

Webinar - 4 novembre 2021

Commercializzare all'estero DOP/IGP tra Brexit e Free Trade Agreement

In collaborazione con:



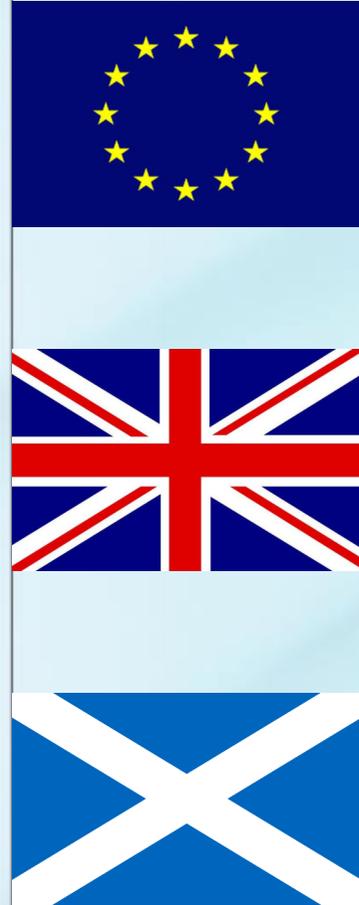
JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Avv. Emanuela Truffo / Partner
etruffo@jacobacci-law.com



Agenda

1. Indicazioni geografiche all'interno dell'Unione Europea
2. Panoramica dei Paesi del Commonwealth & more
3. Indicazioni geografiche e Brexit
4. Scenario post Brexit
5. Conclusioni



Indicazioni geografiche all'interno dell'Unione Europea

1. REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Art. 4

"A scheme for protected designations of origin and protected geographical indications is established in order to help producers of products linked to a geographical area by:

- (a) securing fair returns for the qualities of their products;*
- (b) ensuring uniform protection of the names as an intellectual property right in the territory of the Union;*
- (c) providing clear information on the value-adding attributes of the product to consumers".*



Indicazioni geografiche all'interno dell'Unione Europea

2. REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Art. 34

“1. For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:

(a) **‘designation of origin’** means the name of a region, a specific place or, in exceptional cases, a country used to describe a product referred to in Article 33(1) that complies with the following requirements:

- (i) its **quality and characteristics** are essentially or exclusively **due to a particular geographical environment** with its inherent natural and human factors;
- (ii) the grapes from which it is produced come exclusively from this geographical area;
- (iii) its production takes place in this geographical area;
- (iv) it is obtained from vine varieties belonging to *Vitis vinifera*;

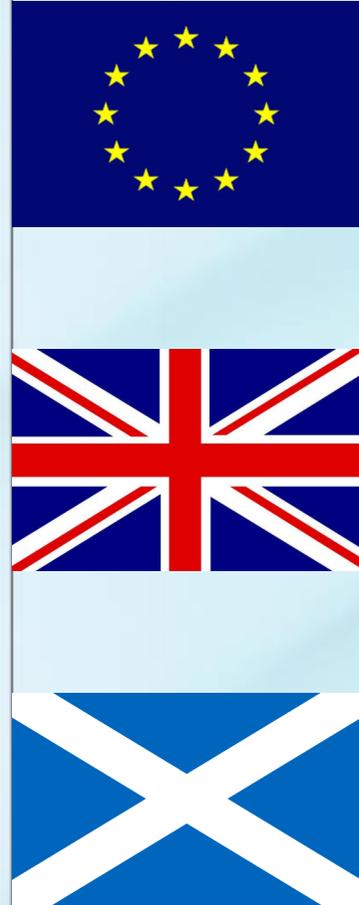
(b) **‘geographical indication’** means an indication referring to a region, a specific place or, in exceptional cases, a country, used to describe a product referred to in Article 33(1) which complies with the following requirements:

- (i) it possesses a specific quality, reputation or other characteristics attributable to that geographical origin;
- (ii) **at least 85 % of the grapes used for its production come exclusively from this geographical area;**
- (iii) its production takes place in this geographical area;
- (iv) it is obtained from vine varieties belonging to *Vitis vinifera* or a cross between the *Vitis vinifera* species and other species of the genus *Vitis*. [...]” (enfasi a cura dell’esponente).



Indicazioni geografiche all'interno dell'Unione Europea

3. REGOLAMENTO (CE) N. 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose



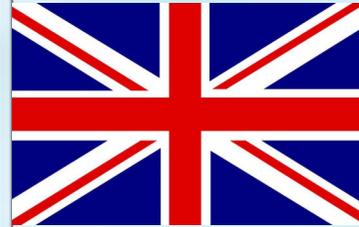
Panoramica dei Paesi del Commonwealth

Commonwealth countries

Choose a country

- ZOOM +

All countries	Caribbean
Africa	Europe
The Americas	Pacific
Asia	



Avv. Emanuela Truffo / Partner
etruffo@jacobacci-law.com

E dopo la Brexit?



