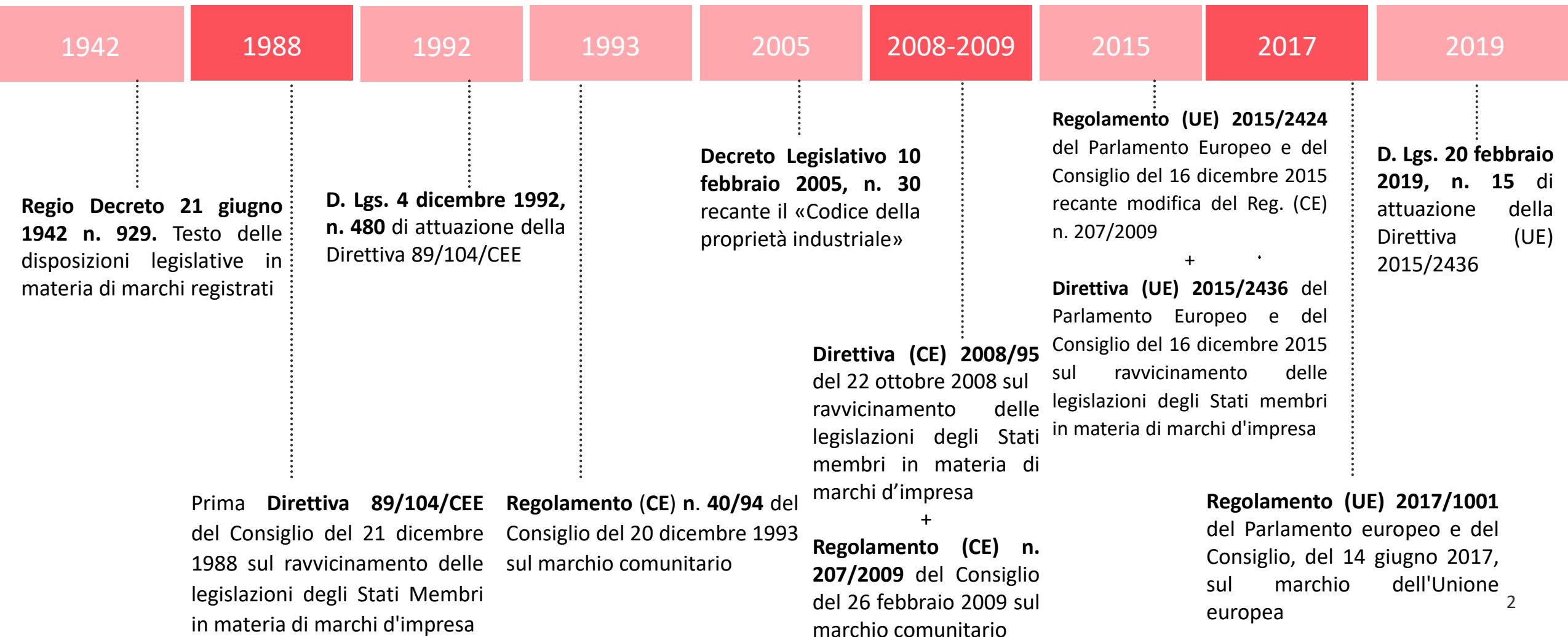


Marchi collettivi o marchi di certificazione? Differenze e similitudini in vista della conversione

Trento, Palazzo Roccabruna
23 ottobre 2019

Dott.ssa Rachele Macor

Evoluzione della disciplina europea e nazionale



1. Il c.d. «Pacchetto Marchi»



Regolamento (UE) 2015/2424

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario

- è entrato in vigore il 23 marzo 2016;
- alcune modifiche sono entrate in vigore a partire dal 1° ottobre 2019;
- tutte le modifiche sono poi confluite nel Regolamento (UE) 2017/1001 che rappresenta una versione codificata del Regolamento (UE) 2015/2424.

Direttiva (UE) 2015/2436

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa

- è entrata in vigore il 12 gennaio 2016;
- data di scadenza per il recepimento nella legislazione di ciascuno Stato membro: 14 gennaio 2019;
- gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'art. 45 (procedure per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa) entro il 14 gennaio 2023.

1.1 Principali novità introdotte dal c.d. «Pacchetto Marchi».

Brevi cenni.



