

DOP vs Marchio:

la battaglia delle bollicine davanti al Tribunale UE

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) è una certificazione dell'Unione Europea che tutela i nomi di prodotti alimentari e agricoli regionali che possiedono caratteristiche specifiche legate alla loro origine geografica. Essa protegge allo stesso tempo i prodotti e i consumatori da contraffazioni, imitazioni e rappresentazioni ingannevoli. Ma fino a che punto si estende il potere di una certificazione DOP? È questa la questione centrale sollevata nella causa T-239/23, riguardante l'uso della denominazione protetta 'Champagne' in una domanda di registrazione di marchio dell'UE per il segno denominativo 'NERO CHAMPAGNE'.

Registrare un marchio che contiene o consiste in una DOP non è vietato di per sé, poiché la registrazione di tale marchio può essere rifiutata o invalidata solo in due situazioni: se la DOP non rispetta il disciplinare del prodotto in questione oppure se il suo uso rientra nell'articolo 103(2) del Regolamento n. 1308/2013 e riguarda un prodotto appartenente a una delle categorie elencate nella Parte II dell'Allegato VII di detto regolamento. Questo significa che la registrazione di un marchio contenente una DOP non è automaticamente esclusa, ma è vietato sfruttare indebitamente la reputazione della DOP in questione. Pertanto, è necessaria un'analisi caso per caso per determinare se tale sfruttamento stia effettivamente avvenendo o meno.

Champagne:

Significance of a PDO

Protected Designation of Origin, PDO, is an European Union certification that protects the names of regional food and agricultural products that have specific characteristics linked to their geographical origin. It simultaneously protects the products and the consumers from unauthenticity, imitation and misrepresentation.

However, how far does the power of a PDO certification reach? A question that was raised in Case T-239/23 regarding the use of the PDO 'Champagne', when an EU trademark application for registration of the word sign 'NERO CHAMPAGNE' was filed.

Registering a trademark that contains or consists of a PDO is not prohibited, since registration of such a mark is to be refused or invalidated only in two situations: if the PDO does not comply with the product specification concerned or if its use falls under Article 103(2) of Regulation No 1308/2013 and relates to a product falling under one of the categories listed in Part II of Annex VII to that regulation.

Meaning that registration of a trademark that contains a PDO is not precluded as such, but exploiting the reputation of the PDO at issue is precluded. Therefore, a case-by-case analysis must be assessed to determine whether exploitation is in fact happening or not.



Nella Causa T-239/23, si evidenzia che la Commissione dei Ricorsi aveva applicato la cosiddetta "teoria della limitazione", secondo la quale un marchio registrato esclusivamente per prodotti conformi al disciplinare della DOP non può sfruttarne indebitamente la reputazione. Questo ragionamento ha portato l'EUIPO ad approvare "NERO CHAMPAGNE" per vini e servizi correlati che soddisfacevano i criteri della DOP, sostenendo che, se i prodotti rispettano le specifiche della DOP, il marchio non è fuorviante. Tuttavia, il Tribunale dell'UE ha ritenuto tale argomentazione insufficiente per evitare la violazione della DOP. L'ammissione automatica della DOP "Champagne" all'interno di un marchio, anche in presenza di conformità alle specifiche, è stato considerato un errore di diritto. La "teoria della limitazione" non deve essere applicata come una presunzione assoluta.

Il Tribunale ha inoltre sostenuto che "NERO CHAMPAGNE" potrebbe indurre i consumatori a

In Case T-239/23 it is shown that the Board of Appeal had applied the 'limitation theory', according to which, a mark that is exclusively registered in respect of products complying with the specification of that PDO, cannot exploit the reputation of said PDO. This reasoning led 'NERO CHAMPAGNE' to be approved by EUIPO on wine and related services that met the PDO criteria, since the argument behind the 'limitation theory' is that if the products meet the PDO requirements, the mark is not misleading.

However, The General Court found that to not be sufficient to avoid infringing the PDO. The automatic allowance of the PDO 'Champagne' within a trademark, even if complying with the Champagne specification, was an error of law. The 'limitation theory' is not to be applied as a non-rebuttable presumption.

The court also argues that 'NERO CHAMPAGNE' could mislead customers to believe in a new

credere nell'esistenza di un nuovo prodotto chiamato "champagne nero", poiché è prassi comune descrivere i vini in base al colore. Potrebbe inoltre suggerire un utilizzo esclusivo di Pinot Nero, generando confusione nei consumatori. Questi esempi dimostrano l'importanza di valutare l'impressione del consumatore nella valutazione dei conflitti tra marchi e DOP. Ingannare i consumatori e sfruttare ingiustamente la reputazione della DOP può verificarsi anche quando si rispettano le specifiche della DOP.

