

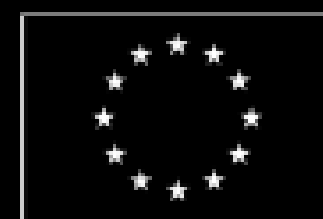
ETICHETTE ALIMENTARI E MARCHI

I marchi

Emanuele Montelione, 10/10/22



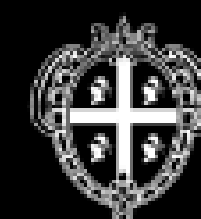
SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

Somiglianze tra marchi ed etichette

I MARCHI COME LE ETICHETTE

OFFRONO INFORMAZIONI AL CONSUMATORE

(se l'etichetta è la carta di identità del prodotto, il marchio è il suo nome)

ATTRAGGONO IL CONSUMATORE AL PRODOTTO

NON DEVONO INGANNARE IL CONSUMATORE

Differenze tra marchi ed etichette

LE INFORMAZIONI DEL MARCHIO SONO “GIURIDICAMENTE” VINCOLATE ALL’ORIGINE
IMPRENDITORIALE DEL PRODOTTO



L’INGANNO BONARIO E’ AMMESSO



Quale nozione di marchio?

AMPIA

(comprende oltre ai marchi registrati anche le DOP/IGP, le denominazioni di varietà vegetali et cetera)

RISTRETTA

(comprende la sola nozione giuridica di marchio)

Nozione giuridica (ristretta) di marchio

SEGNO DISTINTIVO CHE CONTRADDISTINGUE PRODOTTI E SERVIZI

MONOPOLIO

FUNZIONE DISTINTIVA

Limitato ai prodotti e servizi per i quali il marchio è usato e/o registrato

DEFINIZIONE DELL'AMBITO ALIMENTARE NEL CONTESTO DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI:

I prodotti compresi nelle classi 29-33 della Classificazione di Nizza

NON USIAMO LA DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) n. 178/2002

«principi e requisiti generali della legislazione alimentare»

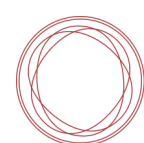
«qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani»

DEFINIZIONE DELL'AMBITO ALIMENTARE NEL CONTESTO DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI:

I prodotti compresi nelle classi 29-33 della Classificazione di Nizza

NON CI RIFERIAMO AI SERVIZI IN AMBITO ALIMENTARE

ad es. rivendita, somministrazione, ristorazione, produzione alimentare, food design, et cetera



DEFINIZIONE DELL'AMBITO ALIMENTARE NEL CONTESTO DELLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI:

I prodotti compresi nelle **classi 29-33 della Classificazione di Nizza**

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).

ESEMPI DI MARCHI USATI PER PRODOTTI DELLA CLASSE 29

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.



ESEMPI DI MARCHI USATI PER PRODOTTI DELLA CLASSE 30

Classe 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, sucedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.



ESEMPI DI MARCHI USATI PER PRODOTTI DELLA CLASSE 31

Classe 31: Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.



ESEMPI DI MARCHI USATI PER PRODOTTI DELLA CLASSE 32

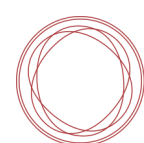
Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.



ESEMPI DI MARCHI USATI PER PRODOTTI DELLA CLASSE 33

Classe 33: Bevande alcoliche (tranne le birre).





PROBLEMI FREQUENTI IN CASO DI REGISTRAZIONE DI MARCHI DI PRODOTTI ALIMENTARI

Carenza di capacità distintiva

Pericolo ingannevolezza:

Interferenza con denominazioni enti pubblici territoriali

Interferenza con DOP / IGP

Interferenza con menzioni vini

Interferenza con specialità tradizionali garantite

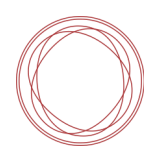
Interferenza con varietà vegetali

CARENZA DI CAPACITÀ DISTINTIVA

Art. 13 CPI

Capacità distintiva

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
 - a) quelli che consistono esclusivamente in **segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio**;
 - b) quelli costituiti esclusivamente dalle **denominazioni generiche** di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, **come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio**



PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

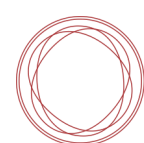
Art. 14 CPI Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio;

...(segue)



PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

Art. 14 CPI Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

c-bis) i **segni** esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle **denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;**

...(segue)

PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

Art. 14 CPI Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

c-ter) i **segni** esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle **menzioni tradizionali per i vini**

...(segue)

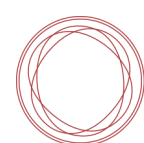
PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

Art. 14 CPI Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle **specialità tradizionali garantite** o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte

...(segue)

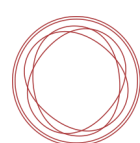


PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

Art. 14 CPI Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una **denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata** conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate ...



PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

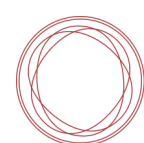
PREMINENZA DELLE DOP SUI MARCHI

Art. 14 CPI

(versione attuale)

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla **protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;**



PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

Art. 14 CPI

disegno di legge precedente legislatura di riforma CPI
(inserito nel piano di attuazione del PNRR)

1. All'articolo 14, comma 1, lettera b), del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «tipologia di marchio» sono aggiunte le seguenti:

«nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette, ai sensi della normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte»

Il rapporto marchi / dop

Art. 14 CPI

(relazione al DDL di riforma)

- . Tali disposizioni vanno lette alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, partendo dalla sentenza C-87/97 fino alla recente C-783/19, in cui la protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, registrate ai sensi della legislazione dell'Unione europea, si estende anche ai servizi. Per effetto, inoltre, del rinvio al citato articolo 14, comma 1, lettera *b*), ad opera dell'articolo 184-*bis*, comma 3, lettera *a*), del codice della proprietà industriale risulta esperibile, a fronte di tali fattispecie, anche il procedimento amministrativo di nullità.

C-87/97 CAMBOZOLA

C-783/19 CHAMPANILLO

Il rapporto marchi / dop

Nel frattempo l'UIBM...manda proposte di rifiuto basate su:

art. 10 CPI "in quanto il segno richiesto contiene segni che coincidono con nomi di enti pubblici territoriali italiani (nome città) senza che sia stata depositata autorizzazione alla registrazione della autorità competente.

art 14 CPI, comma 1 lettere c-bis, ter che vietano espressamente che nel marchio vi siano menzioni e/o riferimenti a denominazioni di origine e indicazioni geografiche, menzioni tradizionali per i vini. Il divieto di applica al marchio a prescindere dalla classe richiesta

Marchi Collettivi

La funzione giuridicamente protetta è
informativa e complementare
a quella dei marchi individuali

- È necessario depositare un regolamento d'uso che individui gli standard qualitativi dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dal marchio, stabilisca un sistema di controlli e di sanzioni.
- Nel sistema comunitario il soggetto richiedente il marchio collettivo deve avere natura associativa

Marchi di Certificazione

IN ITALIA AMMESSI ANCHE PER I TOPONIMI

La funzione giuridicamente protetta è quella di

garanzia qualitativa

- È necessario depositare un regolamento d'uso che individui gli standard qualitativi dei prodotti e/o dei servizi contraddistinti dal marchio, stabilisca un sistema di controlli e di sanzioni.
- Nel sistema comunitario il soggetto richiedente Il marchio collettivo deve avere natura associativa

Marchi Collettivi geografici

IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

(Art. 11 CPI)

Qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento.

Marchi di Certificazione Geografica

IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

(art. 11 CPI)

In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.

Marchi di Certificazione Geografica

IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA

(art. 11 CPI)

L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico

NON autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Indicazioni Geografiche

Art. 30 CPI

(segue)

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Indicazioni Geografiche

Art. 29 CPI

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

Le denominazioni di origine

PERCHE'?