Abolizione del requisito della rappresentazione grafica del segno ai fini della registrazione



Modifiche alla disciplina dei marchi collettivi UE



Introduzione dei marchi di certificazione UE



Cambiamenti procedurali

2. I marchi collettivi UE (Art. 74 del Reg. UE 2017/1001)



1. Possono costituire marchi collettivi UE i marchi UE così designati all'atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese.

2. Possono depositare marchi collettivi UE **le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti** che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché **le persone giuridiche di diritto pubblico**.

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi collettivi UE, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo UE non autorizza il titolare a vietare a un terzo l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non deve essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

4. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi collettivi UE.

→ rilievo alla funzione distintiva

→ solo determinate associazioni e le persone giuridiche di diritto pubblico possono registrare i marchi collettivi UE

→ marchi collettivi geografici UE

→ non vale il contrario.

«Le disposizioni relative ai marchi collettivi dell'Unione europea non possono essere applicate per analogia ai marchi individuali dell'Unione europea» (CGUE, C-689/15, 8 giugno 2017, W. F. Gözze Frottierweberei GmbH e Wolfgang Gözze c. 5 Verein Bremer Baumwollbörse)

2.1 Regolamento d'uso (Art. 75 del Reg. UE 2017/1001)



1. Il richiedente di un marchio collettivo UE presenta, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, un regolamento d'uso di tale marchio.

2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all'associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d'uso di un marchio di cui all'articolo 74, paragrafo 2, autorizza le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

Il contenuto del regolamento d'uso deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.

→ il regolamento d'uso costituisce **parte integrante** del marchio collettivo UE

→ i regolamenti d'uso devono autorizzare in maniera esplicita ogni persona i cui prodotti o servizi hanno origine nell'area geografica interessata a diventare membro dell'associazione titolare del marchio

2.2 Rigetto della domanda (Art. 76 del Reg. UE 2017/1001) §

La domanda di marchio collettivo UE viene respinta nei seguenti casi:

- **sussiste uno degli impedimenti alla registrazione di un marchio UE previsti dagli artt. 41 e 42:**
- **la domanda non soddisfa le disposizioni dell'art. 74 o dell'art. 75:**
 - è stata depositata da un soggetto che non è legittimato a divenire titolare di un marchio collettivo (per esempio, da una persona fisica);
 - il regolamento d'uso non è depositato unitamente alla domanda o non contiene le indicazioni previste dall'art. 75;
- **il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume** (per esempio, prevede tasse discriminatorie o condizioni d'uso discriminanti per gli operatori di mercato);
- **il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio**, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo (per esempio, quando l'esame del regolamento d'uso rivela che il marchio sarà usato come marchio individuale o di certificazione).

La domanda di marchio collettivo UE non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d'uso, rimuove l'impedimento alla registrazione che è stato sollevato dall'Ufficio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

Il titolare del marchio collettivo UE deve sottoporre all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso (Art. 79 del Reg. UE 2017/1001).

2.3 Motivi di decadenza (Art. 81 del Reg. UE 2017/1001)



Il titolare di un marchio collettivo UE decade dai suoi diritti nei seguenti casi:

- quando non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
- il modo in cui ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico (Art. 76, par. 2, del Reg. UE 2017/1001);
- la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Si applicano inoltre le cause di decadenza previste all'art. 58 del Reg. UE 2017/1001 per i marchi individuali (non uso quinquennale; volgarizzazione; decettività).

2.4 Motivi di nullità (Art. 82 del Reg. UE 2017/1001)



Un marchio collettivo UE è dichiarato nullo se è stato registrato nonostante la sussistenza degli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 76 del Reg. UE 2017/1001, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d'uso.

Si applicano inoltre le cause di nullità previste dagli artt. 59 e 60 per i marchi individuali UE:

- malafede del richiedente al momento del deposito della domanda;
- registrazione in contrasto con le disposizioni dell'art. 7, salvo che dopo la registrazione il marchio abbia *“acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato”*;
- esistenza di un marchio anteriore ai sensi dell'art. 8, comma 2, di un diritto anteriore ai sensi dell'art. 8, comma 4, o di una indicazione geografica anteriore ai sensi dell'art. 8, comma 6;
- esistenza di un diritto al nome, diritto all'immagine, diritto d'autore o di diritto di proprietà industriale anteriore.