La sentenza del Tribunale chiarisce che i marchi che includono DOP, anche se conformi alle specifiche della DOP, devono essere valutati singolarmente per verificare l'eventuale vantaggio indebito o effetti fuorvianti. Ciò smentisce direttamente la prassi seguita precedentemente dall'EUIPO, che accettava tali limitazioni senza ulteriori analisi. Limitarsi a circoscrivere l'uso del marchio a prodotti conformi alla DOP non è sufficiente. È necessaria un'analisi sostanziale completa che consideri la percezione dei consumatori e il possibile sfruttamento della reputazione della DOP.

product of "black champagne", since it is customary for wines to be described by colour. It could also suggest exclusive use of Pinot Noir, creating confusion among consumers. These examples show the importance of evaluating the consumer impression, when assessing conflicts between trademarks and PDOs. Misleading consumers and unfairly exploiting the PDO's reputation can occur even when in accordance with PDO specifications.

The Court's ruling clarifies that trademarks including PDOs even complying with PDO specifications must be evaluated individually for unfair advantage or misleading effects. This directly overrules EUIPO's prior practice of accepting such limitations. Simply relying on limiting the PDO-based mark to compliant products is not sufficient. A full substantive analysis evaluating consumer perception and reputation exploitation must be done.

Emilia Rinkinen
Consultant

Emilia Rinkinen
Consultant

Pokémon:

dalle lotte nelle palestre a quelle nei tribunali.

Nintendo e The Pokémon Company rafforzano la tutela del brand con un nuovo brevetto statunitense, tra critiche e strategie di deterrenza.

Pokémon:

from battles in the gyms to battles in the courts

Nintendo and The Pokémon Company strengthen brand protection with a new U.S. patent, amid criticism and strategic deterrence.

È alla fine dello scorso millennio che fanno il loro debutto in Italia i Pokémon, i “mostri tascabili” che hanno entusiasmato milioni di giovani al suono dello slogan “Acchiappali tutti!”, tra videogiochi, serie animate e carte collezionabili. Da allora il franchise ha continuato a crescere, diventando uno dei più redditizi nel panorama videoludico mondiale.

Il famoso slogan “Acchiappali tutti” però non richiama solo la celebre sigla di Giorgio Vanni, ma sembra raccontare qualcosa in più anche sulla politica perseguita da The Pokémon Company sotto la supervisione della casa madre Nintendo Co. Ltd. L’azienda, infatti, si impegna attivamente nella tutela dei propri diritti commerciali, contrastando fenomeni di contraffazione e concorrenza sleale.

In questa strategia di valorizzazione del brand, i brevetti rappresentano uno strumento centrale di protezione della proprietà intellettuale. Ne è un esempio recente il fatto che il 2 settembre 2025 Nintendo e The Pokémon Company abbiano ottenuto negli Stati Uniti il brevetto US 12,403,397 B2, intitolato “Supporto di memorizzazione, sistema di elaborazione delle informazioni, apparato di elaborazione delle informazioni e metodo di elaborazione del gioco”. Il brevetto descrive un sistema di gioco in cui il giocatore controlla un personaggio principale su un campo esplorabile in tempo reale, con la possibilità di

It was at the end of the last millennium that Pokémon made their debut in Italy: the “pocket monsters” that thrilled millions of young fans to the tune of the slogan “Gotta catch ’em all!”, spanning video games, animated series, and trading cards. Since then, the franchise has continued to grow, becoming one of the most profitable in the global gaming industry.

The famous slogan “Gotta catch ’em all!”, however, doesn’t just echo Giorgio Vanni’s iconic Italian theme song; it also seems to capture something deeper about the strategy pursued by The Pokémon Company under the supervision of its parent company, Nintendo Co. Ltd. The company is, in fact, highly proactive in defending its commercial rights, fighting against counterfeiting and unfair competition.

Within this brand-protection strategy, patents play a central role as a tool of intellectual property enforcement. A recent example is the U.S. Patent No. US 12,403,397 B2, granted on September 2, 2025, to Nintendo and The Pokémon Company. Entitled “*Storage medium, information processing system, information processing apparatus, and game processing method*”, the patent describes a game system where the player controls a main character in a real-time explorable field, with the ability to summon a “sub-character” to face enemies, such as wild Pokémon. Two battle modes are outlined: a command-based one, like

evocare un “sottocarattere” (sub-character) per affrontare nemici, come i Pokémon selvatici. Sono previste due modalità: una a comandi, simile alle classiche battaglie a turni, e una automatica, in cui il sottocarattere combatte senza input continui del giocatore. Il sistema include anche la gestione della telecamera e la cattura dei nemici, elementi tipici dei giochi Pokémon.

