

ETICHETTE ALIMENTARI E MARCHI

I marchi del vino e delle bevande alcoliche

Emanuele Montelione, 9/11/22



SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

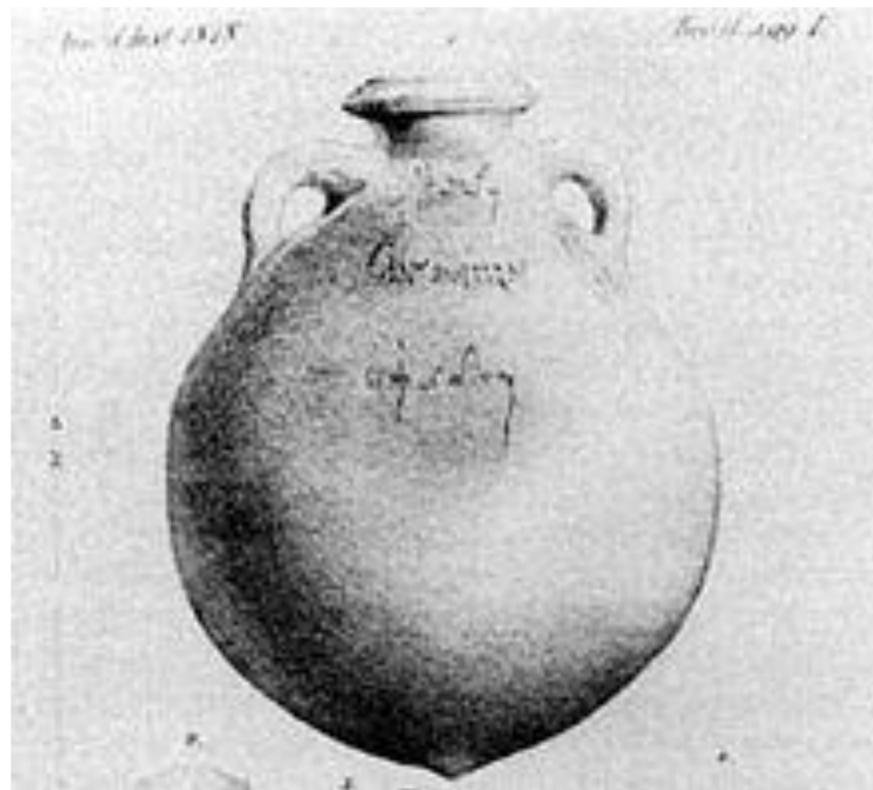


POR FESR
SARDEGNA 2014-2020

Una premessa

LA STORIA DEI MARCHI FORSE INIZIA CON I MARCHI PER IL VINO

TITULI PICTI



Una premessa

Una mappa dei vini dell'Antica Roma



Una seconda premessa

ANCHE IL VINO È UN ALIMENTO **DALL'ALTO VALORE SIMBOLICO** MA PER IL DIRITTO DEI MARCHI L'ULTERIORE ELEMENTO SIMBOLICO DEVE ESSERE «CERTIFICATO» O RAPPRESENTATO VISIVAMENTE PER BENEFICIARE DI PROTEZIONE



Una terza premessa

I **PROBLEMI** PRINCIPALI DEL DIRITTO DEI MARCHI VINICOLI SONO:

CHE IL VINO SI COMUNICA ANCHE TRAMITE IL **TERRITORIO** E, QUINDI, È SEMPRE LATENTE IL
RISCHIO

DELLA **POSSIBILE INGANNEVOLEZZA DEL MARCHIO (INTERFERENZA CON LE DOP/IGP)**

C'È SPESSO L'ESIGENZA DI TUTELARE LE **ETICHETTE/FORME DELLE BOTTIGLIE** E **AMPLIARE
L'AMBITO MERCEOLOGICO DI PROTEZIONE**



Una premessa sulle bevande alcoliche

LE BEVANDE ALCOLICHE SONO SPESSO OGGETTO DI **STRATEGIE DI COMUNICAZIONE/BRANDING MOLTO CURATE** PER CUI PUÒ SUCCEDERE CHE IL MARCHIO SIA «PIÙ IMPORTANTE DEL PRODOTTO»

ANCHE ALCUNE BEVANDE ALCOLICHE PROVENGONO DA DETERMINATI **TERRITORI** E, QUINDI, È SEMPRE LATENTE IL RISCHIO DELLA **POSSIBILE INGANNEVOLEZZA DEL MARCHIO** CHE LE CONTRADDISTINGUE