I procedimenti per la dichiarazione di decadenza o di nullità di un marchio collettivo UE non sono mai avviati dall'Ufficio di propria iniziativa, ma solo a seguito del ricevimento di una domanda di un terzo o, nell'ambito di una azione per contraffazione, se la domanda di nullità viene presentata in via riconvenzionale.

Esempi di marchi collettivi UE registrati presso l'EU IPO



Nome marchio: PARMIGIANO REGGIANO
Titolare: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano
Data deposito: 02/04/1999
Data registrazione: 21/12/2000
Classi: 29

PARMIGIANO
REGGIANO

Nome marchio: PARMA
Titolare: Consorzio del prosciutto di Parma
Data deposito: 24/03/1999
Data registrazione: 03/07/2000
Classi: 29

Nome marchio: TRENTODOC
Titolare: Consorzio Vini del Trentino
Data deposito: 16/05/2016
Data registrazione: 16/09/2016
Classi: 33, 35, 41, 43

TRENTODOC

Chianti

Nome marchio: CHIANTI
Titolare: Consorzio vino Chianti
Data deposito: 24/10/2012
Data registrazione: 06/03/2013
Classi: 33

3. I marchi di certificazione UE (Art. 83 del Reg. UE 2017/1001)



1. Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, a eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati.

2. Ogni persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di certificazione UE purché detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

3. Salvo disposizione contraria della presente sezione, i capi da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE.

- rilievo alla funzione distintiva: (i) i prodotti o servizi recanti il marchio sono conformi a un determinato standard stabilito dal titolare del marchio (ii) in seguito ad un controllo istituito dal titolare del marchio di certificazione.
- è espressamente esclusa la possibilità di certificare la provenienza geografica di prodotti o servizi.
- obbligo di neutralità: al richiedente o al titolare di un marchio di certificazione è precluso l'utilizzo del marchio per i prodotti o i servizi certificati.
- L'inosservanza di questo requisito da parte del richiedente o del titolare costituisce motivo specifico di nullità o decadenza del marchio di certificazione.

3.1 Regolamento d'uso (Art. 84 del Reg. UE 2017/1001)



1. La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, **entro due mesi dalla data di presentazione**, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione UE.
2. Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni.

Il contenuto del regolamento d'uso deve essere conforme a quanto prescritto dall'art. 17 del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/626: [modello](#).

Ogni modifica del regolamento d'uso deve essere sottoposta all'attenzione dell'Ufficio e deve essere iscritta nel registro dei marchi UE, salvo che sia contraria a quanto previsto dall'art. 84 – sul contenuto minimo del regolamento d'uso – o integri gli estremi di uno degli impedimenti alla registrazione di cui all'art. 85.

→ il richiedente è tenuto a specificare se l'impiego del marchio di certificazione è autorizzato (i) per chiunque osservi la norma prescritta o (ii) per una specifica categoria di persone (in tal caso, dovranno essere stabiliti criteri obiettivi che consentano di identificare la categoria stessa).

3.2 Rigetto della domanda (Art. 85 del Reg. UE 2017/1001)



Cause di rigetto della domanda di registrazione di un marchio di certificazione UE:

- **violazione delle condizioni stabilite dagli artt. 83 e 84** (ad esempio, non viene presentato un regolamento d'uso entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda);
- **il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume** (ad esempio, l'autorizzazione o le condizioni d'uso operano una discriminazione tra operatori di mercato senza giustificarla debitamente);
- **il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio**, in particolare quando questo non sembri un marchio di certificazione [ad esempio, il segno indica una qualità diversa o in contrasto con l'oggetto dello standard qualitativo riportato nei regolamenti d'uso: «*ABC test pure orange juice*» («Puro succo d'arancia ABC») per bevande analcoliche, mentre i regolamenti d'uso certificano che il prodotto contiene succo a base di mele];

In alcuni casi è possibile modificare i regolamenti d'uso al fine di rimuovere un impedimento alla registrazione di una domanda di marchio di certificazione UE (articolo 85, paragrafo 3, RMUE) rilevato dall'Ufficio.

