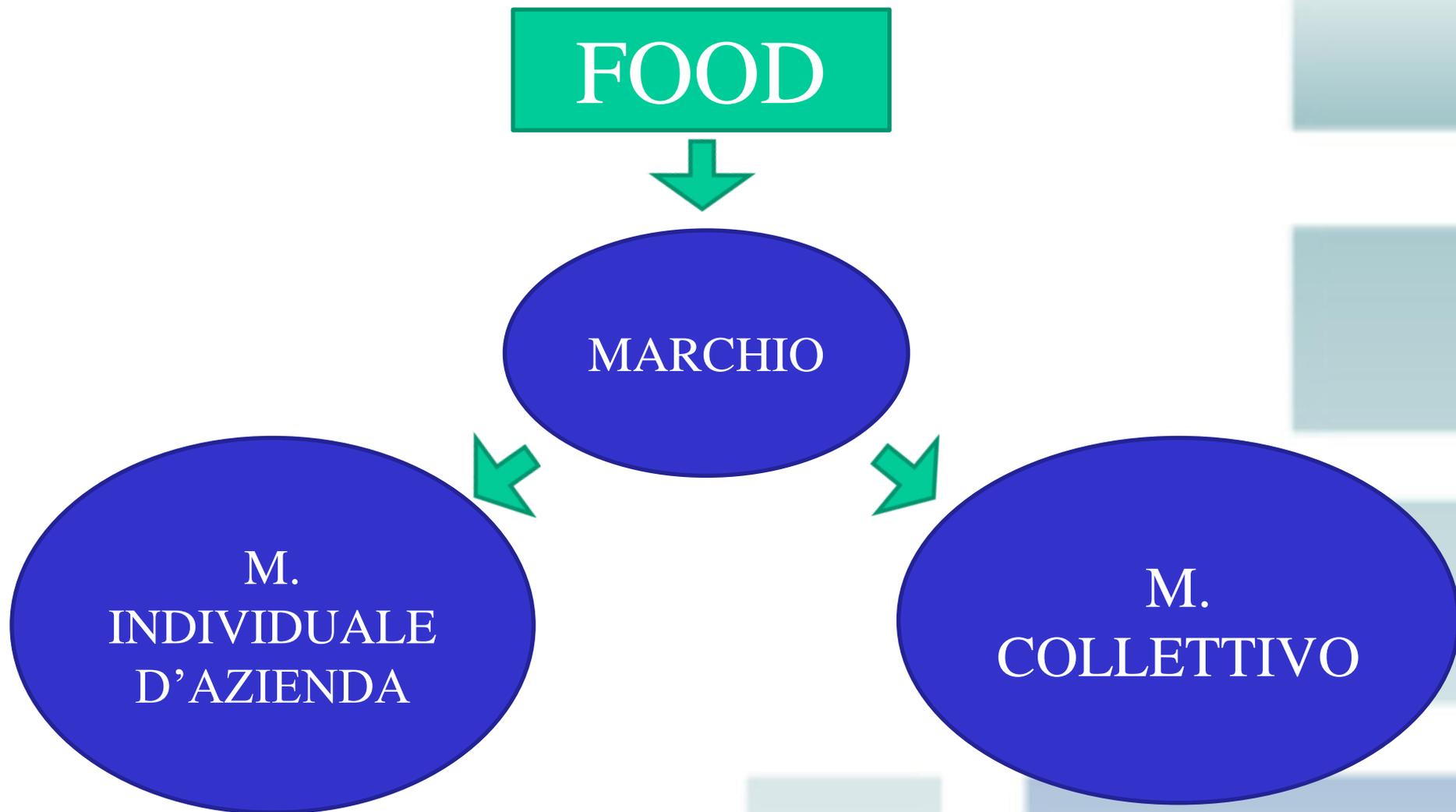


Firenze, 28 settembre 2023

I "delicati" rapporti tra marchi e indicazioni di origine: fattispecie di evocazione

Avv. Vieri Canepele, LL.M.





