

EUIPO E GI

Relazione sul webinar AREPO-EUIPO per il gruppo tecnico AREPO

18 marzo 2022

Elenco dei partecipanti dell'AREPO:

Sig.ra Elena POZZI, Friuli-Venezia Giulia - Regione

Sig.ra Sonia FRANCIOLI, Catalunya - Regione

Sig.ra Adelaide MENDES, Azzorre - Regione

Sig.ra Julia MARTIN CERRATO, Estremadura - Regione

Sig.ra Daniela SCARZELLO, Piemonte - Regione

Sig. Fabrizio VIDANO, Piemonte - Regione

Sig.ra Laura RONCHI, Lombardia - Regione

Sig. Giovanni MANCINELLI, Veneto - Regione

Sig.ra Angela CRESCENZI, Toscana - Regione

Sig.ra Hannah LINDERMAYER, Bayern - Regione

Sig.ra Valérie DOMINÉ, Occitanie - Regione

Sig.ra Joana GOOD DA SILVA, Alentejo - Regione

Sig. Charalampos-Nikolaos PITERIS, Creta - Regione

Sig.ra Elisenda FATJO-VILAS MARCH, Catalunya - Regione

Sig. Filippo ARFINI, Emilia-Romagna - Consiglio Scientifico

Sig.ra Claire DURAND, Pays de la Loire - Consiglio scientifico

Sig. Giovanni BELLETTI, Toscana - Consiglio scientifico

Sig. Olivier BEUCHERIE, Pays de la Loire - Consiglio scientifico

Sig. Wolfgang HEISRATH, Baden-Württemberg - Consiglio scientifico

Sig.ra Audrey AUBARD, Nouvelle Aquitaine - Membro associato

Sig. Laurent GOMEZ, segretario generale dell'AREPO

Sig.ra Francesca ALAMPI, Policy Officer dell'AREPO

Sig. Matteo PONZA, stagista dell'AREPO

Elenco dei partecipanti dell'EU IPO:

Sig. Sandris LAGANOVSKIS, Direttore, Dipartimento Istituzionale e di Cooperazione (ICD)
Sig. Dimitris BOTIS, Direttore, Dipartimento Legale (LD)
Sig.ra Maria CHIODO, Caposervizio ad interim, Servizio Relazioni Istituzionali (ICD)
Sig.ra Asta LUKOSIUTE, Capo del Servizio Affari Legali Generali
Sig.ra Katarina KOMPARI, Servizio di Pratica Legale (LD)
Sig. Antonios PROTOPALTOU, Servizio Analisi Aziendale, Dipartimento Trasformazione Digitale (DTD)
Sig.ra Nicole SEMJEVSKI, Servizi Esecuzione e PMI, Osservatorio (OBD)
Sig. Roberto PRIORE, Servizio di Analisi Commerciale (DTD)
Sig. Arūnas ZELVYS, Ufficio di collegamento di Bruxelles (ICD)
Sig.ra Beatriz BARBERA, Servizio Relazioni Istituzionali (ICD)
Sig.ra Lenka JIRSA, Servizio Relazioni Istituzionali (ICD)

Il webinar si è tenuto il 18 marzo 2022 tramite la piattaforma Zoom e l'interpretazione è stata fornita in quattro lingue (EN-ES-FR-IT).

Il moderatore del webinar era Sandris LAGANOVSKIS, direttore del Dipartimento Istituzionale e di Cooperazione (ICD) all'EU IPO.

Partendo dal quadro della revisione del sistema IG dell'UE, dove diverse competenze potrebbero essere formalmente trasferite a EU IPO, questo incontro mirava a comprendere meglio le competenze che EU IPO ha sviluppato sulle IG e la sua relazione con la DG Agri della Commissione Europea.

Per partecipare a questo scambio, l'AREPO ha chiesto ai suoi membri di esprimere il loro interesse per riunire un gruppo tecnico che potesse discutere aspetti specifici del lavoro svolto dall'EU IPO sulle IG.

Laurent Gomez, segretario generale dell'AREPO, ha introdotto il webinar presentando l'AREPO, la sua struttura e le missioni principali dell'associazione.

INTERAZIONE TRA MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Katarina KOMPARI, rappresentante del Servizio di Pratica Legale (LD), ha spiegato la relazione tra Marchi (Trademarks – TM) e IG.

Il dipartimento legale dell'EU IPO è responsabile della classificazione dei prodotti di origine e dei marchi nell'UE. Questo processo protegge i produttori delle aziende e facilita il commercio a livello UE e non UE.

Quadro legislativo per la registrazione di nuove IG

I marchi commerciali sono classificati come marchi individuali, collettivi e di certificazione. Le Indicazioni Geografiche vengono invece classificate secondo la natura, il significato della protezione e lo scopo della protezione.

