

# ETICHETTE ALIMENTARI E MARCHI

I marchi dei prodotti da forno (della pasta, del riso, del pane...)

Emanuele Montelione, 23/11/22



SARDIGNA CHIRCAS  
SARDEGNA RICERCHE



UNIONE EUROPEA  
Fondo europeo di sviluppo regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



# Due premesse

I PRODOTTI DA FORNO POSSONO ESSERE:

DI LARGO CONSUMO O DI PRODUZIONE ARTIGIANALE

Piena applicazione della disciplina dei marchi  
Codice Proprietà Industriale (CPI)

Codice Civile: preuso (locale vs nazionale)  
Convenzione Faro: patrimonio culturale immateriale

# Due premesse

I PRODOTTI DA FORNO POSSONO ESSERE:

CONSUMATI IN LOCO (D'IMPULSO) O DA ASPORTO (CONSERVATI)

Marchio di servizio

Marchio di Prodotto

# 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 «prodotti da forno» nella classificazione

Classe 30

Preparati a base di cereali

Prodotti da forno

# I SEGNI REGISTRABILI COME MARCHIO

Marchi denominativi: ad es. PAN DI STELLE

Marchi figurativi:



Marchi tridimensionali



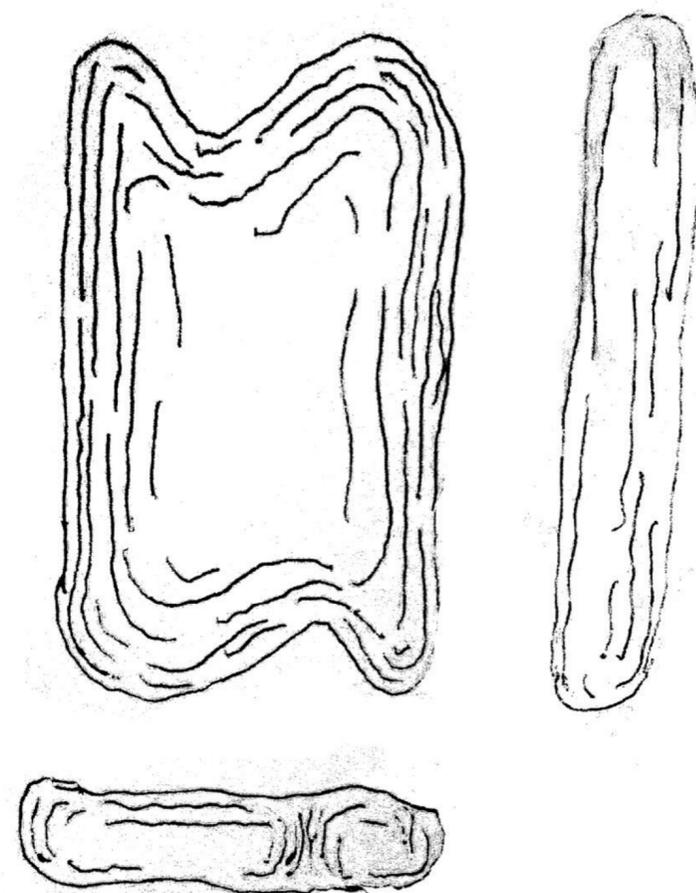
Il marchio consiste nella raffigurazione tridimensionale di un biscotto di colore marrone, sulla cui superficie è presente una incavatura vuota

# PER TUTELARE LE FORME SI USA MOLTO LA REGISTRAZIONE COME DISEGNO MODELLO





# PER TUTELARE LE FORME SI USA MOLTO LA REGISTRAZIONE COME DISEGNO MODELLO





# PER TUTELARE LE FORME SI PUO' USARE LA NORMATIVA INTERNAZIONALE SUI SAPERI TRADIZIONALI



<https://www.sposinsardegna.it/pane-nuziale/>

# **PROBLEMI FREQUENTI IN CASO DI REGISTRAZIONE DI MARCHI DI PRODOTTI ALIMENTARI (e quindi anche dei prodotti da forno, della pasta, del riso et similia)**

**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**

# IL REQUISITO DELLA DISTINTIVITA'

Il caso «spaghetto quadrato», Cass. Ord. 54/2022

*il marchio “spaghetto quadrato” ha “natura integralmente descrittiva, in quanto corrispondente al prodotto alimentare ed avente un chiaro significato lessicale comune, diffuso nell’uso sociale collettivo, per indicare un prodotto alimentare della tradizione italiana, lo spaghetto, in una sua caratteristica esteriore non più cilindrica, come storicamente e tradizionalmente sempre utilizzata, ma in quella «più recente e moderna», avente «sezione orizzontale quadrata»”.*