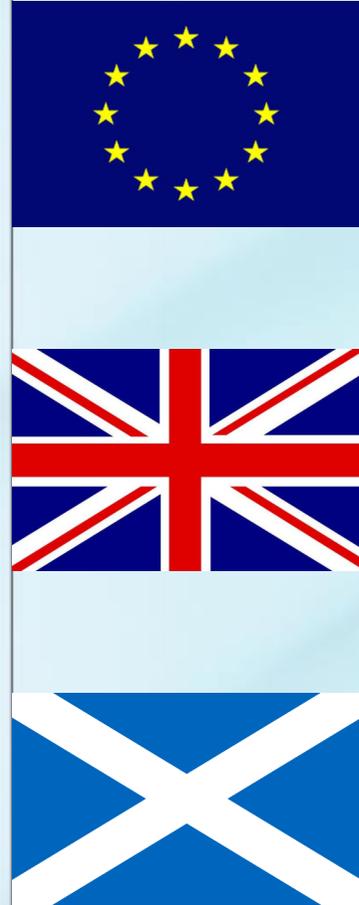
Avv. Emanuela Truffo / Partner
etruffo@jacobacci-law.com

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS

Indicazioni geografiche e Brexit

- Le disposizioni di protezione dell'UE nelle IG dell'UE che soddisfano i requisiti legali sono registrate come indicazioni geografiche protette (IGP) o denominazioni di origine protette (DOP). Le IGP e le DOP sono disciplinate dal **regolamento UE 1151/2012** (in relazione ai prodotti alimentari e agricoli), dal **regolamento 479/2008** (in relazione ai vini) e dal **regolamento 110/2008** (in relazione agli alcolici).
- Le denominazioni britanniche attualmente protette dal regime UE includono l'agnello gallese, i formaggi Stilton blu e bianco, il whisky scozzese, i pasticci della Cornovaglia, la birra Kentish e la torta di maiale di Melton Mowbray.
- Il Regno Unito ha 86 registrazioni UE DOP e IGP, in relazione a prodotti diversi come vino, birra, sidro, liquori, formaggio e lana..
- Secondo le regole dell'UE, tali indicazioni e denominazioni non solo sono protette contro qualsiasi uso falso o ingannevole dell'indicazione, ma possono anche essere fatte valere dai loro proprietari contro chiunque si limiti a sfruttare il potere evocativo del nome senza travisare i consumatori sull'origine geografica del prodotto. Per esempio, l'uso da parte di un'azienda con sede in Francia del termine "Cornish pasties made in France", o da parte di un'azienda tedesca del termine "Parmesan" (una semplice traduzione della DOP Parmigiano) sarebbe comunque - secondo il diritto comunitario - una violazione delle IG Cornish pasties e Parmigiano, anche se i consumatori non sarebbero confusi sulla vera origine geografica del prodotto.

(Fonte: Bertold Schwab, "The protection of geographical indications in the European Economic Community" (1995) 17:5 Eur IP Rev 242 a 242.)



Scenario post Brexit

- Dopo aver lasciato l'UE, né le IGP né le DOP avrebbero effetto nel Regno Unito, analogamente a quanto potrebbe accadere ad altri diritti di proprietà intellettuale dell'UE. La bozza dell'accordo di recesso tra l'UE e il Regno Unito che è stata pubblicata nel marzo 2018 prevedeva la continua protezione delle IG all'interno del Regno Unito dopo che il Regno Unito avesse lasciato l'UE nel marzo 2019.
- **L'articolo 50(2) prevede** (prevedeva) che tali IG che sono registrate entro l'ultimo giorno del periodo di transizione (31 dicembre 2020) continuerebbero ad essere protette nel Regno Unito senza alcuna nuova registrazione. Dal momento che i regolamenti dell'UE non si estenderebbero al Regno Unito, la disposizione afferma (ha affermato) che il titolare del diritto avrebbe "il diritto di utilizzare un diritto nel Regno Unito concesso dalla legge del Regno Unito che prevede almeno lo stesso livello di protezione". Se questo scenario possa applicarsi è dubbio. In primo luogo, questa disposizione non è stata ancora concordata a differenza di altre aree di IP all'interno dell'accordo. E in secondo luogo, la disposizione non si applicherebbe in uno scenario senza scenario, che sembra probabile al momento della conclusione di questo articolo.