MARCHIO COMMERCIALE (individuale o collettivo)



Segno ***distintivo*** che contraddistingue i prodotti e i servizi ***dell'impresa agli occhi del consumatore***



Strumento di ***comunicazione valoriale*** tra impresa e consumatori

II MARCHIO INDIVIDUALE D'AZIENDA GEOGRAFICO:

IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE – DESCRITTIVITA'

Art. 13.1 lett. b) CPI “**Non** possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni [...] costituiti esclusivamente [...] da **indicazioni descrittive** che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare [...] **la provenienza geografica** [...] del prodotto o servizio”.

(+ Art. 25 CPI nullità)

II MARCHIO INDIVIDUALE D'AZIENDA GEOGRAFICO:

IMPEDIMENTO ASSOLUTO ALLA REGISTRAZIONE

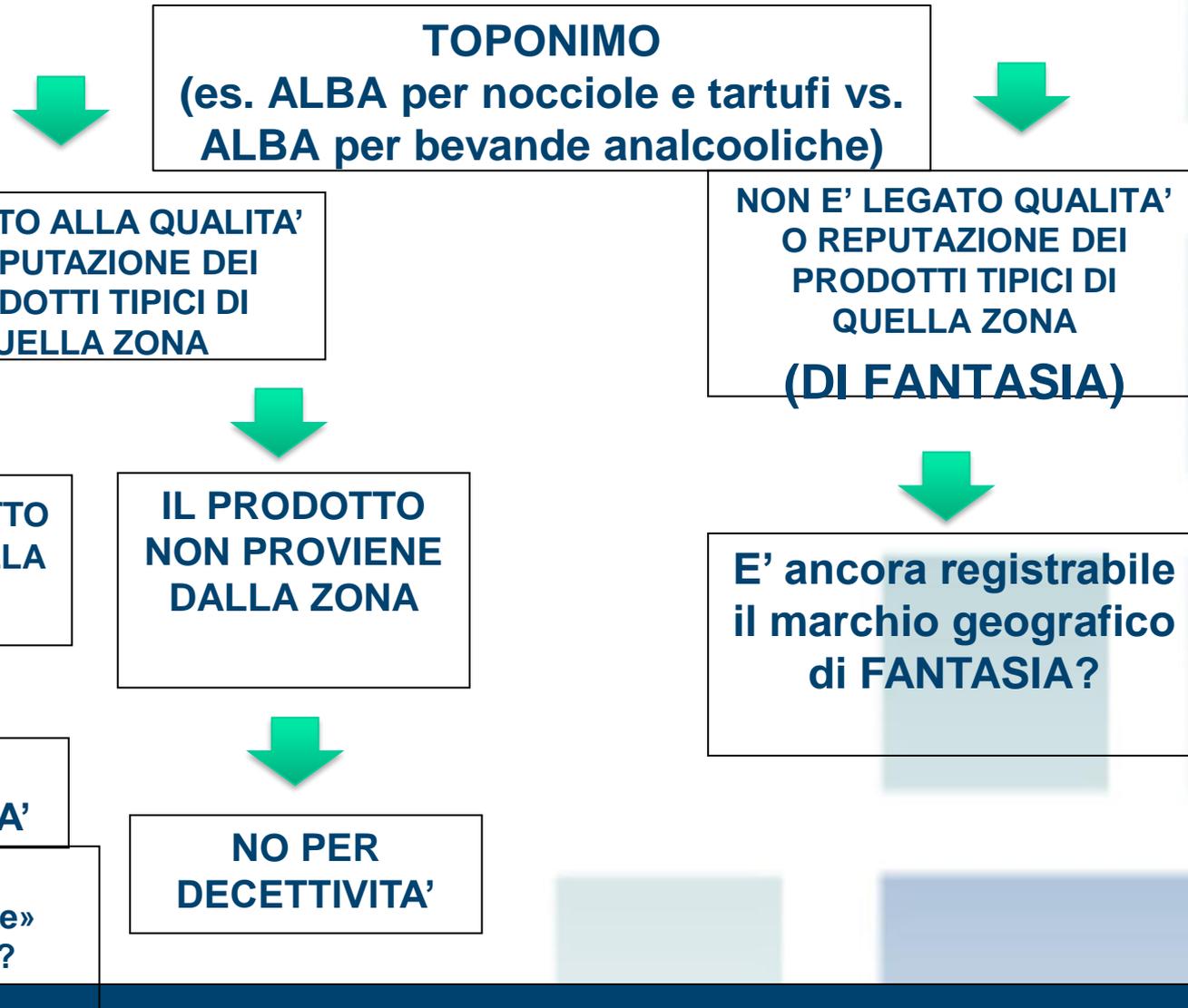
DECETTIVITA'