3.3 Motivi di decadenza (Art. 91 del Reg. UE 2017/1001)



Il titolare di un marchio di certificazione UE decade dai suoi diritti nei seguenti casi:

- non soddisfa più i requisiti di cui all'Art. 83, par. 2 (ad esempio, perché svolge *“un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato”*);
- non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio di certificazione UE che sia incompatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso;
- utilizza il marchio di certificazione UE in modo tale da indurre in errore il pubblico;
- iscrive nel registro dei marchi UE una modifica del regolamento d'uso contrastante con le disposizioni di cui all'art. 88 comma 2 (cioè integrante un impedimento alla registrazione), salvo che poi si conformi alle disposizioni del predetto articolo con una nuova modifica del regolamento d'uso.

Si applicano inoltre le cause di decadenza previste all'art. 58 del Reg. UE 2017/1001 per i marchi individuali (non uso quinquennale; volgarizzazione; decettività).

3.4 Motivi di nullità (Art. 92 del Reg. UE 2017/1001)



I marchi di certificazione UE sono dichiarati nulli, su domanda presentata all'UIBM o su domanda riconvenzionale presentata nell'ambito di un giudizio per contraffazione, se sono stati registrati nonostante la sussistenza di una causa di rigetto della domanda tra quelle previste dall'art. 85, salvo che il titolare modifichi il regolamento d'uso in modo tale da eliminare l'impedimento alla registrazione.

Ai marchi di certificazione UE si applicano anche i motivi di nullità previsti dagli artt. 59 e 60 per i marchi individuali UE.

3.5 Trasformazione (Art. 93 Reg. UE 2017/1001)



La trasformazione o conversione di una domanda di marchio di certificazione UE o di un marchio di certificazione UE registrato in una domanda di marchio nazionale o in un marchio nazionale non ha luogo se il diritto nazionale dello Stato membro in questione non prevede la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione.

Se una persona fisica ha fatto, per errore, domanda di marchio collettivo, può chiedere la modifica della categoria di marchio a «marchio individuale» (dal momento che i marchi collettivi non possono essere concessi alle persone fisiche) o a «marchio di certificazione», purché sia stato presentato un appropriato regolamento d'uso e la data di deposito della domanda non sia anteriore al 1° ottobre 2017. In tal caso:

- se la richiesta di modifica viene accettata, sarà rimborsato l'eventuale surplus di tasse pagato;
- se viene respinta, ne verrà data comunicazione al richiedente il quale avrà a disposizione un termine non superiore a due mesi per presentare osservazioni.

Invece, se la domanda di marchio collettivo è stata erroneamente presentata da una persona giuridica, è possibile chiedere la modifica della categoria di marchio a «marchio individuale» o a «marchio di certificazione» (e viceversa), purché in questo ultimo caso sia stato presentato il relativo regolamento d'uso e nella pratica non vi siano elementi che indichino che il richiedente intendeva fare domanda della categoria di marchio inizialmente richiesta.

Le richieste di modifica della categoria di marchio non possono essere avanzate dopo la registrazione.

Esempi di marchi di certificazione UE registrati presso l'EU IPO

Nome marchio: TÜV SÜD
Titolare: TÜV SÜD Product Service GmbH
Data deposito: 02/10/2017
Classi: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 34



LEATHER STANDARD 

Nome marchio: LEATHER STANDARD
Titolare: Forschungsinstitut Hohenstein
Prof. Dr. Jürgen Mecheels GmbH & Co. KG
Data deposito: 14/03/2018
Data registrazione: 16/02/2019
Classi: 9, 16, 18, 20, 25

Nome marchio: L FREE
Titolare: Ellefree S.r.l.
Data deposito: 05/04/2018
Data registrazione: 31/07/2019
Classi: 5, 29, 30



Titolare: Unione Europea
Data deposito: 25/04/2019
Classi: 2, 3, 4, 5, 18, 20, 22, 29, 30, 31, 32, 33

