



R A P I S A R D I ipnews



No 4 - OCTOBER 2024

IN QUESTO NUMERO

- Nuove Indicazioni Geografiche per prodotti artigianali e industriali
- La guerra dell'uva
- Misure legislative relative alle violazioni della proprietà intellettuale negli Stati membri dell'UE

IN THIS ISSUE

- New Geographical Indications for craft and industrial product
- The battle of the grapes
- Legislative Measures related to Intellectual Property Infringements in the EU countries

NUOVE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PER PRODOTTI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Le indicazioni geografiche (IG) rappresentano un importante strumento di valorizzazione e tutela delle eccellenze produttive legate a un determinato territorio. Tradizionalmente associate ai prodotti agroalimentari, queste indicazioni sono state estese recentemente anche ai prodotti artigianali e industriali, segnando un'importante evoluzione nel panorama normativo europeo e italiano.

A partire dal 1° dicembre 2025, infatti, sarà possibile registrare in Italia una Indicazione Geografica Protetta (IGP) per prodotti non agroalimentari, grazie all'introduzione del Regolamento (UE) 2023/2411. Questa nuova disciplina mira a estendere la protezione già prevista per i prodotti agroalimentari anche a quei prodotti artigianali e industriali che possiedono una qualità, reputazione o altra caratteristica specifica legata alla loro origine geografica. Il riconoscimento di una IGP per questi prodotti garantirà non solo la tutela della loro unicità, ma anche la promozione dei territori e delle tradizioni locali da cui essi derivano, con effetti positivi per le economie locali e regionali.

Tra i prodotti che potranno beneficiare di questa nuova forma di tutela rientrano

NEW GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR CRAFT AND INDUSTRIAL PRODUCT

Geographical indications (GIs) represent an important tool for enhancing and protecting the excellence of products linked to a specific territory. Traditionally associated with agri-food products, these indications have recently been extended to artisanal and industrial products, marking a significant evolution in both European and Italian regulatory frameworks.

Starting from December 1, 2025, it will be possible in Italy to register a Protected Geographical Indication (PGI) for non-agricultural products, thanks to the introduction of Regulation (EU) 2023/2411. This new regulation aims to extend the protection already provided to agricultural PGIs to craft and industrial products that possess a specific quality, reputation, or other characteristic linked to their geographical origin. The recognition of a PGI for these products will not only ensure the protection of their uniqueness but also promote the territories and local traditions from which they originate, with positive effects on local and regional economies.

Products that may benefit from this new

diversi settori tradizionali e artigianali come quello delle pietre naturali, del legno, della gioielleria, dei tessuti, dei pizzi, delle posate, del vetro, della porcellana, del cuoio e delle pelli. Questi prodotti, per poter ottenere la registrazione IGP, devono soddisfare criteri specifici, tra cui: l'origine in un luogo, regione o paese determinato; la qualità, reputazione o caratteristica peculiare attribuibile all'origine geografica; e il fatto che almeno una fase della produzione si svolga in una zona geografica delimitata.

Il Regolamento (UE) 2023/2411 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 27 ottobre 2023 ed è entrato in vigore il 16 novembre dello stesso anno. Esso ha introdotto norme comuni per tutti gli Stati membri, mirate a proteggere e valorizzare ulteriormente la qualità dei prodotti artigianali e industriali. Tra le principali novità introdotte dal regolamento vi è la possibilità, per i produttori, di apporre il simbolo ufficiale di "Indicazione Geografica Protetta" sui propri prodotti, facilitando così l'identificazione da parte dei consumatori e garantendo la loro autenticità.

A differenza delle IGP agroalimentari, la gestione delle IGP per i prodotti artigianali e industriali sarà affidata all'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale), che avrà il compito di valutare le domande presentate dalle autorità nazionali degli Stati membri e di decidere sull'approvazione finale. La procedura standard di deposito, esame e registrazione delle IGP sarà articolata in due fasi: una prima valutazione a livello nazionale e una successiva revisione da parte dell'EUIPO.