Art. 14(1)(b) CPI “Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di 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....

Art. 7(1)(g) RMUE corrisponde al art. 14(1)(b).

N.B. L'ingannevolezza sussiste anche se il marchio dell'Unione Europea è ingannevole in una sola lingua oppure in una sola parte della Unione Europea.

Registrabilità come MARCHIO INDIVIDUALE D'IMPRESA di un



ESEMPI DI MARCHI GEOGRAFICI 'DI FANTASIA' VALIDI

Marchio AMARO SILANO registrabile, avendo i giudici ritenuto che le erbe con le quali veniva prodotto non provenivano dalla Sila, e che la Sila non era rinomata per tale specie di pianta (Cass. Civ., Sez. I, n. 8292/94).



EUTM n. 1436356
del 29/11/2018

**COME SI DIFENDE IL
NOME DI UN LUOGO
quando è
(geograficamente)
DESCRITTIVO
se la località è
nota/rinomata per i
prodotti di interesse?**

MARCHI COLLETTIVI

A decorative graphic on the right side of the slide consists of several light blue squares of varying sizes and positions, arranged in a pattern that suggests a staircase or a grid. The squares are semi-transparent and have a soft gradient.

ESEMPI DI MARCHI COLLETTIVI (geografici)



CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO
Marchio collettivo



MURAZZANO, BAROLO, BARBARESCO

E a prodotti del settore manifatturiero come:



VETRO ARTISTICO
DI MURANO

POSSIBILE DESCRITTIVITA' GEOGRAFICA

Art. 11(2) del CPI e art. 74(2) RMUE:

“un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.” es: BOLGHERI

N.B. anche meramente figurativo es.: paesaggio Torri San Gimignano

N.B. Attenzione ai marchi collettivi descrittivi non geografici!



MARCHIO COLLETTIVO

FUNZIONE DISTINTIVA → Marchio di TITOLARITA' di un ente spesso collettivo, usato solo dai membri di tale collettività per identificare i loro prodotti e distinguerli da quelli di gruppi concorrenti o altri soggetti e indicare ai consumatori che tali prodotti vengono da un membro di quel gruppo

FUNZIONE DI GARANZIA → Generalmente usati anche per garantire il rispetto di un metodo di fabbricazione/produzione o il materiale usato o le materie prime, la qualità, l'origine geografica (ART. 13.1 c.p.i.), ecc. comuni a tutti i prodotti o servizi sui cui il marchio è apposto

Struttura APERTA

D. Lgs. N. 15 del 20/02/2019 modifiche art. 11(4) CPI
«Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto **sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio,** purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.»



Ministero dello Sviluppo Economico
DGLC- UIBM

...ma il SINGOLO deve anche avere facoltà di rimanere FUORI...

Art. 11(4) CPI: l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Art. 74(2) RMUE: il titolare del marchio collettivo UE costituito da segni o indicazioni geografiche non può impedire l'utilizzo nel commercio di tali segni o indicazioni da parte di terzi 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.