NO «SECONDARY MEANING» IN 14 MESI

# IL REQUISITO DELLA DISTINTIVITA'

Il caso «pinsa»

Decadenza per volgarizzazione



Fattispecie oggettiva



Fattispecie soggettiva



# IL REQUISITO DELLA DISTINTIVITA'

## I prodotti tradizionali

=elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238  
**Allegato I** (di cui all'art. 1 comma 1)

106	Amaretto, Amarettos de mendula
107	Anicini, Anicinus, Anicinus sorresus
108	Aranzada
109	Bianchittos, Bianchini, Marigosos, Suspiros, Bianchinus, Biancheddus
110	Biscotto di Fonni
111	Brugnolusu de arrescottu, Brugnoli di ricotta, Orrobioloso
112	Bucconettes
113	Candelaus, Candelaus prenu
114	Caombasa, Colombelle
115	Carapigna - Karapigna - Astròre
116	Caschettas - Tilccas
117	Catalufas Tzacarramanu
118	Civraxiu, Civràxu, Civràzu
119	Coccoi a pitzus - Su soetti - Pasta dura - Coccoi de is sposus
120	Coccoietto con l'uovo, Anguglia, Coccoi de pasca, Coccoi de ou
121	Copuletas - Copuletta
122	Crogoristasa, Creste di gallo e di gallina
123	Cruxionneddu de mindua, Culungioneddos de mendula, Ravioletti dolci alle mandorle
124	Culurgiones - Culingionis
125	Dolci in croce - Cappa in croce - Drucis de scroccia
126	Fainè
127	Filindeu
128	Focacce di ricotta - Cozzulas de regottu - Pane e regottu
129	Focaccia portoscutese
130	Fregola, Fregula
131	Frisjoli longhi - Frittelle lunghe - Frisjolas
132	Gallettinias - Pistoccheddus grussus - Gallettine
133	Gateau
134	Gnocchetti, Maccarones, Cravoas, Cigiones, Cigioni
135	Gueffus, Gueffos, Gueffus
136	Il dolce dei poveri - su druci de is poberus - su siddini
137	Is Angules
138	Is Coccoisi de casu
139	La Panada di Cuglieri, Sa Panada Cuglieridana
140	Li Chiusoni - Ciusoni
141	Lorighittas
142	Malloreddus
143	Mandagadas - Mendegadas - Trizzas - Acciuleddhi
144	Michitus nieddus
145	Moddizzosu
146	Morettus
147	Mostaccioli, Mustazzolos
148	Orilletas
149	Panada - Empanada
150	Panada Assaminese
151	Pane ammodigadu, Pane tundu, Tintura
152	Pane carasau, Pane carasatu, Carta da musica
153	Pane cicci, Pane di Desulo
154	Pane con gerda - Pani cun edra - Pani cun erda Pane con il pomodoro - Fogazza cun tamatica - Mustazzeddu - Mustazzedus de Tamatica, Focaccia ripiena di pomodoro
155	Pane d'orzo - Pane 'e oxiu - Pane 'e oxru
156	Pane 'e cariga - Pane 'e mendula
157	Pane guttiau
158	Pani e saba, Pani e sapa
159	Papassinos
160	Pa Punyat
161	Pardulas, Casadinas
162	Pastine di mandorle, Pastissus
163	Pastillas, Pastiglias di Iglesias
164	Picchintusu
165	Pirikitos - Piricchittos
166	Pistiddu
167	Pistoccheddus de cappa, Pistoccus incappausu
168	Pistoccu
169	Pistoccu de Nuxi
170	Pizzetta cagliaritana
171	Pompla intrèa
172	Ravioli dolci - Puligioni - Bruglioni - Pulicioni - Buldzoni
173	Ravioli dolci ripieni di formaggio fresco acido - S'azza de casu - Coccias de casu
174	

*Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria*

	175	Raviolini dolci ripieni di melacotogna - Culingioneddus de melairanni
	176	S'Aligu
	177	Sebadas, Seadas, Sebada
	178	Sos pinos
	179	Sospiri di Ozieri
	180	Spianada - Spianata - Cozzula - Panedda
	181	Tallaniusu, Pasta po brodu, Tallaniusu cun casu, Pasta po su lori, Tallarinus
	182	Tallutzas, Orecchiette
	183	Torrone di mandorle - Su Turrone
	184	Tunda
	185	Uciatini - Utzatini - Coccu 'e jelda - Cozzula 'e belda
	186	Zichi

*Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria, della pasticceria e della confetteria*



# IL REQUISITO DELLA NOVITA'

## 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...**

# IL REQUISITO DELLA NOVITA'

## Il caso «Passata Rustica»



Opposizione dai titolari dei marchi nazionali denominativi *RUSTICA* e *PASSATA RUSTICA* anteriormente registrati