Per poter presentare una domanda di registrazione IGP, i produttori dovranno organizzarsi, di norma, in associazioni e redigere un disciplinare di produzione che descriva le caratteristiche del prodotto, le materie prime utilizzate e i metodi di produzione. Inoltre, sarà richiesta una dichiarazione di conformità che attesti il rispetto del disciplinare sia prima che dopo l'immissione del prodotto sul mercato.

L'introduzione di questa nuova disciplina offre numerosi

protezione include vari settori tradizionali e artigianali come quello delle pietre naturali, prodotti in legno, gioielli, tessuti, pizzi, posate, vetro, porcellana e cuoio. Per ottenere lo status IGP, questi prodotti devono soddisfare criteri specifici, tra cui: provenire da un luogo, regione o paese specifico; possedere una qualità, reputazione o caratteristica legata all'origine geografica; e avere almeno una fase della produzione che si svolge in una zona geografica definita.

Regulation (EU) 2023/2411 was published in the Official Journal of the European Union on October 27, 2023, and came into effect on November 16, 2023. It introduced common rules across all Member States aimed at protecting and further enhancing the quality of craft and industrial products. Among the key innovations introduced by the regulation is the possibility for producers to affix the official "Protected Geographical Indication" symbol on their products, thereby facilitating consumer identification and ensuring product authenticity.

Unlike agricultural PGIs, the management of PGIs for craft and industrial products will be entrusted to the EUIPO (European Union Intellectual Property Office), which will be responsible for evaluating applications submitted by the national authorities of Member States and deciding final approval. The standard procedure for filing, examining, and registering PGIs will be divided into two phases: an initial evaluation at the national level followed by a review by the EUIPO.

To apply for PGI registration, producers, usually organized in associations, will need to prepare a production specification that describes the characteristics of the product, the raw materials used, and the production methods. Additionally, a declaration of conformity will be required, certifying compliance with the specification both before and after the product is placed on the market.

The introduction of this new regulation offers numerous benefits for both producers and consumers. On the one hand, producers will have the opportunity to enhance

vantaggi sia per i produttori che per i consumatori. Da un lato, i produttori avranno la possibilità di valorizzare i propri prodotti e di proteggerli dalle imitazioni, accrescendo così il loro valore sul mercato. Dall'altro, i consumatori avranno la certezza di acquistare prodotti autentici e legati al territorio, contribuendo alla preservazione del patrimonio culturale e artigianale delle regioni europee.

Oltre alla protezione sul mercato interno, l'estensione delle IGP ai prodotti artigianali e industriali faciliterà anche l'internazionalizzazione di questi prodotti, offrendo ai produttori europei una protezione adeguata nei mercati dei paesi terzi che aderiscono all'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

In Italia, l'introduzione di queste nuove IGP si inserisce in un contesto già ricco di iniziative normative a livello regionale, volte alla tutela e alla promozione dei mestieri e delle produzioni artigianali. La legge n. 206 del 27 dicembre 2023, denominata "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy," prevede misure specifiche per agevolare l'adozione del nuovo regime delle IGP in collaborazione con le autorità regionali. Questa legge, pur non attuando direttamente il Regolamento europeo, contribuisce a creare un quadro normativo favorevole allo sviluppo e alla valorizzazione delle produzioni tipiche italiane, incoraggiando l'associazionismo tra produttori e facilitando il percorso verso l'ottenimento delle nuove IGP.

In conclusione, l'introduzione delle indicazioni geografiche protette per i prodotti non agroalimentari rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio produttivo e culturale dell'Italia e dell'Europa. Questo nuovo strumento non solo garantirà una maggiore tutela ai prodotti legati al territorio, ma contribuirà anche allo sviluppo economico delle regioni, promuovendo la sostenibilità e l'autenticità delle produzioni artigianali e industriali europee.