Il Regolamento UE 2017/1001 in sintesi



Differenze tra le varie tipologie di marchi

	Marchi di certificazione UE	Marchi collettivi UE	Marchi individuali
Formalità	Espressamente richiesto come tale Regolamenti d'uso	Espressamente richiesto come tale Regolamenti d'uso	Se non viene richiesto come marchio di certificazione / marchio collettivo
Legittimazione	Persone fisiche Persone giuridiche Il richiedente non può svolgere un'attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato	Determinate associazioni Persone giuridiche di diritto pubblico (persone fisiche escluse)	Persone fisiche Persone giuridiche
Esame degli impedimenti assoluti	Requisiti aggiuntivi La provenienza geografica non può essere certificata (Art. 83 RMUE)	Requisiti aggiuntivi Art. 7, par. 1, lettera c) RMUE: eccezione relativa alla provenienza geografica	Art. 7 RMUE in versione integrale
Uso	Di proprietà del titolare Usato da singoli e imprese certificati	Di proprietà di un'associazione Utilizzato dai membri	Normalmente detenuto e utilizzato dal titolare
Funzione	Distingue i prodotti e servizi che sono certificati dal titolare dai prodotti e servizi non certificati	Distingue i prodotti e servizi dell'associazione dei membri	Indicazione di origine commerciale
Tasse	1 500 EUR (con domanda <i>online</i>) per la prima classe; 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva	1 500 EUR (con domanda <i>online</i>) per la prima classe; 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva	850 EUR (con domanda <i>online</i>) per la prima classe; 50 EUR per la seconda classe e 150 EUR per ogni classe successiva

Domande di marchio: i numeri dell'EU IPO (09-2019)



2. EUTM Applications

2.5. Top 25 Countries

Solicitudes - Anmeldungen - Applications - Demandes - Domande

DESGLOSE POR PAISES/TERRITORIOS - AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN/TERRITORIEN - BREAKDOWN PER COUNTRY/TERRITORIES

VENTILATION PAR PAYS/TERRITOIRES - RIPARTIZIONE PER PAESE/TERRITORI

	Estados States	Staaten Etats Stati	2018
1	(DE) - GERMANY		21,989
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA		17,454
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)		13,475
4	(IT) - ITALY		12,969
5	(GB) - UNITED KINGDOM		11,225
6	(ES) - SPAIN		10,370
7	(FR) - FRANCE		8,816
8	(NL) - NETHERLANDS		4,989
9	(CH) - SWITZERLAND		4,297
10	(PL) - POLAND		3,881

	Estados States	Staaten Etats Stati	2019
1	(DE) - GERMANY		16,958
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA		13,311
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)		11,444
4	(IT) - ITALY		9,618
5	(GB) - UNITED KINGDOM		8,342
6	(ES) - SPAIN		7,912
7	(FR) - FRANCE		6,626
8	(NL) - NETHERLANDS		3,972
9	(CH) - SWITZERLAND		3,303
10	(PL) - POLAND		3,273

	Estados States	Staaten Etats Stati	Σ	%
1	(DE) - GERMANY		38,947	14.35%
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA		30,765	11.34%
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)		24,919	9.18%
4	(IT) - ITALY		22,587	8.32%
5	(GB) - UNITED KINGDOM		19,567	7.21%
6	(ES) - SPAIN		18,282	6.74%
7	(FR) - FRANCE		15,442	5.69%
8	(NL) - NETHERLANDS		8,961	3.30%
9	(CH) - SWITZERLAND		7,600	2.80%
10	(PL) - POLAND		7,154	2.64%

	2017	%
Individual	146,291	99.89%
Collective	106	0.07%
Certification	58	0.04%
Undefined	0	0.00%
Σ	146,455	100.00%

	2018	%
Individual	152,342	99.88%
Certification	104	0.07%
Collective	79	0.05%
Undefined	0	0.00%
Σ	152,525	100.00%

	2019	%
Individual	118,669	99.88%
Collective	86	0.07%
Certification	60	0.05%
Undefined	1	0.00%
Σ	118,816	100.00%

Registrazioni di marchio: i numeri dell'EU IPO (09-2019)



5. EUTM Registrations

5.4. Top 25 Countries

Marcas Registradas - Eingetragene Gemeinschaftsmarken - Registered Trade Marks - Marques Enregistrées - Marchi Registrati
 DESGLOSE POR PAISES/TERRITORIOS - AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN/TERRITORIEN - BREAKDOWN PER COUNTRY/TERRITORIES
 VENTILATION PAR PAYS/TERRITOIRES - RIPARTIZIONE PER PAESE/TERRITORI

	Estados States	Staaten Etats	Stati	2018
1	(DE) - GERMANY			19,171
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			14,725
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			12,342
4	(IT) - ITALY			11,635
5	(GB) - UNITED KINGDOM			9,906
6	(ES) - SPAIN			9,073
7	(FR) - FRANCE			8,048
8	(NL) - NETHERLANDS			4,334
9	(CH) - SWITZERLAND			3,723
10	(PL) - POLAND			3,209