È FREQUENTE LA COMUNICAZIONE NON VERBALE (**MARCHI TRIDIMENSIONALI**)

STA CAMBIANDO LA GIURISPRUDENZA NEL **GIUDIZIO DI AFFINITÀ MERCEOLOGICA TRA BEVANDE ALCOLICHE E BEVANDE ANALCOLICHE**

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

La classificazione per la registrazione dei marchi

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)

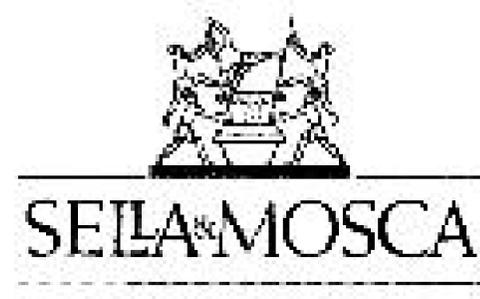
VINI

I **SEGNI** **REGISTRABILI** **COME** **MARCHIO**

Marchi denominativi: ad es. SELLA & MOSCA

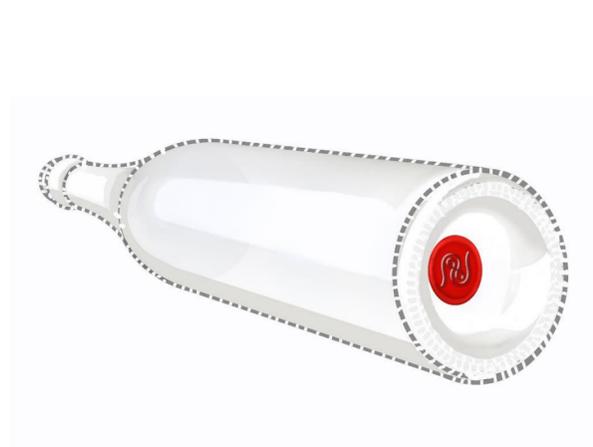


Marchi figurativi es

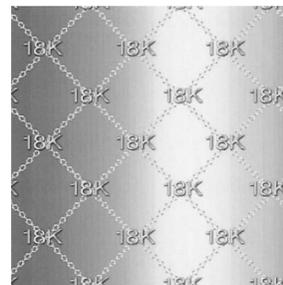


VINI - I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

Marchi di posizione



Marchi a motivi ripetuti



Marchi di colore



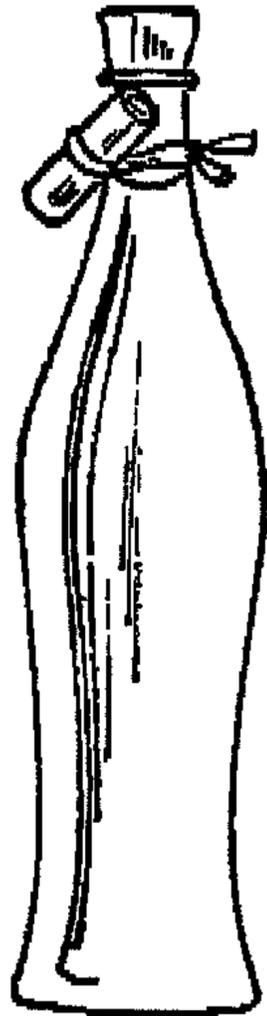
VINI - I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI

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**



UE

IT

VINI - I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

MARCHI TRIDIMENSIONALI



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**



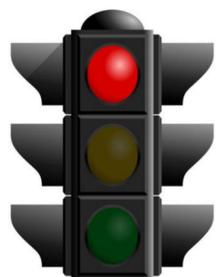
BEVANDE

ALCOLICHE

MARCHI TRIDIMENSIONALI



marchio figurativo



BEVANDE

ALCOLICHE

Marchio denominativo: es. ICHNUSA

Marchio figurativo: es.