Rossella Solveni
Attorney at law

their products and protect them from imitation, thereby increasing their market value. On the other hand, consumers will have the assurance of purchasing authentic products linked to the territory, contributing to the preservation of the cultural and craft heritage of European regions.

Beyond protection within the internal market, the extension of PGIs to craft and industrial products will also facilitate the internationalization of these products, offering European producers adequate protection in the markets of third countries that are parties to the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications.

In Italy, the introduction of these new PGIs fits into an already rich context of regional legislative initiatives aimed at protecting and promoting traditional crafts and artisanal products. Law No. 206 of December 27, 2023, known as the "Comprehensive Provisions for the Enhancement, Promotion, and Protection of Made in Italy," includes specific measures to facilitate the adoption of the new PGI regime in collaboration with regional authorities. Although this law does not directly implement the European Regulation, it contributes to creating a favorable regulatory framework for the development and enhancement of typical Italian products, encouraging producer associations and facilitating the path toward obtaining the new PGIs.

In conclusion, the introduction of protected geographical indications for non-agricultural products represents a significant step forward in the enhancement of Italy's and Europe's productive and cultural heritage. This new tool will not only provide greater protection for products linked to their territory but will also contribute to the economic development of regions, promoting the sustainability and authenticity of European craft and industrial productions.

Rossella Solveni
Attorney at law

LA GUERRA DELL'UVA

La Società americana Sun World International ha recentemente ottenuto quattro importanti vittorie legali in Italia contro quattro singoli produttori che coltivavano varietà di uva da tavola senza autorizzazione.

Sun World è riuscita infatti a dimostrare ai Tribunali, tramite l'uso di droni, che quattro coltivatori in Puglia e Basilicata avevano piantagioni non autorizzate e illegali delle varietà protette *Sugrathirtyfive*, *Sugranineteen*, *Sugrathirteen* e *Sugraone*, di proprietà della società statunitense.

THE BATTLE OF THE GRAPES

The American company Sun World International recently obtained four important legal victories in Italy against four individual producers who cultivated table grape varieties without authorization.

In fact, Sun World managed to demonstrate to the Courts, through the use of drones, that four growers in Puglia and Basilicata had unauthorized and illegal plantations of the protected varieties *Sugrathirtyfive*, *Sugranineteen*, *Sugrathirteen* and *Sugraone*, owned by the US company.



I Tribunali hanno ordinato la rimozione dei vigneti non autorizzati, nonché pesanti sanzioni economiche ai quattro coltivatori.

The Courts ordered the removal of the unauthorized vineyards, as well as heavy financial sanctions on the four growers.

"Facciamo investimenti significativi nello sviluppo di ciascuna delle nostre varietà, uniche e proprietarie, impiegando oltre un decennio e risorse finanziarie significative per sviluppare una nuova varietà. Siamo soddisfatti delle decisioni dei tribunali a sostegno della nostra IP. Sun World segue una politica di 'tolleranza zero' contro la violazione, perseguendo ogni caso di cui viene a conoscenza. Quindi, sebbene ciascuna di queste piantagioni illegali fosse relativamente piccola - la più grande non più di 10 ettari - Sun World ha comunque portato avanti questi casi fino alla conclusione, attraverso la rimozione delle piante. Speriamo che queste decisioni inviino un messaggio chiaro a qualsiasi coltivatore che infranga la nostra IP. Vi troveremo, intraprenderemo un'azione legale contro di voi e avremo la meglio!", sottolinea il vicepresidente della SunWorld, Michael Stimson.

Sun World possiede oltre 200 brevetti e varietà vegetali protette di uva da tavola in tutto il mondo, oltre a svariate varietà vegetali relative a drupacee, ciliegie e mango. Le varietà di Sun World sono concesse in licenza a coltivatori in 22 Paesi.