**...ma il MARCHIO COLLETTIVO
può anche essere un NOME
GENERICO
di un prodotto?**

**Sentenza della General Court EU,
24 maggio 2023, T-2/21 -
EMMENTALER**

LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE (GIs)

ESEMPI DI DOP E IGP

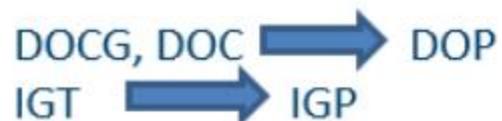


PROSCIUTTO DI PARMA



BRESAOLA DELLA VALTELLINA

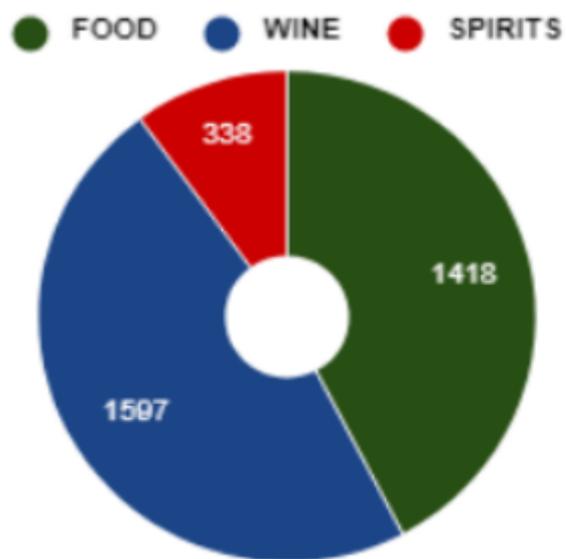
PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI	VINI	ALCOLICI
Reg. UE 1151/2012	Reg. UE 479/2008	Reg. UE 110/2008
		



VINI: EU Reg. 1308/2013 + EU Regg. 33 e 34 / 2019
 Bevande spiritose (alcolici) . Impl. EU Reg. 716/2013