BEVANDE

ALCOLICHE

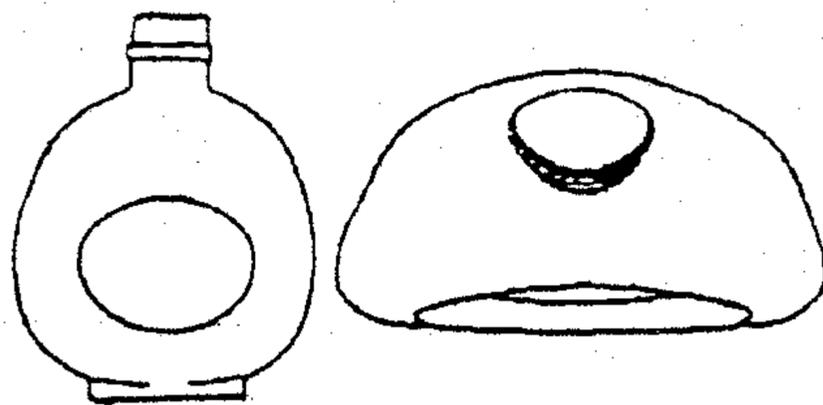
MARCHI TRIDIMENSIONALI



BEVANDE



MARCHI TRIDIMENSIONALI



ALCOLICHE





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**



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...**

LIMITATO AMBITO MERCEOLOGICO

novità

**Il giudizio di affinità merceologica tra bevande alcoliche e bevande analcoliche si fa
caso per caso**

(EUIPO, caso ZORAYA Commissione di ricorso allargata Decisione del 13 aprile 2022)

Acqua e vino?

Bevande no-lo?



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?

GIView

<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'?

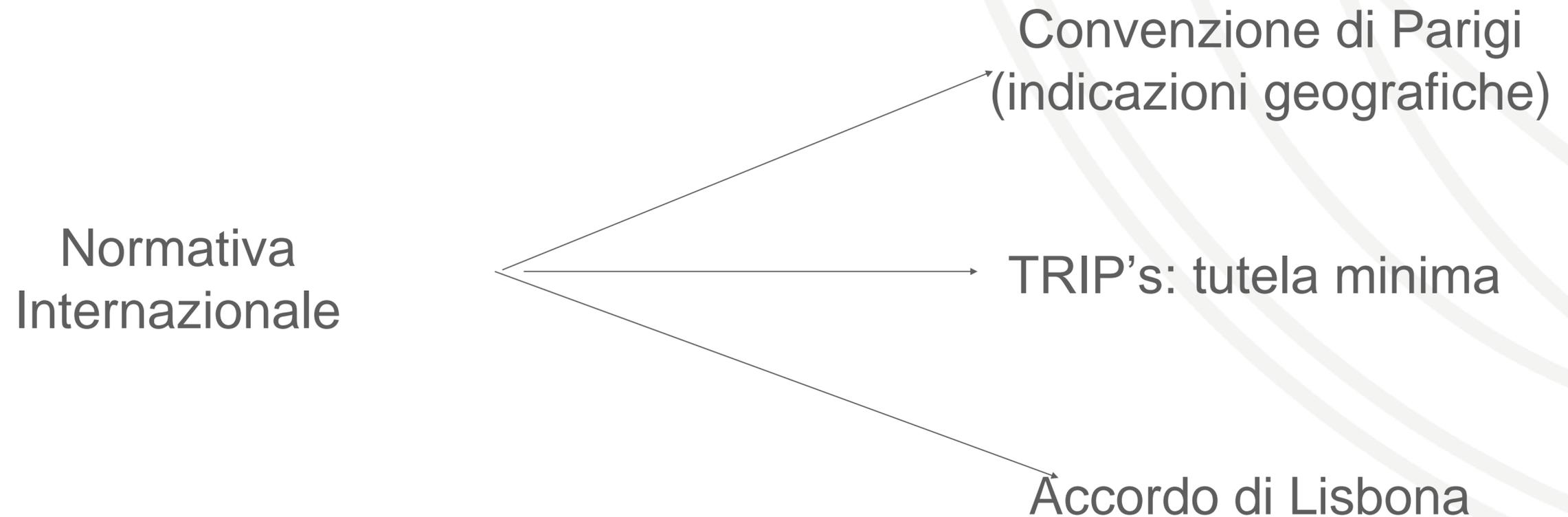
In Italia consenso unanime

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





Le denominazioni di origine

ITALIA → NO LEGGE QUADRO

Le denominazioni di origine (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

«denominazione d'origine»,

un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:

- i) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;
- ii) originario di un luogo, di una regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- iii) ottenuto da uve che provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- iv) la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v) ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

Le indicazioni geografiche (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013

«indicazione geografica»,

un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto:

- i)
le cui qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
- ii)
originario di un determinato luogo, regione o, in casi eccezionali, paese;
- iii)
ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;
- iv)
la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
- v)
ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

DOP e IGP

Protezione contro qualsiasi

usurpazione

imitazione

evocazione

DOP e IGP

CASI GIURISPRUDENZIALI

RIOJA

CHAMPANILLO

SORBETTO ALLO CHAMPAGNE

BAVARIA / Bayerisches Bier