Il C.P.I. definisce come varietà vegetale *"l'insieme vegetale nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, a condizione che la pianta differisca da tutte le altre e presenti le medesime caratteristiche rispetto agli altri esemplari della medesima specie"* e l'art. 107 c.p.i. su cui Sun World ha basato le azioni, stabilisce diritto esclusivo al titolare della varietà vegetali sui seguenti atti in relazione al materiale di riproduzione o di moltiplicazione della medesima varietà protetta: **(i)** produzione e riproduzione; **(ii)** condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione; **(iii)** offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione; **(iv)** esportazione o importazione; **(v)** detenzione per uno di tali fini.

Elena Cristofori
 IP Specialist

"We make significant investments in the development of each of our unique and proprietary varieties, spending over a decade and significant financial resources to develop a new variety. We are pleased with the court decisions supporting our IP. Sun World follows a policy of 'tolerance zero' against infringement, prosecuting every case it becomes aware of. So, although each of these illegal plantations was relatively small - the largest no more than 10 hectares - Sun World still pursued these cases to conclusion, through enforcement. removal of plants. We hope these decisions send a clear message to any grower who infringes our IP. We will find you, we will take legal action against you, and we will prevail!", emphasizes SunWorld vice president, Michael Stimson.

Sun World owns over 200 patents and protected plant varieties of table grapes worldwide, as well as several plant varieties related to stone fruit, cherries and mangoes. Sun World's strains are licensed to growers in 22 countries.

The C.P.I. defines a plant variety as *"the plant group within a single botanical taxon of the lowest known grade, provided that the plant differs from all others and presents the same characteristics as other specimens of the same species"* and art. 107 c.p.i. on which Sun World based the actions, establishes the exclusive right to the owner of the plant variety on the following acts in relation to the reproduction or multiplication material of the same protected variety: **(i)** production and reproduction; **(ii)** conditioning for the purpose of reproduction or multiplication; **(iii)** offered for sale, sale or any other form of marketing; **(iv)** export or import; **(v)** possession for any such purpose.

Elena Cristofori
 IP Specialist

MISURE LEGISLATIVE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE NEGLI STATI MEMBRI DELL'UE

L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale presso l'EUIPO ha pubblicato la terza edizione di una serie di studi, avviata nel 2018, sulle misure legislative riguardanti l'applicazione della proprietà intellettuale .

Questa edizione ("Criminal Legislative Measures in Serious and Organised Intellectual Property Crime Cases") riguarda l'analisi condotta sulla legislazione relativa ai reati contro la proprietà intellettuale.

LEGISLATIVE MEASURES RELATED TO INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENTS IN THE EU COUNTRIES

The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights at the EUIPO has published the third edition of a series of studies, launched in 2018, on legislative measures related to intellectual property enforcement.

This edition ("Criminal Legislative Measures in Serious and Organized Intellectual Property Crime Cases") concerns the analysis conducted on the legislation relating to crimes against intellectual property.



L'Osservatorio EUIPO ha ribadito che le violazioni della proprietà intellettuale e la criminalità diffusa nel settore costituiscono una grave minaccia economica.

The EUIPO Observatory reiterated that intellectual property violations and widespread crime in the sector constitute a serious economic threat.



In tale studio vengono delineati i principi fondamentali alla base dei regimi sanzionatori penali riguardanti reati gravi e organizzati contro la proprietà intellettuale e contribuisce a rafforzare l'impegno dell'Osservatorio EUIPO per supportare la piattaforma European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT). Inoltre, contribuisce all'attuazione della Raccomandazione della Commissione europea del 19 marzo 2024 sulle misure per combattere la contraffazione e migliorare l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

This study outlines the fundamental principles underlying criminal sanctions regimes regarding serious and organized crimes against intellectual property and contributes to strengthening the commitment of the EUIPO Observatory to support the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT). Furthermore, it contributes to the implementation of the European Commission Recommendation of 19 March 2024 on measures to combat counterfeiting and improve the enforcement of intellectual property rights.