DOP	IGP	STG
		

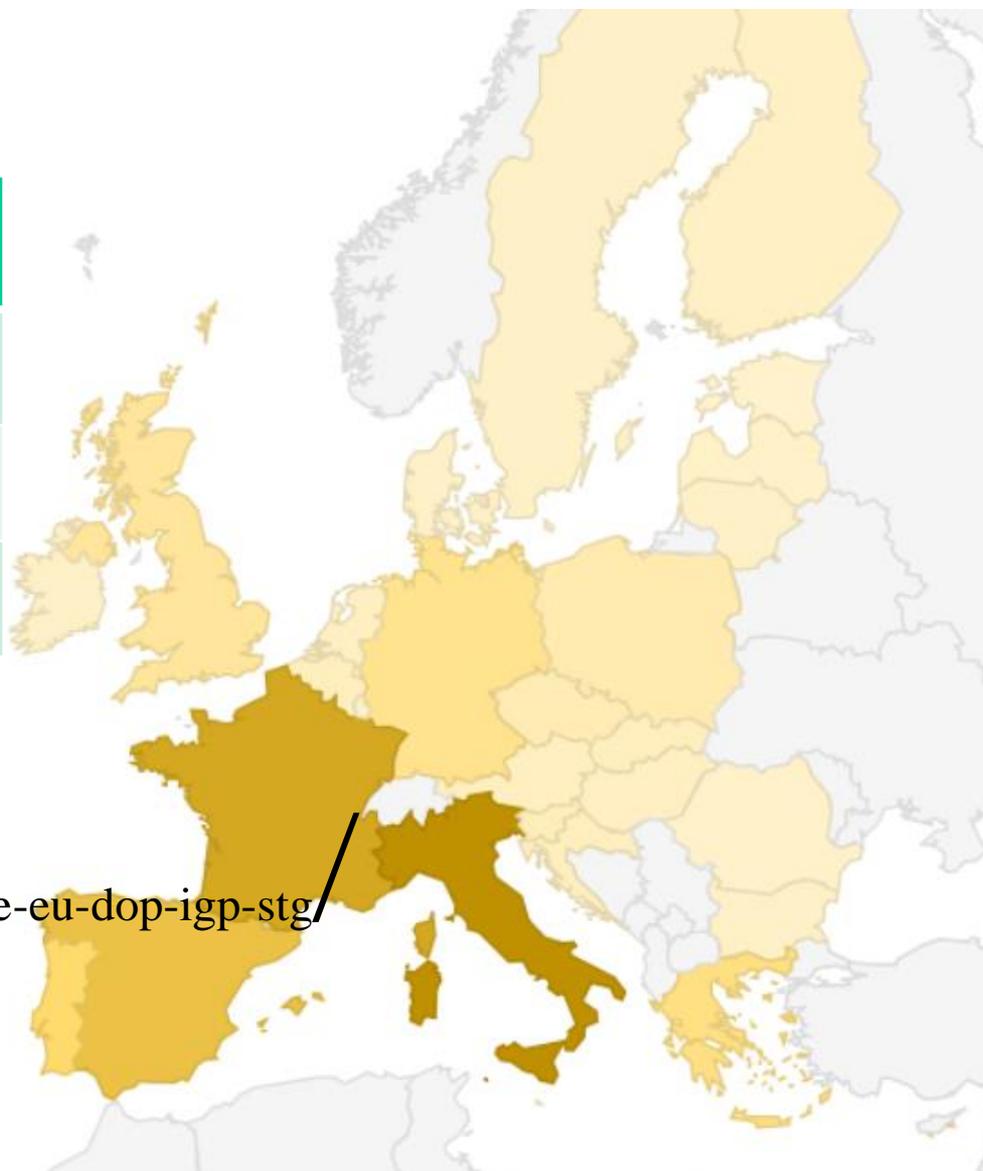
I NUMERI DI DOP/IGP



TIPO	IG
DOP	1786
IGP	1170
STG	59
IG SPIRITS	338
TOTALE	3353

<https://www.qualivita.it/statistiche-eu-dop-igp-stg/>

	GI FOOD	GI WINE
ITALIA	299	526
FRANCIA	250	436
SPAGNA	197	132



<https://www.qualivita.it/statistiche-eu-dop-igp-stg/>

DOP

ART. 5(1) Reg. UE 1151/2012

Per «**denominazione d'origine**» si intende il nome di ...un luogo ...che

- 1) serve a designare un prodotto agricolo o alimentare **originario di tale regione**, di tale luogo determinato o di tale paese,
- 2) la cui qualità o le cui **caratteristiche** sono dovute **essenzialmente o esclusivamente** ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, **e f**
- 3) la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata;



II PROSCIUTTO DI PARMA è **ANCHE**
D.O.P.
il PARMIGIANO REGGIANO è
ANCHE D.O.P.

IGP

ART. 5(2) Reg. UE 1151/2012

Per «**indicazione geografica**» si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che

- serve a designare un prodotto agricolo o alimentare: ~~ϕ~~ come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e
- del quale **una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche** possono essere attribuite a tale origine geografica e
- **la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.**



STG

ART. 18 (1) Reg. UE 1151/2012

Per **Specialità Tradizionale Garantita (STG)** s'intende un prodotto agricolo o alimentare ottenuto utilizzando **materie prime tradizionali o caratterizzato da una composizione tradizionale** o che ha subito un metodo di produzione e/o trasformazione tradizionale



PROTEZIONE IGs – RAPPORTI CON I MARCHI IMPEDIMENTO ALLA REGISTRAZIONE E BASE DI OPPOSIZIONE

Art. 14 C.p.i. (nuovo) e Art. 7(1) lett j) RMUE)

Art. 14. Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di **registrazione** come marchio d'impresa:

...b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, **...((, nonche' 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))**; ...

c-bis) i 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 e' parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;

→ **richiamato dal 176 C.p.i. per opposizioni**

RAPPORTI IGs e MARCHI

Art. 102 Reg. 1308 e artt. 6 Reg. UE 1151

Articolo 102

Relazione con i marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale che contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta non conforme al corrispondente disciplinare di produzione o il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 103, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VII, parte II:

a) è rigettata se la domanda di registrazione del marchio è presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione, o

b) è annullata.

2. Fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 2, il marchio di cui al paragrafo 1 del presente articolo, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dal diritto pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di

origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine oppure entro il 1° gennaio 1996, può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio ⁽²⁾.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

RAPPORTI IGs e marchi commerciali

Art. 102 Reg. 1308 e artt. 6 Reg. UE 1151

CONFLITTO TRA MARCHI E DOP/IGP

Art. 6 e 14 Reg. CE n. 1151/2012 (prodotti alimentari)

Art. 44 Reg. CE n. 479/2008 (settore vitivinicolo)

Marchio depositato dopo DOP/IGP



DOP/IGP

Marchio registrato o usato prima DOP/IGP



DOP/IGP

Marchio notorio registrato prima DOP/IGP



DOP/IGP

PROTEZIONE IGs 'ESTESA'?

Art. 13 Reg. UE 1151/2012 e art. 103 Reg. 1308/2013

- a) Contro qualsiasi *impiego* commerciale, diretto o indiretto, di un *nome registrato per prodotti comparabili*, anche se non oggetto di registrazione DOP/IGP o l'uso di *tale nome* consenta di *sfruttare la notorietà* del nome protetto;
- b) Qualsiasi *usurpazione, imitazione, evocazione* della IG, o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili (ES. figure, loghi?);
- c) Qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza alla natura, all'origine o alle qualità essenziali **usata sull'imballaggio o nella pubblicità**;
- d) Qualsiasi **pratica che possa indurre in errore** il consumatore sulla **vera origine** del prodotto.

EVOCAZIONE

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

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



EVOCAZIONE

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

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

- Rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vienna sull'interpretazione degli artt. 30 (restrizioni quantitative) e 36 (cause di giustificazione) del Trattato CE su ricorso per inibitoria e sequestro in Austria di un formaggio di origine tedesca CAMBOZOLA presentato dal Consorzio per la tutela del GORGONZOLA (e nullità del relativo marchio depositato)
- QUESITO: Se il Reg. 2081/1992 (DOP/IGP) poteva costituire legittima ‘restrizione’ alla libera commercializzazione del CAMBOZOLA

EVOCAZIONE

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

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

- 25 A questo proposito la nozione di evocazione di cui all'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92 si riferisce all'ipotesi in cui il termine utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di una denominazione protetta, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce dalla denominazione.
- 27 Trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quello del formaggio «Gorgonzola», sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne comporti il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini.

EVOCAZIONE

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

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

EVOCAZIONE come *‘associazione’ nella mente del consumatore*, indotta dalla *incorporazione nella DOP* del nome e **confermata** anche da *similarità fonetica ed ottica* tra i due segni, *anche senza rischio di confusione tra prodotti*

EVOCAZIONE

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”



EVOCAZIONE

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”

Con il ricorso in esame la Commissione delle Comunità europee chiede alla CGUE di dichiarare che la Repubblica federale di Germania, rifiutando formalmente di perseguire come illecito l'impiego nel suo territorio della denominazione «*parmesan*» nell'etichettatura di prodotti non corrispondenti al disciplinare della denominazione d'origine protetta (in prosieguo: la «DOP») «Parmigiano Reggiano», favorendo così **l'usurpazione da parte di terzi della notorietà di cui gode il prodotto autentico**, tutelato a livello comunitario, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081,

EVOCAZIONE

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”

- A seguito della denuncia di varie aziende e del Consorzio, la Commissione CE aveva chiesto alla Germania di impartire ordine alle proprie forze di polizia di procedere contro la frode alimentare del ‘*parmesan*’, non conformi al disciplinare della DOP «Parmigiano Reggiano». Secondo la Commissione, il termine «parmesan» era la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» e il suo uso costituiva perciò una violazione dell’art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92

EVOCAZIONE

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”

- La Repubblica federale di Germania rispondeva, con lettera 13 maggio 2003, che il termine «parmesan», se pure storicamente legato alla regione di Parma, era divenuto
- a) *una denominazione generica per formaggi a pasta dura di varia provenienza geografica, grattugiati o da grattugiare,*
- b) comunque distinguendosi dalla DOP «Parmigiano Reggiano».