- **Il marchio individuale** distingue i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. La sua funzione essenziale è **commerciale** e **non ha termini di assegnazione geografica**. I diritti d'uso sono riservati al **proprietario e ai licenziatari**.

- La definizione di **marchio collettivo** si basa sull'articolo 74(1) [EUTMR](#) " *Un marchio collettivo dell'Unione europea ("marchio collettivo UE") è un marchio UE che viene descritto come tale quando il marchio viene richiesto ed è in grado di distinguere i prodotti o servizi dei membri dell'associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese. Le associazioni di fabbricanti, produttori, fornitori di servizi o commercianti che, secondo i termini della legge che li governa, hanno la capacità in nome proprio di avere diritti e obblighi di ogni tipo, di fare contratti o compiere altri atti giuridici e di citare ed essere citati in giudizio, così come le persone giuridiche di diritto pubblico, possono richiedere marchi collettivi UE.* "

Il marchio collettivo è il marchio che deve essere registrato secondo la legge UE per la vendita di un prodotto e può essere usato da più persone. Il marchio collettivo deve avere una definizione, un diritto di proprietà e **rispettare un regolamento d'uso**. Insieme al marchio individuale, il marchio collettivo indica l'impresa **appartenente ad una specifica associazione, identificando l'origine collettiva**. La sua funzione è **commerciale collettiva** ed è legata a **vincoli geografici**. **I membri di un'associazione o terzi in buona fede** sono autorizzati ad usarli.

- **I marchi di certificazione** si basano sulle stesse regole dei marchi collettivi e sono definiti nell'Art. 83 (1) EUTMR: "*Un marchio di certificazione UE è descritto come tale [...] ed è in grado di distinguere i prodotti o servizi che sono certificati dal titolare del marchio per quanto riguarda il materiale, il modo di fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi, la qualità, l'accuratezza o altre caratteristiche, con l'origine geografica, dai prodotti e servizi non così certificati. Qualsiasi persona fisica o giuridica può fare domanda [...] a condizione che tale persona non svolga un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.* "

Il marchio di certificazione assicura che il prodotto segua lo schema di certificazione e sia legato all'**origine geografica in termini nazionali**. I diritti d'uso sono detenuti dagli **utenti certificati, terzi in buona, ma non dal proprietario**.

Per quanto riguarda l'origine geografica, c'è un'eccezione specifica nella deroga dell'articolo 7(1) (C), che menziona "*segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, a designare l'origine geografica dei prodotti e servizi possono costituire marchi collettivi UE soggetti a una dichiarazione di salvaguardia.*"

- **L'IG** è il nome o l'indicazione che identifica un prodotto con un'origine geografica specifica e può essere usato da qualsiasi operatore che rispetti le specifiche e il disciplinare. La protezione dà una valida **proprietà intellettuale collettiva** per proteggere un nome contro l'uso improprio, l'imitazione o l'evocazione o altre pratiche ingannare il consumatore.

Il nome è **riservato ai prodotti che rispettano il disciplinare di produzione e sono tutelati dalle autorità pubbliche**.

A livello legale, le IG possono entrare in conflitto con i marchi collettivi e di certificazione. L'ufficio EUIPO gestisce le richieste di registrazione di nuove IG per evitare questi conflitti.

Nello specifico, dato che la domanda per una nuova IG viene ricevuta quando viene pubblicata ufficialmente per permettere lo svolgimento del processo di opposizione, l'EUIPO valuta i conflitti con qualsiasi altra IG già esistente secondo l'articolo 7(1)(j) EUTMR. La valutazione serve ad evitare conflitti o problemi con altri marchi già registrati. Dopo il periodo di opposizione, l'iter procede con la fase di registrazione.

Per i prodotti alimentari, gli alcolici e i vini aromatizzati si fa riferimento ai regolamenti **dell'UE, inclusi gli accordi internazionali conclusi dall'UE**.

Gli esaminatori valutano la conformità con la **legislazione UE** (2013 Regolamento (UE) n. 1308/2013 - vini, Regolamento (UE) 2019/787 - bevande spiritose, Regolamento (UE) n. 1151/2012 - prodotti agricoli e alimentari).

I legislatori tengono conto anche degli **accordi commerciali** per i quali le IG di **paesi terzi** sono protette (per esempio, IG registrate direttamente, Tequila [IGP-MX-01851], Café de Colombia [IGP-CO-0467], Darjeeling [IGP-IN-0659], Napa Valley [DOP-US-17738], Basmati [Pubblicato: IGP-IN-2425], Accordi internazionali con UE (1.554), Villa Alegre, Vino, Cile). Inoltre, si valuta la decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio del 7 ottobre 2019 che approva l'adesione dell'UE all'**Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona** sui marchi d'origine e le IG, entrato in vigore il 26 febbraio 2020. Le IG di paesi non UE protette a livello UE attraverso l'Atto di Ginevra possono costituire una base per le obiezioni secondo l'articolo 7(1)(j) EUTMR e possono essere fatte valere nelle opposizioni secondo l'articolo 8(6) EUTMR.