	Estados States	Staaten Etats	Stati	2019
1	(DE) - GERMANY			15,285
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			12,515
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			9,986
4	(IT) - ITALY			8,351
5	(GB) - UNITED KINGDOM			7,580
6	(ES) - SPAIN			7,002
7	(FR) - FRANCE			6,205
8	(NL) - NETHERLANDS			3,397
9	(CH) - SWITZERLAND			3,231
10	(PL) - POLAND			2,557

	Estados States	Staaten Etats	Stati	Σ	%
1	(DE) - GERMANY			34,456	14.39%
2	(US) - UNITED STATES OF AMERICA			27,240	11.38%
3	(CN) - CHINA (THE PEOPLE'S REPUBLIC OF)			22,328	9.33%
4	(IT) - ITALY			19,986	8.35%
5	(GB) - UNITED KINGDOM			17,486	7.30%
6	(ES) - SPAIN			16,075	6.71%
7	(FR) - FRANCE			14,253	5.95%
8	(NL) - NETHERLANDS			7,731	3.23%
9	(CH) - SWITZERLAND			6,954	2.90%
10	(PL) - POLAND			5,766	2.41%

	2017	%
Individual	128,233	99.93%
Collective	91	0.07%
Certification	0	0.00%
Undefined	0	0.00%
Σ	128,324	100.00%

	2018	%
Individual	133,236	99.95%
Collective	54	0.04%
Certification	14	0.01%
Undefined	0	0.00%
Σ	133,304	100.00%

	2019	%
Individual	106,038	99.95%
Certification	35	0.03%
Collective	21	0.02%
Undefined	0	0.00%
Σ	106,094	100.00%

Quali modifiche ha introdotto il Decreto Legislativo del 20 febbraio 2019, n. 15, di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2436, con riferimento ai marchi collettivi e ai marchi di certificazione?

4. I marchi collettivi nazionali

Prima della riforma (art. 11 c.p.i.)

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

...

Dopo la riforma (art. 11 c.p.i.)

1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del Codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-bis; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

4.1 Il regolamento d'uso

Prima della riforma (art. 11 c.p.i.)

Nessuna previsione relativa al contenuto del regolamento d'uso.

Dopo la riforma (art. 157, comma 1-bis, c.p.i.)

Il regolamento d'uso dei marchi collettivi deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
- d) nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
- e) la rappresentazione del marchio collettivo;
- f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;
- h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
- i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

4.2 I marchi collettivi nazionali geografici

In deroga all'articolo 13, comma 1, c.p.i. un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. **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.**

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**. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti.

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.

Si intendono i casi in cui gli imprenditori di una determinata zona geografica vengono arbitrariamente esclusi dall'uso del marchio, con la conseguenza che i loro prodotti non solo non sarebbero riconoscibili sul mercato come provenienti da quel territorio, ma potrebbero apparire anche di qualità inferiore rispetto allo standard di cui il marchio è testimone.

Si tratta dei casi in cui il regolamento prevede standard qualitativi non adeguati alla produzione tipica della zona.

Non può essere vietato l'uso di un nome geografico a fini meramente descrittivi, ossia in funzione di indicazione di provenienza del prodotto per cui è richiesto il marchio, mentre può essere impedito un uso che abbia intento confusorio o tale da determinare un agganciamento o un pregiudizio alla rinomanza del marchio collettivo.

4.3 Elenco dei marchi collettivi italiani - UIBM




MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI


UIBM




Elenco domande di marchio collettivo depositate dal 1 gennaio 2009 al 22 marzo 2019 (pubblicato per le finalità di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 15/2019)

Mostra risultati

Cerca (inizia per):

Descrizione file 

Elenco marchi collettivi 

Visualizzati da 1 a 1 risultati su un totale di 1

Precedente Successivo

[Elenco marchi collettivi.xlsx](#)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - UIBM
Via Molise 19
00187 Roma

5. I marchi di certificazione nazionali



Prima della riforma

Nessuna previsione.

Dopo la riforma (art. 11-bis c.p.i.)

«Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato».

5.1 Il regolamento d'uso

I regolamenti d'uso devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'art. 157, comma 1-ter, c.p.i. ; le modificazioni del regolamento devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185 c.p.i..