Anche agli occhi di un giocatore poco esperto il sistema non sembra introdurre nulla di particolarmente nuovo rispetto alle dinamiche già presenti in molti altri giochi. Non a caso diversi esperti legali, tra cui l’ex direttore legale di The Pokémon Company Don McGowan, hanno criticato il brevetto come troppo ampio e potenzialmente inapplicabile. Viene quindi naturale chiedersi il perché di questo e di simili investimenti da parte di Nintendo.

Probabilmente il colosso giapponese punta a sfruttare una caratteristica del brevetto: il suo valore come deterrente strategico. In quest’ottica, un’azienda più piccola che ambisca a entrare in un settore competitivo come quello videoludico può essere scoraggiata dall’investire in meccaniche simili, sapendo che The Pokémon Company e Nintendo ne detengono i diritti di sfruttamento commerciale.

Se il brevetto verrà effettivamente azionato, lo scopriremo solo con l’evolversi degli eventi. Nel frattempo, Nintendo continua le sue “battaglie” non nelle palestre Pokémon, ma nei tribunali, sempre con lo spirito di “acchiapparli tutti”.

traditional turn-based battles, and an automatic one, where the sub-character fights without continuous player input. The system also includes camera management and enemy capture mechanics, hallmarks of the Pokémon franchise.

Even to a casual player, the system doesn’t appear to introduce anything particularly new compared to dynamics already present in many videogames. Unsurprisingly, several legal experts, including former The Pokémon Company chief legal officer Don McGowan, have criticized the patent as overly broad and potentially unenforceable. This naturally raises the question: why would Nintendo invest in such a patent in the first place?

The answer likely lies in the strategic deterrent value of the patent. From this perspective, a smaller company looking to enter the highly competitive gaming sector may be discouraged from investing in similar mechanics, knowing that Nintendo and The Pokémon Company hold the commercial exploitation rights.

Whether the patent will ever actually be enforced remains to be seen. In the meantime, Nintendo continues its “battles”, not in Pokémon’s gyms, but in courtrooms, always with the same spirit of “catching them all.”

Paolo Rosa
Patent Trainee

Paolo Rosa
Patent Trainee

È ITALIANO IL PRIMO BREVETTO AL MONDO PER PAGAMENTI ISTANTANEI IN CRIPTOVALUTE (... E NOI SIAMO I MANDATARI)

Il nostro cliente Affidaty S.p.A., azienda toscana specializzata in soluzioni blockchain, ha ottenuto presso l'Ufficio Italiano Brevetti il primo brevetto al mondo per i pagamenti istantanei tramite POS (Point of Sale) in criptovalute in un negozio fisico.

Fino ad oggi fare acquisti in un negozio fisico con criptovalute era pressochè impossibile in quanto il tempo per ricevere la conferma dell'avvenuto pagamento tramite criptovalute era un processo che richiedeva molte ore, fino a 48.

L'invenzione del nostro cliente riguarda proprio la riduzione del tempo tra pagamento e incasso in quanto l'esercente incassa immediatamente in euro il controvalore delle criptovalute tramite una pre-autorizzazione bancaria effettuata con carta di credito al momento della transazione, ovviando ai lunghi tempi di verifica delle transazioni blockchain, per poi ricevere successivamente le criptovalute e annullare la pre-autoprizzazione effettuata in moneta.

"Ottenere la concessione di un brevetto in un settore estremamente d'avanguardia nel mondo della Proprietà Intellettuale è stata una grande sfida in termini normativi e procedurali" spiega l'ing. Mercurio del nostro studio, il professionista che ha provveduto alla stesura del brevetto di invenzione.

"L'iter non è stato affatto agevole: le prime discussioni con cliente risalgono al marzo 2023, nel maggio 2023 abbiamo provveduto alla stesura

THE FIRST PATENT IN THE WORLD FOR INSTANT PAYING PAYMENTS IN CRYPTOCURRENCIES IS ITALIAN (... AND WE ARE THE AGENTS)

Our client Affidaty S.p.A. a Tuscany company specialized in Blockchain solutions, has obtained at the Italian Patent Office the first patent in the world for instant payments via POS (Point of Sale) in cryptocurrency in a physical shop.