Inoltre, l'EUIPO **fa riferimento alle leggi nazionali per i prodotti artigianali e industriali, compresi gli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri.**

Criteri di esclusione

Secondo i criteri di esclusione, la registrazione può essere rifiutata se **l'IG esiste già ed è registrata su Giview**, se c'è un **conflitto con altri marchi** di qualsiasi tipo già esistenti e **se il prodotto da registrare è identico o comparabile ad un prodotto già coperto da una IG o un TM.**

Da un punto di vista legislativo, le esclusioni per le IG si riferiscono all'articolo 13 del Regolamento UE 1151/2012, all'articolo 103 del Regolamento UE 1308/2013 e all'articolo 21 del Regolamento 2019/787.

I criteri riguardano l'**uso commerciale diretto e indiretto, l'abuso, l'imitazione e l'evocazione** e l'uso di **affermazioni e pratiche false e fuorvianti.**

Il prodotto non viene accettato se ha qualcosa a che fare con TM e IG esistenti, se si trova nella lista graduata di comportamenti proibiti (dal legame meno sottile a quello più sottile con le IG), se l'interpretazione EUIPO stabilisce un alto grado di protezione delle IG o se sono valide obiezioni formali.

Attualmente, i richiedenti possono superare l'obiezione **limitando i prodotti identici e/o i prodotti in cui una IG è un ingrediente rilevante per conformarsi alle specifiche del prodotto della IG.** Inoltre, non è possibile alcuna limitazione per le merci comparabili in quanto non possono essere conformi alle specifiche del prodotto.

La nuova proposta suggerisce invece una semplificazione e omogeneizzazione della formulazione delle limitazioni suggerita dagli esaminatori che valutano impedimenti assoluti e una maggiore flessibilità per quanto riguarda la formulazione della limitazione.

ATTIVITÀ DI EUIPO SU GIS

L'ufficio EUIPO lavora sulle IG in collaborazione con la Commissione da circa quattro anni. La cooperazione è iniziata a settembre 2018.

Finora l'EUIPO ha lavorato con la Commissione secondo un sistema a quattro pilastri:

- **Esame**, costruzione di capacità IG
- **Formazione**, espansione delle conoscenze IG
- **Cooperazione**, promozione e diffusione delle IG
- **GIVIEW**, strumenti e database di IG-IT

ESAME

All'interno dell'EU IPO è stato creato un gruppo di lavoro formato e dedicato alle IG. **Il gruppo si chiama G-ICE** ed è composto da **12 persone** (avvocati di marchi) che seguono corsi di formazione specifici sull'argomento, in collaborazione con la DG AGRI. La formazione viene data anche a persone non appartenenti al gruppo per avere più supporto in caso di un'alta affluenza di domande da esaminare.

La struttura del gruppo di lavoro rispecchia quella della DG Agri, **comprese le revisioni tra pari** su tutti i dossier. L'unità G-ICE di solito dedica 2/3 giorni alla settimana per discutere esclusivamente i dossier provenienti dalla Dg Agri. L'esame si svolge secondo i criteri legali specificati sopra. Il periodo di esame **dura in media un mese** e considera l'intero contesto per ogni valutazione.

Dall'inizio della collaborazione sono stati esaminati 1.239 dossier. Solo nel 2021 sono stati esaminati un totale di 352 dossier.

L'esame di EU IPO applica semplicemente il quadro legislativo esistente fornito dalla Commissione Europea che rimane responsabile della politica stessa. La competenza di EU IPO comprende l'esame delle domande, il supporto alla DG Trade per gli scambi internazionali e l'integrazione di GIView.

FORMAZIONE

La DG AGRI fornisce formazione principalmente al personale del G-ICE per ciò che riguarda il contesto UE e all'OMPI per tutti gli aspetti che riguardano l'Atto di Ginevra.

Inoltre, ogni martedì si organizzano **webinar** su argomenti correlati come le IG, casi recenti di IG, diritto, relazioni con i TM (i [webinar](#) sono disponibili sul sito EU IPO). L'ufficio organizza anche **conferenze** sulle IG. Le ultime si sono tenute nel 2018 e nel 2020.

COOPERAZIONE

EU IPO è responsabile di fornire supporto e formazione alle autorità competenti dell'UE e alle organizzazioni di PI sulle IG. Per promuovere e diffondere informazioni sulle IG, EU IPO collabora con varie istituzioni all'interno e all'esterno dell'UE. In quattro anni, EU IPO ha organizzato più di novanta iniziative strettamente legate alle IG. A livello istituzionale, collabora con la Commissione, DG AGRI, DG GROW e DG TRADE.

