

ETICHETTE ALIMENTARI E MARCHI

I marchi dell'olio di oliva

Emanuele Montelione, 11/10/22



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

Una premessa

L'OLIO DI OLIVA È UN ALIMENTO DALL'ALTO VALORE SIMBOLICO MA PER IL DIRITTO DEI MARCHI PREVALE UNICAMENTE L'ASPETTO COMMERCIALE

I **PROBLEMI** PRINCIPALE SONO:

LA **CAPACITÀ DISTINTIVA INTRINSECA** E
LA **POSSIBILE INGANNEVOLEZZA**

ENTRAMBE INTESE QUALI **CAUSE DI DISTORSIONE DEL MERCATO**

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

Le voci «olio di oliva» nella classificazione

Classe 29

Olio di oliva, olio extravergine di oliva, olio di oliva ad uso alimentare e olio di oliva per uso alimentare

Oli e grassi commestibili

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

I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

Marchi denominativi: ad es. BASSO

Marchi figurativi



A motivi ripetuti (pattern)



I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI



La bottiglia di colore verde ha tappo nero e collo rivestito in nero sul quale è evidente "SAN GIULIANO" in oro. Il tronco della bottiglia è arrotondato e ondulato. Porta impresso sul vetro il pittogramma ovale, in basso, sempre impressi, la parola "premium" e poco più in alto due rettangoli adiacenti.

I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI O DI FORMA

Art. 9.

Marchi di forma e altri segni non registrabili

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti **esclusivamente**:
 - a) dalla **forma**, o altra caratteristica, **imposta dalla natura stessa del prodotto**;
 - b) dalla **forma**, o altra caratteristica, del prodotto necessaria per ottenere **un risultato tecnico**;
 - c) dalla **forma**, o altra caratteristica, che **dà un valore sostanziale al prodotto**

I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI



Olio di oliva lavorato a partire da olive coltivate ecologicamente.

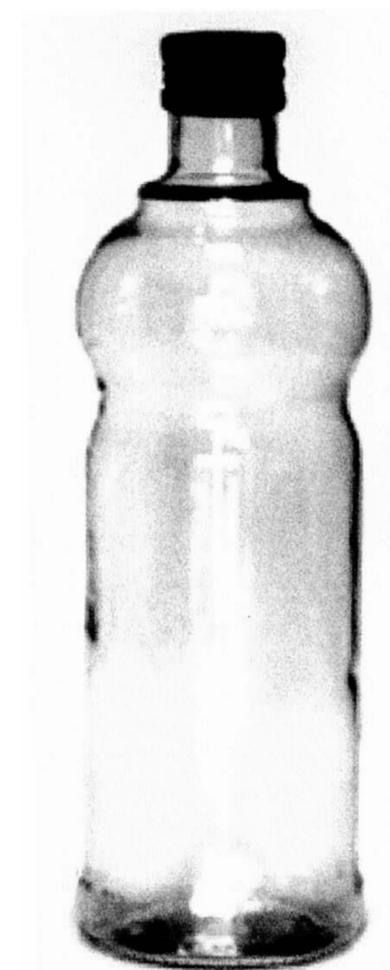
I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI



CONCESSO

Olio extra vergine d'oliva..



RIFIUTATO

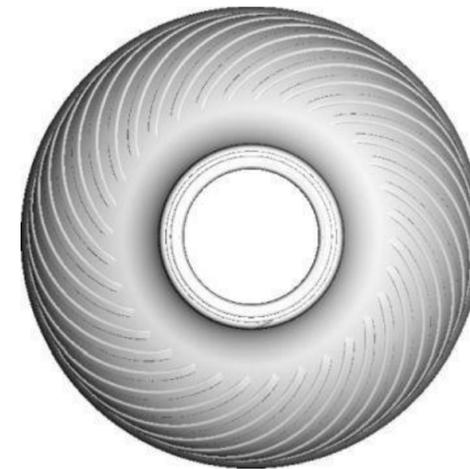
I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI

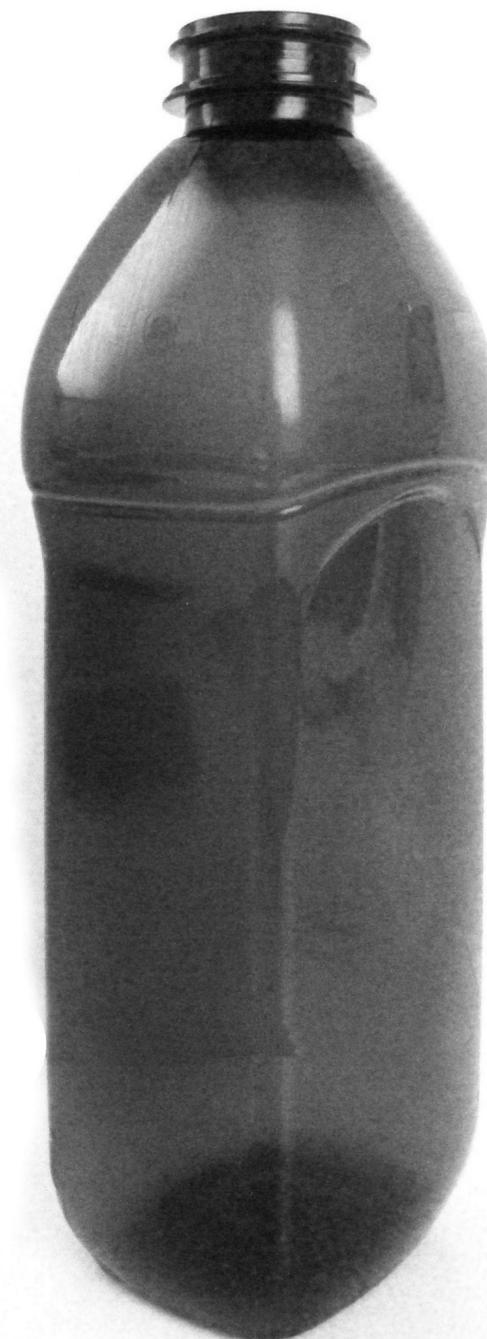


Oli commestibili; Oli commestibili utilizzati in cucina; Oli commestibili utilizzati per la glassatura di alimenti; Oli di semi di lino [commestibili]; Oli per cucinare; Olii alimentari; Olii e grassi alimentari; Olii e grassi commestibili; Olio al peperoncino; Olio d'oliva commestibile; Olio di arachide; Olio di arachidi [per alimenti]; Olio di canola; Olio di cocco; Olio di colza commestibile; Olio di colza per uso alimentare; Olio di crusca di riso [per alimenti]; Olio di girasole commestibile; Olio di granturco; Olio di mais; Olio di noci; Olio di noci di palma [alimentazione]; Olio di oliva; Olio di palma [alimentazione]; Olio di semi di lino per uso culinario; Olio di semi di uva; Olio di sesamo; Olio di soia; Olio di soia ad uso alimentare; Olio di soia per cucinare; Olio extra vergine d'oliva; Olio miscelato per alimenti.

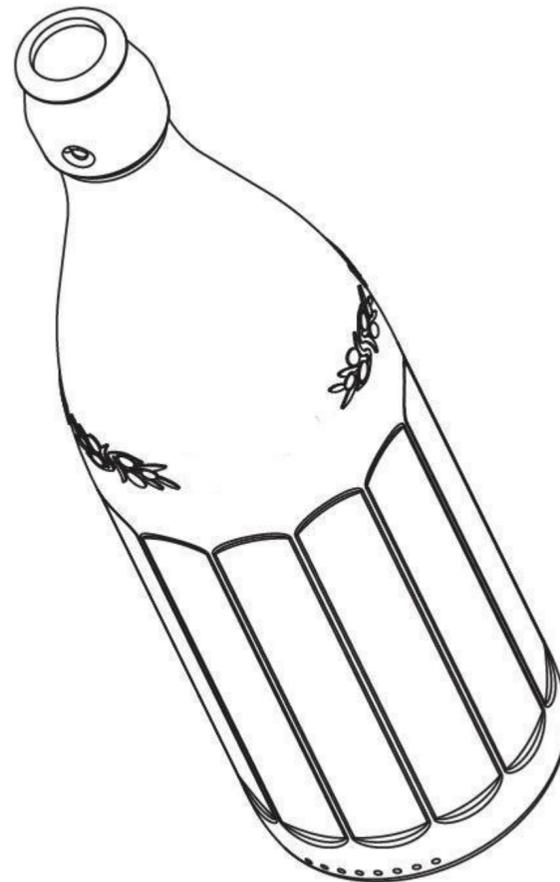
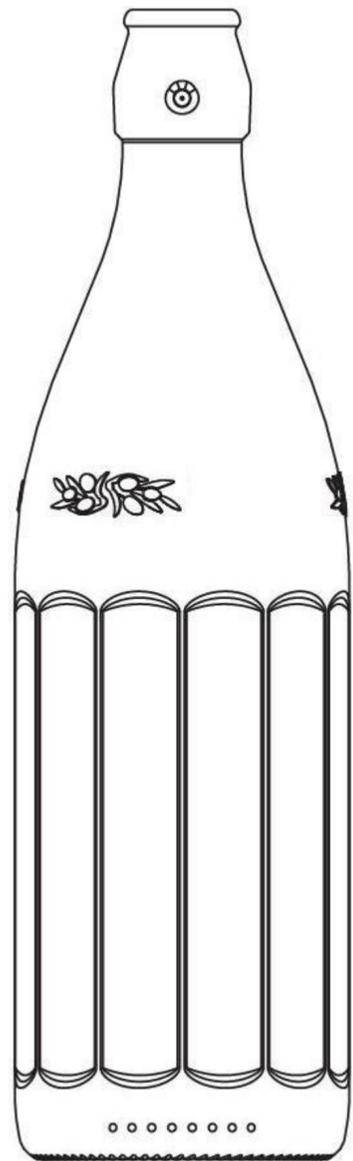
I SEGNI REGISTRABILI COME DESIGN