Until now, shopping in a physical shop with cryptocurrency was almost impossible as the time to receive confirmation of the payment via cryptocurrencies was a process that required many hours, up to 48.

The invention of our client relates precisely to the reduction of the time between payment and collection as the operator immediately collects the value of the cryptocurrencies in euros through a banking authorization carried out by credit card at the time of the transaction, avoiding the long times of verification of the blockchain transactions, to then subsequently receive the cryptocurrencies and cancel the pre-authorization carried out in currency.

"Getting the granting of a patent in an extremely avantgarde sector in the world of intellectual property was a great challenge in regulatory and procedural terms" explains Eng. Mercurio of our company, the professional who proceeded with the drafting of the patent invention.

"The process was not easy at all: the first discussions with the client date back to March

di una prima bozza di descrizione e di rivendicazioni dell'invenzione, succeduta da una seconda bozza più incentrata sull'invenzione rivista con il Cliente; nel novembre 2023 l'Esaminatore Europeo ha emesso un Rapporto di Ricerca Europeo e l'Opinione scritta sulla Brevettabilità e quindi nel gennaio 2025 abbiamo dovuto superare le obiezioni emesse per arrivare alla concessione del giugno 2025".

Lasciamo alle parole del CEO della Affidaty svelare il segreto del successo della azienda: «Con ingegno, costanza e un pizzico di fortuna, siamo riusciti a individuare uno spazio di compromesso autentico, in cui questi due universi (ndr. per intenderci quello legislativo burocratico antico e avanguardia financial tech cripto) potessero convivere senza sacrificare la propria identità. Un ponte tecnologico e giuridico che unisce la garanzia e tracciabilità del mondo regolamentato con la libertà e flessibilità del mondo cripto. È in quello spazio, difficile e poco affollato, che abbiamo costruito la nostra invenzione».

Il potenziale rivoluzionario di questa innovazione sul commercio tradizionale mondiale è di facile previsione. Fino a oggi pagare con criptovalute è stato quasi impossibile, come detto, a causa dei lunghi tempi di conferma dell'avvenuto pagamento. In un'epoca in cui oltre l'80% dei pagamenti avviene con carte, non accettare crypto rischiava di diventare una contraddizione, come rifiutare i pagamenti online.

Si prevede per i commercianti che adotteranno le criptovalute come sistema di pagamento un ritorno medio sull'investimento del 327%, dovuto all'aumento del valore medio degli acquisti e all'arrivo di nuova clientela.

Facile quindi immaginare il potenziale economico della tecnologia brevettata da Affidaty tramite il nostro studio.

Claudia Strola
Trademark Research

2023, in May 2023 we proceeded with the drafting of a first draft of description and claims of the invention, which was followed by second draft more focused on the revision of the client; in November 2023 the European examiner issued a European search report and the written opinion on the patentability therefore in January 2025 we had to overcome the objections issued to arrive at the granting on June 2025".

We leave to the words of the CEO of Affidaty to reveal the secret of the company's success: «With genius, constancy and a pinch of luck, we managed to identify an authentic compromise space, in which these two universes (editor's note, so to speak, the ancient bureaucratic and the avantgarde legislative of the financial tech crypt) could coexist without sacrificing their identity. A technological and legal bridge that combines the guarantee and traceability of the regulated world with the freedom and flexibility of the crypt world. It is in that space, difficult and not very crowded, that we have built our invention ».

The revolutionary potential of this innovation on traditional world trade is easy to predict. Up to now pay with cryptocurrencies has been almost impossible, as mentioned, due to the long confirmation times of the payment. In an era in which more than 80% of payments take place with cards, not accepting Crypto risked becoming a contradiction, such as refusing online payments.

It is expected for dealers who will adopt cryptocurrencies an average return on the investment of 327%, due to the increase in the average value of purchases and the arrival of new customers.

It is therefore easy to imagine the economic potential of the technology that Affidaty patented through our company.

Claudia Strola
Trademark Research

Italy

HQ - Via Serbelloni, 12 - 20122 Milano

Tel. +39 02 763011 - Fax +39 02 76301300

New – The Hive @ Mind Milano Innovation district

Via Cristina Belgioioso, 171, 20157 Milano MI

Switzerland

Via Ariosto 6 – 6901 Lugano

Tel. +41 (0)91 9220585 - Fax +41 (0)91 9220558

United Kingdom

1 Montpelier Street - SW7 1EX London – United Kingdom –

Tel. +44 (0)20 45252984 - F +44 (0)20 45252983

San Marino

Strada Caiese 30 - 47891 Dogana

T +39 0549 942740 - F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com

www.rapisardi.com