EVOCAZIONE

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”

- CONCLUSIONI

- Nella presente causa sussistono **analogie fonetiche ed ottiche** fra le denominazioni «parmesan» e «Parmigiano Reggiano» in un contesto in cui **i prodotti** di cui è causa sono formaggi a pasta dura, grattugiati o da grattugiare, cioè **simili** nel loro aspetto esterno (v., in tal senso, sentenza Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, cit., punto 27).

EVOCAZIONE

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

PDO “PARMIGIANO REGGIANO” c. TM “PARMESAN”

- CONCLUSIONI

- 47 Peraltro, che la denominazione «parmesan» sia o meno la traduzione esatta della DOP «Parmigiano Reggiano» o del termine «Parmigiano», si deve tener conto anche della **somiglianza concettuale** tra tali due termini, pur di lingue diverse, testimoniata dal dibattito dinanzi alla Corte.
- 48 Tale somiglianza, come già **le somiglianze fonetiche e ottiche** rilevate al punto 46 della presente sentenza, è idonea ad indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP «Parmigiano Reggiano» quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione «parmesan».
- 49 In tale contesto, l'uso della denominazione «parmesan» dev'essere considerato un'evocazione della DOP «Parmigiano Reggiano» ai sensi dell'art. 13, n. 1, lett. b), del regolamento n. 2081/92.
- 50 **Sapere se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della DOP «Parmigiano Reggiano» è quindi irrilevante** ai fini dell'esame del presente ricorso.

USO COMMERCIALE DI DOP E EVOCAZIONE

SCOTCH WHISKY c. GLEN
BUCHENBACH

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



USO COMMERCIALE DI DOP E EVOCAZIONE

SCOTCH WHISKY c. GLEN BUCHENBACH

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

- Registrazione GI “Scotch Whisky”
- L’etichetta del whisky in questione riporta, oltre al disegno stilizzato di un corno da caccia (Waldhorn in tedesco), le seguenti indicazioni, ossia «Waldhornbrennerei» (distilleria Waldhorn), «Glen Buchenbach», «Swabian Single Malt Whisky» (whisky svevo di malto singolo), «500 ml», «40% vol», «Deutsches Erzeugnis» (prodotto tedesco) e «Hergestellt in den Berglen» (prodotto nel Berglen)»
- Secondo la Scotch Whisky Association, ...la denominazione «Glen», datone l’utilizzo oltremodo esteso in Scozia al posto del termine «*valley*» e, in particolare, come elemento del marchio nei nomi dei whisky scozzesi, susciterebbe nella mente del pubblico di riferimento un’*associazione* con la Scozia e lo Scotch Whisky nonostante l’aggiunta di altre indicazioni sull’etichetta, le quali precisano *l’origine tedesca* del prodotto di cui trattasi

USO COMMERCIALE DI DOP E EVOCAZIONE

SCOTCH WHISKY c. GLEN BUCHENBACH

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

Par. 33 - ...l'articolo 16, lettera a), Reg. 110/2008, ...l'ambito di applicazione di tale disposizione deve essere necessariamente tenuto distinto da quello relativo alle altre norme di protezione delle indicazioni geografiche registrate di cui allo stesso articolo, lettere da b) a d). Detta disposizione deve, in particolare, essere differenziata dalla situazione cui si riferisce la lettera b) del medesimo articolo, che riguarda «qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione», vale a dire situazioni in cui **il segno controverso non utilizzi l'indicazione geografica in quanto tale, ma la suggerisca in modo tale che il consumatore sia indotto a stabilire un sufficiente nesso di prossimità tra tale segno e l'indicazione geografica registrata»**