L'Osservatorio EUIPO ha ribadito che le violazioni della proprietà intellettuale e la criminalità diffusa nel settore costituiscono una grave minaccia economica, sia in termini di perdite economiche per i titolari di proprietà intellettuale che di danni all'economia nel suo complesso. Tali violazioni hanno un impatto negativo sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini e sulla sicurezza degli utenti di Internet.

Contrastare tali minacce rappresenta, pertanto, una sfida per la tutela dell'ambiente e per gli altri obiettivi di sostenibilità perseguiti a livello sia europeo che globale.

The EUIPO Observatory reiterated that intellectual property violations and widespread crime in the sector constitute a serious economic threat, both in terms of economic losses for intellectual property owners and damage to the economy as a whole. Such violations have a negative impact on the health and safety of citizens and the security of Internet users.

Countering these threats, therefore, represents a challenge for the protection of the environment and for other sustainability objectives pursued at both a European and global level.

“ La criminalità legata alla proprietà intellettuale è stata inclusa, nel 2021, tra le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata.

Intellectual property crime was included, in 2021, among the EU priorities in the fight against organized crime.

”

La criminalità legata alla proprietà intellettuale è stata inclusa, nel 2021, tra le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata per il periodo 2022-2025, evidenziando così il livello dell'attenzione prestata dagli Stati membri UE alle gravi violazioni penali della proprietà intellettuale e alle attività criminali correlate.

Lo studio pubblicato analizza, in particolare, le significative differenze legislative tra le diverse giurisdizioni, con particolare attenzione alle sanzioni massime previste, rilevando, quando si verificano i reati in analisi, se sono considerati reati gravi o meno in base alla normativa nazionale di riferimento.

Intellectual property crime was included, in 2021, among the EU priorities in the fight against organized crime for the period 2022-2025, thus highlighting the level of attention paid by EU Member States to serious criminal infringements of intellectual property and related criminal activities.

The published study analyses, in particular, the significant legislative differences between the different jurisdictions, with particular attention to the maximum sanctions envisaged, noting, when the crimes under analysis occur, whether they are considered serious crimes or not based on the relevant national legislation.

Vengono presi in considerazione otto scenari fittizi, ma realistici, che coinvolgono reati gravi e organizzati, tra cui la produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti, la pirateria online di contenuti digitali protetti da copyright, le frodi legate alla proprietà intellettuale ed il furto di segreti commerciali.

Lo studio si concentra su sei reati penali rilevanti per gli scenari configurati, vale a dire:

- la contraffazione di marchi,
- la pirateria del diritto d'autore,
- il furto di segreti commerciali,
- la frode,
- l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico (hacking),
- il riciclaggio di denaro.

Riguarda principalmente i 27 Stati membri dell'UE, ma contiene anche esempi provenienti da paesi terzi.

Particolare attenzione viene rivolta alla sanzione più severa disponibile per i reati identificati, evidenziando se i reati sono considerati gravi (ossia se prevedono una sanzione massima di quattro o più anni di reclusione) ai sensi della legislazione nazionale.

Sonia Fodale
Consulente marchi

Eight fictitious but realistic scenarios involving serious and organized crimes are taken into consideration, including the production and marketing of counterfeit products, online piracy of copyrighted digital content, intellectual property fraud and the theft of trade secrets.

The study focuses on six criminal offenses relevant to the scenarios, namely:

- trademark counterfeiting,
- copyright piracy,
- trade secrets theft,
- fraud,
- unauthorized access to a computer system (hacking),
- money laundering.

It mainly concerns the 27 EU Member States, but also contains examples from third countries.

Particular attention is paid to the most severe sanction available for the identified crimes, highlighting whether the crimes are considered serious (i.e. whether they carry a maximum sanction of four or more years of imprisonment) under national law.

Sonia Fodale
Trademark Attorney