Il governo britannico ha pubblicato una nota sullo status delle IG in un non-scenario (il documento è stato pubblicato il 5 febbraio 2019 ed è disponibile su <https://www.gov.uk/guidance/protecting-food-and-drink-names-if-theres-no-brexit-deal>). La nota pretende di stabilire un sistema di IG del Regno Unito che rispecchierebbe ampiamente l'attuale sistema dell'UE e sarebbe in linea con l'accordo TRIPS. Le IG del Regno Unito attualmente protette dal sistema dell'UE sarebbero automaticamente protette dal nuovo sistema, mentre le IG provenienti dagli altri Stati membri dell'UE dovrebbero richiedere la protezione.



Scenario post Brexit

Regole dal 1° gennaio 2021

Il Regno Unito istituirà i propri schemi di indicazione geografica (IG). Gli schemi IG forniscono una serie di regole per proteggere i nomi geografici di cibo, bevande e prodotti agricoli.

Il Dipartimento per l'ambiente, l'alimentazione e gli affari rurali (Defra):

- Gestire gli schemi del Regno Unito
- Mantenere i registri dei nomi di prodotti protetti
- Elaborare nuove applicazioni

Gli schemi del Regno Unito proteggeranno i nomi geografici di:

- Cibo, bevande e prodotti agricoli (inclusi birra, sidro e sidro di pere)
- Spirits
- Vino
- Vino aromatizzato

I nuovi schemi del Regno Unito useranno queste denominazioni:

- Denominazione d'origine protetta (DOP)
- Indicazione geografica protetta (IGP)
- Specialità tradizionale garantita (TSG)



Conclusioni

- 1) Stay tuned and connected
- 2) Mettetevi in contatto con i vostri IP strategist & lawyer
- 3) Preparatevi a adattare il vostro modello di business e la vostra strategia in base al tipo di Brexit che sarà approvato in via definitiva
- 4) Verificare la necessità e l'opportunità di avere una filiale all'interno dell'UE / UK



Indice della fonte dell'immagine

- Immagini sulla cornice destra delle diapositive 2-17:
 - Bandiera UE: https://manhattan-militaryshop.com/wp-content/uploads/2017/03/447200-118_m-UNIONE-EUROPEA.jpg
 - Bandiera del Regno Unito: https://www.divertilandia.it/img/product/square/2/2/2218_1.jpg Video slide 2: <https://www.youtube.com/watch?v=ONne1YQclbI>
 - Bandiera scozzese: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Flag_of_Scotland.svg
- Slide 6: Paesi del Commonwealth: <https://thecommonwealth.org/>

Emanuela Truffo

Partner, Jacobacci & Associati, Torino, Italia

Emanuela ha maturato una significativa esperienza nella risoluzione giudiziale e stragiudiziale di controversie e questioni relativamente all'ambito del diritto industriale (con riferimento anche alla tutela delle nuove varietà vegetali, del diritto all'immagine e al nome) e commerciale (incluso il recupero crediti internazionale e nazionale). Ha sviluppato una particolare competenza nelle negoziazioni e nella redazione di accordi di licenza, riservatezza, non concorrenza e coesistenza riguardanti diritti IP e copyright, così come di transazioni commerciali. Ha inoltre acquisito una significativa esperienza quale *general counsel* (in materia civile e di proprietà industriale) di medie imprese italiane, con particolare attenzione alle tematiche relative all'export.

Emanuela ha conseguito, *cum laude*, la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Torino nell'anno 1999. Dal 2003 è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Torino. Nel 2006 ha ottenuto, *cum laude*, un master *post lauream* in marketing e comunicazione presso l'Università di Torino, Facoltà di Economia con una tesi riguardante la *brand value* e la *brand equity* in relazione al settore automobilistico dal titolo "*Per far correre Fiat 500: marketing e licesing per un brand icona*".

Emanuela è frequentemente relatore a seminari di approfondimento relativi alle tematiche della Proprietà Industriale e della contrattualistica commerciale e collabora con la Camera di Commercio di Torino nell'ambito di seminari e attività formative in materia di Proprietà Industriale.

Emanuela è regolarmente docente presso la Facoltà di Economia delle Università di Torino e di Genova e presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

Emanuela collabora, inoltre, con la Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito ed è membro di Ciopora.

È collaboratrice di GAR Magazine per gli anni 2019-2021.

È collaboratrice di The Lawyer's Daily, magazine online pubblicato da LexisNexis Canada.

Grazie!

Emanuela Truffo - Partner

Tel. +39 11 2413087 - Fax +39 11 859804 - etruffo@jacobacci-law.com

Avv. Emanuela Truffo / Partner
etruffo@jacobacci-law.com

JACOBACCI
AVVOCATI • AVOCATS A LA COUR • ABOGADOS