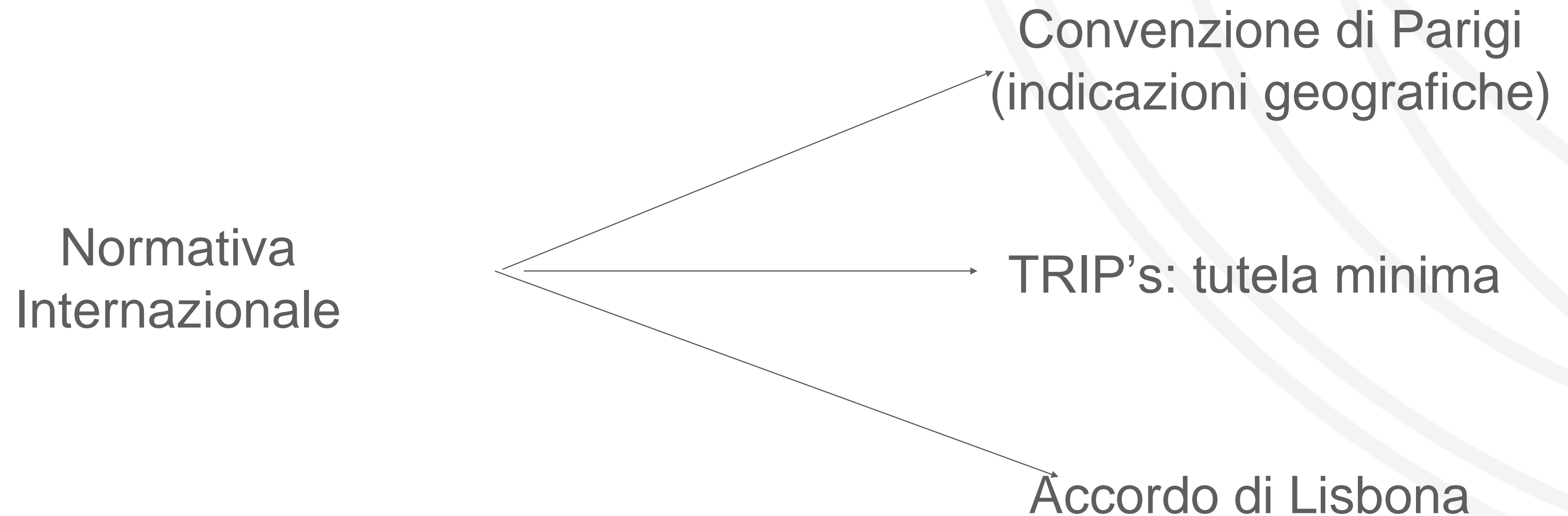
In Italia consenso unanime

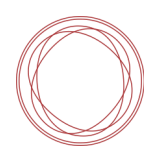
Nell'UE strumento nell'approccio sistemico alla tutela della salute, dell'ambiente
Dell'agricoltura (PAC), dei consumatori, et cetera

Paesi anglosassoni: anche no!

Singole esigenze di singoli Paesi o di singole lobbies

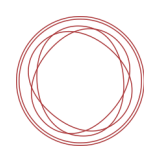
Le denominazioni di origine





Le denominazioni di origine

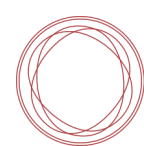
ITALIA → NO LEGGE QUADRO



Le denominazioni di origine (DOP)

Nozione

“si intende per «**denominazione d'origine**»: il nome di una regione, di un **luogo** determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un **prodotto agricolo o alimentare originario** di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e **la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata;**



Le indicazioni geografiche (IGP)

Nozione

*«**indicazione geografica**»: il nome di una regione, di un **luogo** determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a **designare un prodotto agricolo o alimentare originario** di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinate»*

DOP vs IGP

DOP

tutte le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire nell'area geografica delimitata

IGP

è sufficiente che la relativa qualità o reputazione possa essere attribuita all'origine geografica, e si ammette che parte del processo produttivo avvenga al di fuori di tale area

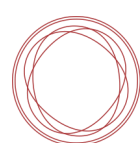
DOP e IGP

Protezione contro qualsiasi

usurpazione

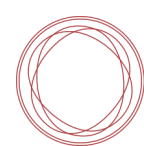
imitazione

evocazione



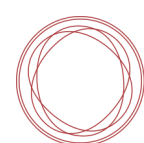
CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

- **PASTA DI GRAGNANO IGP** (Sentenza n. 6652/2022 Trib. Napoli 04/07/2022 - no Pasta Artigianale IGP)
- **PIADINA ROMAGNOLA** (Sentenza n. 616/2020 Trib. Bologna 16/04/2020 – no CASA RIMINI)
- **ACETO BALSAMICO DI MODENA** (Sentenza Corte di Giustizia causa C-432/18 04/12/2019 (SI Balsamico))



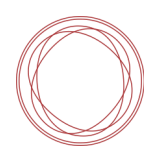
CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

- **FETA** (ascesa, caduta e di nuovo ascesa di una DOP)
- **PILSNER** (la “tenuta” dell’Accordo di Lisbona del 1958)
- **GORGONZOLA / CAMBOZOLA** (la tenuta dell’Accordo di Stresa)
- **SPECK DELL’ALTO ADIGE** (cross border injunction)



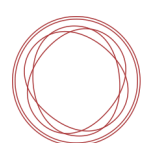
CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

- **PARMIGIANO/PARMESAN** (una saga “risolta” a livello UE ma persa in molti Paesi extra UE)
 - **RIOJA** (la prima affermazione della Corte di Giustizia che le DOP sono diritti di proprietà industriale)
 - **PROSCIUTTO DI PARMA A FETTE**
 - **PARMIGIANO GRATTUGIATO**
- anche la trasformazione
deve avvenire *in loco*



CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

- **GRANA PADANO/GRANA BIRAGHI** (anche GRANA da solo è marchio)
- **Anheuser-Busch / Budějovický Budvar** (vari casi in Italia e in Europa)
- **BAVARIA / Bayerisches Bier** (coesistenza)



CASI GIURISPRUDENZIALI RILEVANTI

- **PASTA DI GRAGNANO IGP** (Sentenza n. 6652/2022 Trib. Napoli 04/07/2022 - no Pasta Artigianale IGP)
- **PIADINA ROMAGNOLA** (Sentenza n. 616/2020 Trib. Bologna 16/04/2020 – no CASA RIMINI)
- **ACETO BALSAMICO DI MODENA** (Sentenza Corte di Giustizia causa C-432/18 04/12/2019 (SI Balsamico))