

INTESTAZIONE CONSULENZA SERVIZIO GIURIDICO UIV

Ragione Sociale	CONSORZIO VINI ALTO ADIGE
Contratto	OFFERTA SINGOLA
Codice Richiesta	CONSORZIO VINI ALTO ADIGE_001
Matrice	STANDARD
Ordine	PA_APPR_ST
Urgenza	NO
Oggetto	Registrazione di un marchio in rapporto con nuova UGA con nome identico
Zona destinazione	ZONA 1

Gentile Cliente,
con la presente si trasmette l'elaborato di consulenza richiesto.
A disposizione per ogni chiarimento in merito, Distinti Saluti.

Segreteria:

Angela Galli
serviziogiuridico@uiv.it
Tel. 045 8237811
Mob. 344 3487319

La Responsabile dell'Unità Operativa

Servizio Giuridico UIV

Abilitata all'esercizio della professione forense

Chiara Menchini



Unione Italiana Vini Servizi Soc. Coop.

P.IVA e c.f. 00868400151
amministrazione@pec.uiv.it
info@uiv.it

Via S. Vittore al Teatro, 3 – 20123 Milano
T. +39 02 7222281
F. +39 02 866226

Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona
T. +39 045 8200901
F. +39 045 8231805

PARERE SU QUESITO GIURIDICO

QUESITO:

Nella proposta di modifica della DOC Alto Adige, in corso di approvazione, sono previste numerose UGA e alcune coincidono con parte dei nomi di alcune cantine del territorio.

Si chiede di conoscere quali implicazioni questa nuova situazione comporti nell'uso dei nomi e degli eventuali marchi di queste cantine nell'etichettatura.

PARERE

1° aspetto - Nome di unità geografica aggiuntiva e relazione con nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili

In premessa, si ricorda che, in data 14 giugno 2021 l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari - Direzione Generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari Ufficio PREF III, con nota prot. n. 0272885, ha comunicato, in risposta ad un apposito quesito e sentito l'Ufficio PQAI IV della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica dell'allora Mipaaf, che “... si conferma che i nomi delle sottozone e delle menzioni geografiche aggiuntive, di cui, rispettivamente, all'art. 29, commi 2 e 4, della richiamata legge (n. 238/2016), espressamente previsti nei relativi disciplinari di produzione dei vini a DOP, costituiscono i citati “... **termini geografici riservati** ... “ e come tali sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 44, comma 4 qualora facciano parte di ragioni sociali di specifiche cantine”.

Nel caso di specie, in cui il nome di una UGA coincida con parte del nome proprio o della ragione sociale di una cantina o sia contenuto nell'indirizzo della cantina, si deve rispettare quanto previsto dall'**articolo 44, comma 4 della Legge n. 238/2016** che dispone quanto segue.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di DO o di IG, ai fini della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.

Pertanto, salvo che il vino in questione non riporti il nome dell'UGA che coincide con il nome proprio o la ragione sociale o l'indirizzo della cantina, il nome proprio o la ragione sociale o

l'indirizzo della cantina dovranno essere minimizzati nel rispetto dell'articolo 44, comma 4 sopra riportato.

2° aspetto - Nome di unità geografica aggiuntiva e relazione con i marchi commerciali

Si premette che con l'emanazione del **regolamento Ue n. 1143/2024** è stato modificato anche il regolamento Ue n. 1308/2013 (OCM vino). In particolare, l'articolo 102 relativo alle relazioni con i marchi commerciali è stato abrogato e ora è applicabile l'articolo 31, comma 3, del regolamento Ue n. 1143/2024 che si riporta di seguito:

Articolo 31 - Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

.....

3. Un marchio commerciale il cui uso viola l'articolo 26, ma che è stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica, può continuare a essere usato e rinnovato, nonostante la registrazione di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) n. 1001/2017. In tali casi l'uso dell'indicazione geografica, una volta registrata, e del marchio commerciale in questione è consentito.

4. Ai fini dei paragrafi 1 e 3, se le indicazioni geografiche sono state registrate nell'Unione senza la presentazione di una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione, la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica è la data del primo giorno di protezione.

L'articolo 31, comma 3 e 4 conferma quanto già previsto nell'articolo 102 del regolamento Ue n. 1308/2013 (OCM vino) e cioè che un marchio registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica, può continuare ad essere utilizzato in etichettatura.

Inoltre, si ricorda che l'articolo 44, comma 5 della legge n. 238/2016 ha disposto che con decreto del ministro siano definite le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di DO o IG, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici.

Come noto, presso il competente ministero, è in corso di elaborazione da alcuni anni un decreto sull'etichettatura che sostituirà il decreto 13 agosto 2012 e che riporterà anche le disposizioni di cui sopra citate.

In particolare si segnala quanto è contenuto nella bozza di decreto all'articolo 15, comma 4:

4. Ai sensi dell'articolo 44, comma 5, della legge, le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili fatte salve le eccezioni per l'uso dei marchi commerciali, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, rispettivamente per le seguenti fattispecie e relative condizioni:

a) per i marchi costituiti o contenenti il nome di una DOP o IGP, nonché il nome delle unità geografiche più grandi, delle sottozone e delle unità geografiche più piccole riservate alle DOP ai sensi della legge e degli specifici disciplinari DOP, alle condizioni di cui all'articolo 102, par. 2, del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Il testo della lettera a) dovrà essere aggiornato con l'emanazione del regolamento Ue n. 2024/1143 e il riferimento all'articolo 102, comma 2 dovrà essere fatto all'articolo 31, commi 3 e 4.

In conclusione, le cantine che possiedono un marchio contenente il nome di una UGA, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione, anteriormente alla data di presentazione della modifica del disciplinare alla Commissione Ue potranno continuare ad utilizzare il marchio nell'etichettatura dei loro vini, senza dover rispettare alcuna minimizzazione dei caratteri.

Il parere si riferisce specificamente al quesito posto; eventuali richieste e precisazioni aggiuntive, richieste di suggerimenti e pareri derivanti da diverse situazioni giuridiche e operative non precisate, costituiranno una ulteriore richiesta da trattare in un nuovo parere.

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori approfondimenti e cogliamo l'occasione per porgere i nostri cordiali saluti.

Roma, 23/05/2024

IL TEAM

Martina Fusaro, Aurora Marzinotto, Nicole Bressan