Ai sensi dell'art. 157, comma 1-ter, c.p.i., il regolamento d'uso dei marchi di certificazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11 *bis* c.p.i.;
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
- g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

5.2 Il marchio di certificazione geografico

In deroga all'articolo 13, comma 1, c.p.i. un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. 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. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione 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.

→ disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 11 c.p.i. per i marchi collettivi nazionali.

6. Altre modifiche: cause di rigetto e di decadenza



Ai sensi del nuovo art. 14, comma 1, c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

...

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**;

Ai sensi del nuovo art. 14, comma 2, c.p.i., il marchio di impresa decade:

...

c) per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione (ipotesi simile a quella prevista dal Reg. UE 2017/1001).

Ai sensi del nuovo art. 24, comma 1-ter, c.p.i., i marchi collettivi o di certificazione decadono anche quando non formano oggetto di uso effettivo da parte di un soggetto legittimato all'uso.

6.1 Altre modifiche: cause di nullità (Art. 25 c.p.i.)



Il marchio è nullo:

a) quando è privo di capacità distintiva (ad esempio, è costituito da segni verbali o grafici che non sono in grado di distinguere il prodotto o servizio contraddistinto dal marchio da prodotti o servizi di altri produttori: segno «jeans» per prodotti della classe 25);

a) quando è privo di novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i.;

b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11 *bis*, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2, c.p.i.;

c) se è in contrasto con il disposto dell'art. 8 c.p.i. (ad esempio, ha ad oggetto il ritratto di una persona ed è stato registrato senza il consenso della medesima);

d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b).

1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, c.p.i. o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11 bis, commi 1 e 2, c.p.i. la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11 *bis*, comma 2, c.p.i..

6.2 Disposizioni transitorie in materia di conversione del segno in marchio collettivo o marchio di certificazione

Il D. Lgs. n. 15/2019 prevede un regime transitorio (art. 33) secondo il quale **entro il 23 marzo 2020** tutti i titolari di marchi collettivi registrati secondo la normativa previgente alla riforma dovranno presentare una istanza per la conversione degli stessi, a **pena di decadenza**, in marchi collettivi, come definiti dal nuovo art. 11 c.p.i. o in marchi di certificazione, come definiti dal nuovo art. 11-*bis* c.p.i.

In caso di rinnovo di marchi collettivi, l'istanza per la conversione dovrà essere presentata entro i termini previsti per le domande di rinnovo ai sensi dell'art. 159 c.p.i., ossia entro i 12 mesi precedenti alla data di scadenza del decennio di validità o nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una mora.

All'istanza dovrà essere allegato il regolamento d'uso previsto per il marchio nel quale il precedente è stato convertito, secondo le disposizioni degli artt. 11 e 11-*bis* e 157 c.p.i..

6.2 (segue)

Ai fini della conversione, il titolare di un marchio collettivo dovrà scegliere – anche nei casi di rinnovo – la modalità «**primo deposito**» e potrà seguire la procedura informatica disponibile sul sito <http://servizionline.uibm.gov.it> o, in alternativa, utilizzare la modulistica appositamente predisposta per il deposito cartaceo o postale reperibile sul sito <http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirgen/spot-audio-video-dirgen/2008436-15-01-2018-nuovi-moduli-marchi-primo-deposito>.

Oltre a compilare debitamente la modulistica richiesta in ogni campo, dovrà inserire nel campo «NOTE» (che compare nella prima schermata del deposito telematico e al punto 1.8 del modulo cartaceo) la seguente dicitura: «**Conversione in** [inserire la tipologia di segno: marchio collettivo / marchio di certificazione], **così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio avente numero di domanda** [inserire il numero di deposito del marchio collettivo registrato secondo la normativa antecedente al D. Lgs. n. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultimo rinnovo]».

1.8 NOTE

Conversione in marchio collettivo, così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio avente numero di domanda

Per esempio:

6.2 (segue)

La conversione prevede il pagamento di € 337,00 di Tasse di Concessione Governativa.

Gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono dalla data di deposito dell'istanza di conversione.

I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, presentate sulla base della normativa **antecedente il D.lgs. n. 15/2019**, sono **sospesi dal 23 marzo 2019**. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In questo caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita.

In caso di mancata presentazione della domanda di conversione **entro il 23 marzo 2020**, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