# IL REQUISITO DELLA NOVITA'

Un caso di ordinaria somiglianza



# IL REQUISITO DELLA NOVITA'

Un caso tutto da immaginare: il nuovo packaging Barilla



# 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**

## **IL CASO «PASTA ARTIGIANALE DI GRAGNANO»**

Sent. Trib. Napoli . 6652/2022

# PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

## IL CASO «COLOR-GIONES»



# 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'?

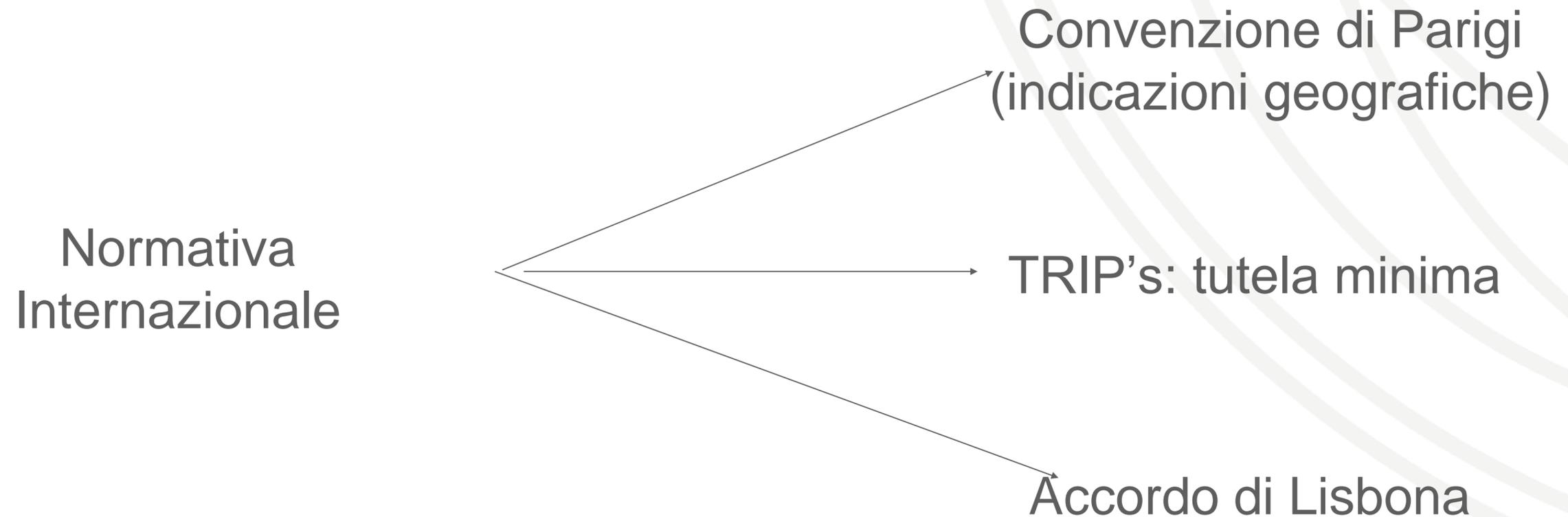
In Italia consenso unanime

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



# PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

Art. 14

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

## IL CASO VENERE



Il marchio dell'Unione europea n. 18 145 296 è dichiarato nullo per alcuni dei prodotti contestati, ossia:

Classe 31: Semi [sementi]; risone; riso non lavorato; sementi da coltivazione; sementi per piante; semi commestibili non lavorati.

3. Il marchio dell'Unione europea rimane registrato per tutti i restanti prodotti, ossia:

Classe 29: Latte di riso [sucedanei del latte]; olio di crusca di riso [per alimenti]; olio di riso.

Classe 30: Riso; riso integrale; miscele di riso; riso naturale [lavorato] per l'alimentazione umana; riso aromatizzato; riso trattato; riso sbramato; alimenti a base di riso; prodotti alimentari lavorati a base di riso; cracker al riso; budini di riso; torte di riso; biscotti di riso; cereali per la colazione a base di riso; snack a base di riso; snack a base di farina di riso; farina di riso; farina di amido di riso; riso soffiato; fiocchi di riso naturale; carta di riso commestibile; sughi per riso; dolci di riso pressato (mochi); gallette di riso; miscele di riso; pasta di riso; piatti a base di riso; spuntini a base di riso.

Classe 31: Crusca di riso [alimenti per animali]; farina di riso [foraggio]; riso al naturale da utilizzare come foraggio per animali.

Classe 32: Bevande a base di riso che non siano succedanei del latte.

Classe 33: Alcool di riso; vino di riso.

# PERICOLO DI INGANNEVOLEZZA

COME FACCIO 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.