I SEGNI REGISTRABILI COME DESIGN



I SEGNI REGISTRABILI COME DESIGN



PROBLEMI FREQUENTI IN CASO DI REGISTRAZIONE DI MARCHI DI PRODOTTI ALIMENTARI (e quindi anche dell'olio di oliva)

Carenza di capacità distintiva

Limitato ambito di protezione merceologica

Pericolo ingannevolezza:

Interferenza con DOP / IGP

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**

CARENZA DI CAPACITÀ DISTINTIVA

Art. 13 CPI

Capacità distintiva

IL
PREZZO





LIMITATO AMBITO MERCEOLOGICO

Art. 12 CPI

novità

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
 - a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un **rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni...**

L'AFFINITÀ MERCEOLOGICA TRA OLIO E ALTRI PRODOTTI È RARA



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

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

(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

PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

COME FACCIAMO A SAPERE SE UN TOPONIMO RIENTRA IN UNA
DOP?

GView

<https://www.tmdn.org/giview/>

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

COME FACCIAMO A SAPERE COME È REGISTRATA UNA VARIETÀ
VEGETALE

VARIETY FINDER

<https://vf.plantvarieties.eu/varieties>

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

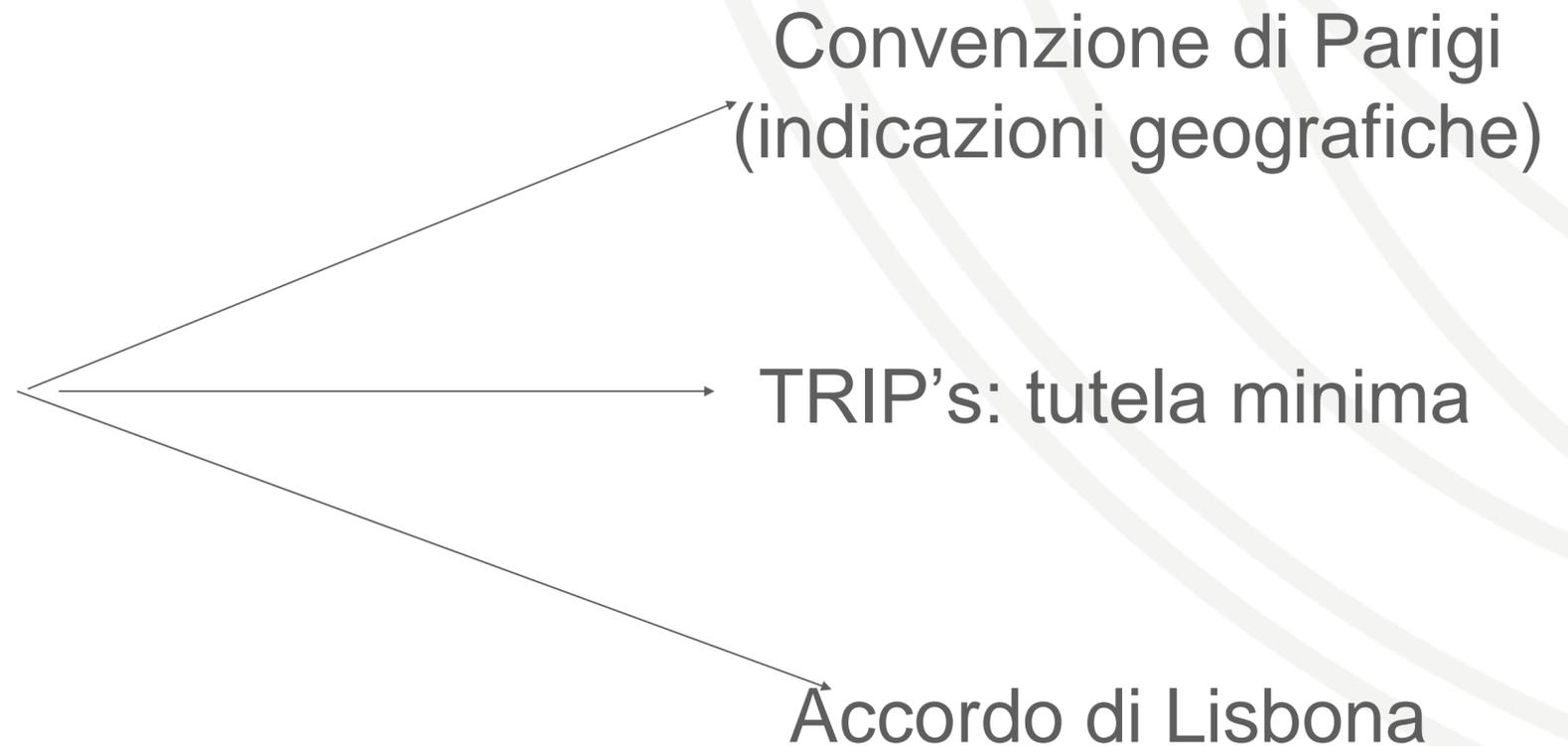
Le denominazioni di origine

Normativa
Internazionale

Convenzione di Parigi
(indicazioni geografiche)

TRIP's: tutela minima

Accordo di Lisbona



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