USO COMMERCIALE DI DOP E EVOCAZIONE

SCOTCH WHISKY c. GLEN BUCHENBACH

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

EVOCAZIONE lett. b) → uso di *un segno* (non necessariamente verbale) in modo tale che *suggerisce* al consumatore di stabilire un *sufficiente nesso di prossimità* tra tale segno e l'indicazione geografica registrata

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 (lett. c)



EVOCAZIONE e PRODOTTI (E SERVIZI) COMPARABILI

CJEU C-783/19 decisione del 9/9/2021
PDO "CHAMPAGNE" c. TM (ES)



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 (usata per vini cl. 33).

*"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 TMEU BASATO SU DOP

BOLGHERI

Earlier collective trade mark
and DOP



BOLGARÉ

Contested sign



Background legale

BOLGHERI	BOLGARE'
Piccola cittadina toscana di 131 abitanti	Antica parola usata dai Traci per dire Bulgaria/Bulgaro (ma limitata agli ambienti accademici)
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

- **Marzo 2018:** Boyar lancia il vino BOLGARE' in EU (ma stando attenta all'Italia...)
- **Aprile 2019 :** Boyar deposita domanda per il marchio BOLGARE' in USA e Canada; in USA l'opposizione viene vinta mentre in CA il marchio è «spontaneamente» ritirato
- **Dicembre 2018:** l'opposizione è sospesa perché il caso torna alla Divisione di Esame EUIPO per possibile impedimento 'assoluto' alla registrazione, ma...nulla di fatto e l'opposizione riprende

- **Settembre 2019: DECISIONE SULL'OPPOSIZIONE EUIPO**
- 8.1(b): nonostante la somiglianza tra segni, grafica e fonetica, questi sono concettualmente diversi (rif. Consumatore bulgaro/est-europa); inoltre, BOLGHERI sarebbe un marchio debole (!) in quanto descrittivo di una località geografica;
- 8.5 EUTM : notoria è la DOP, non il marchio collettivo (piu' recente);
- 8.6: la somiglianza tra segni è 'fortuita', data la loro diversità concettuale (ma per chi?); quindi data l'assenza di malafede, nonostante la somiglianza tra segni e prodotti, non vi è intento parassitario né evocazione

Decisione della Board of Appeal EUIPO

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

Focus on Italian Consumer (relevant part of the EU according to 8.1(b) EUTM)
Focus on PDO ground 8.6

Comparison of signs:

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 → no conceptual dissimilarity

Comparison of goods:

...evocation of the PDO 'BOLGHERI' by the contested sign should extend to all of the contested goods, since they are all products containing alcohol

Evocation

Reasoning Board of Appeal 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.

Reasoning Board of Appeal 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) sussiste una somiglianza visiva e 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”;
- (ii) secondo una parte rilevante dei consumatori EU (italiani), il marchio non è concettualmente diverso;
- (iii) sussiste identità tra prodotti (bevande alcoliche);
- (iv) non rileva l'assenza eventuale di malafede;
- (iv) alla luce dei punti (i) – (iv), il marchio “Bolgaré” è idoneo a evocare, nella mente del pubblico di riferimento, la DOP “Bolgheri” perché si crea un **nesso di collegamento / un'associazione mentale sufficientemente chiara e diretta nella mente del consumatore medio, ragionevolmente attento e informato**).

PROTEZIONE «OGGETTIVA» di DOP/IGP tramite EVOCAZIONE?

- Può prescindere da identità/somiglianza marcata tra segni *verbali*
- Può dipendere da un'*incorporazione* della Dop nel marchio
- Può prescindere da malafede o colpa nell'adozione del marchio
- Può prescindere dal rapporto di concorrenza diretta e affinità tra prodotti
- tutti *elementi circostanziali a favore* dell'evocazione
- Fattore decisivo: associazione mentale / legame chiaro e diretto



Avv. Vieri Canepele

canepele@bugnion.eu; vieric@libero.it

Copyright © Bugnion SpA - All right reserved