A livello non UE, EU IPO sostiene [IP KEY](#) sulle IG con molti paesi.

GIVIEW

Il database è stato presentato da PROTOPSALTOU Antonios, **Servizio di Analisi del Business, Dipartimento di Trasformazione Digitale (DTD)**

[GIView](#) è uno strumento lanciato in collaborazione con la Commissione Europea nel 2020. **Raccoglie dati ufficiali** dal database eAmbrosia, dagli accordi bilaterali e dagli Stati membri. Lo strumento fornisce un facile accesso ai dati registrati, ai dettagli degli accordi internazionali e ai dati estesi. Inoltre, il sito fornisce supporto nell'esame dei marchi e per le autorità preposte all'applicazione.

Attualmente ci sono 5.317 IG registrate sulla piattaforma. Per ogni prodotto inserito nel database è possibile trovare dati legali, tecnici ed estesi (autorità competenti, registrazione legale, gruppi di produttori, mappa, fotografie, storia del prodotto ecc.) La piattaforma favorisce anche la collaborazione in campo sociale fornendo informazioni al pubblico, agli enti, ai produttori e l'accesso all'**Intellectual Property Enforcement Portal - IPEP link**.

L'EU IPO ha anche fornito 13 sessioni di training in 27 Stati membri rivolte agli attori interessati su come interagire con la piattaforma e aggiornare i dati. **I dati per aggiornare GIView sono certificati e inviati dall'autorità nazionale.**

La piattaforma verrà aggiornata per fornire una maggiore chiarezza nella segnalazione dei dati negli aggiornamenti futuri.

ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO E IPEP

Nicole SEMJEVSKI, Servizio di rafforzamento e PMI, Osservatorio (OBD), ha preso la parola e ha presentato [L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale](#).

L'Osservatorio è una rete che monitora il mancato rispetto dei regolamenti europei e quindi controlla la presenza di prodotti contraffatti sul mercato UE.

L'Osservatorio collega tutti gli Stati membri dell'UE e collega 68 associazioni del settore privato europeo e internazionale con nove rappresentanti dei consumatori e della società civile. Collabora anche con 5 eurodeputati, la Commissione Europea, il Consiglio dell'UE, le agenzie europee e le organizzazioni internazionali.

L'Osservatorio segue il piano strategico 2025 e i programmi di lavoro annuali per **rafforzare il networking e la cooperazione internazionale**. Gli obiettivi sono: fornire prove a sostegno di politiche efficaci, creare strumenti e risorse per migliorare la lotta contro le violazioni della PI e aumentare la consapevolezza dell'importanza della PI e degli effetti negativi della contraffazione e della pirateria.

L'Osservatorio ha pubblicato più di 100 studi su temi come il contributo della PI, la quantificazione delle infrazioni e la percezione della PI.

L'Osservatorio fornisce vari strumenti e risorse per promuovere la protezione della PI:

- [Giurisprudenza DB sull'applicazione dei DPI](#)
- [Agorateka](#)
- [Portale delle opere fuori commercio](#)
- [Banca dei dati delle opere orfane](#)

E

- [Portale di Applicazione della Proprietà Intellettuale - IPEP](#)

IPEP è una piattaforma sicura che permette uno scambio di informazioni in tempo reale tra i titolari dei diritti e le autorità preposte all'applicazione.

La piattaforma permette ai produttori e agli altri attori della catena di prodotti protetti da IP di informarsi a vicenda, scambiare informazioni e notificare direttamente le infrazioni alle autorità competenti, **specialmente le autorità doganali**. Le autorità di controllo hanno accesso per scambiare informazioni e raccogliere notifiche. Esiste un sistema dedicato alle IG.

Si può accedere alla documentazione per le notifiche di infrazione attraverso lo strumento Customs Application or Action - AFAs.

La piattaforma è attiva per 27 Stati membri ed è l'unica che permette l'intervento delle autorità doganali attraverso il sistema online AFAs.

In termini di attività di supporto, informazione e formazione con le autorità preposte all'applicazione, l'EUIPO e l'Osservatorio mirano a rafforzare le buone pratiche sviluppando nuovi strumenti e stimolando gli scambi di idee con altri sistemi. Si tratta di **Judges Network/EIPPN, Eurojust, Europol e OLAF pre-operazioni**. La

piattaforma europea è l'unica che permette domande di intervento da parte delle autorità doganali. L'EU IPO invita le autorità nazionali a formare i produttori su questo tema e sull'uso della piattaforma per rafforzare i sistemi di IG evitando frodi e comportamenti scorretti.

L'Osservatorio lavora anche investendo nell'[educazione IP](#) attraverso la collaborazione con i sistemi educativi, la formazione e le piattaforme, attraverso sovvenzioni e incontri bilaterali.