

Bird & Bird

MARCHI D'IMPRESA E MARCHI GEOGRAFICI

Trento, 13 Maggio 2022



Indice

Parleremo di:

- Marchi individuali e nomi geografici
- Marchi collettivi nazionali / UE
- Marchi collettivi geografici
- Marchi di certificazione nazionali / UE
- Marchi di certificazione geografici
- DDL di revisione del Codice della Proprietà industriale

IL MARCHIO INDIVIDUALE D'IMPRESA: definizione, requisiti di validità e titolarità (1/4)

Il marchio è:

- **segno distintivo** idoneo a consentire al pubblico di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore;
- **diritto di esclusiva** sul segno → si ha violazione del diritto quando viene usato da terzi senza l'autorizzazione del titolare;
- **generale**, quando comunica un messaggio sull'origine di un prodotto (es. "Volkswagen"), divenendo per il consumatore strumento essenziale per operare scelte consapevoli sul mercato, contando sul fatto che prodotti aventi la stessa origine, hanno la stessa qualità (funzione distintiva come **funzione di indicazione di provenienza**);
- **speciale**, quando il messaggio trasmesso attiene alle specifiche caratteristiche di un prodotto (es. "Nutella Ferrero").

☑️ **Requisiti di validità:**

- **capacità distintiva:** idoneità del segno a identificare agli occhi del pubblico una *species* di prodotto o servizio nell'ambito di un *genus*;
- **liceità:** sono considerati privi di questo requisito i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; i segni decettivi; gli stemmi, gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali e quelli che rivestono un interesse pubblico;
- **novità:** diversità che il marchio deve presentare rispetto ad altri marchi e segni distintivi (art. 12 c.p.i.).



Titolarietà: chiunque utilizzi o si proponga di utilizzare un marchio, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso [art. 19 c.p.i.; art. 5 Reg. 2017/1001 parla genericamente di "*persone fisiche o giuridiche*"].

→ **limite:** malafede

IL MARCHIO INDIVIDUALE D'IMPRESA: tipologie (2/4)

Art. 7 c.p.i. [art. 4 Reg. (UE) 2017/1001]:

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
- b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

A Marchio denominativo

Un marchio denominativo è costituito esclusivamente da parole o da lettere, cifre, altri caratteri tipografici standard o da una loro combinazione.



Marchio figurativo

Si tratta di un marchio in cui vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout non standard oppure un elemento grafico o un colore, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi.



Marchio di forma (o tridimensionale)

Un marchio di forma è costituito da una forma tridimensionale o comprende una tale forma. Può comprendere contenitori, imballaggi, il prodotto stesso o il suo aspetto. Fermo l'art. 9 c.p.i..



Marchio di posizione

Un marchio di posizione è costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.

Marchio a motivi ripetuti

Un marchio a motivi ripetuti è costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.



Marchio di colore

Un marchio di colore è un marchio che può essere costituito da un unico colore o da una combinazione di colori (senza contorni).



Marchio sonoro

Un marchio sonoro è costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.



Marchio multimediale

È costituito dalla combinazione di immagine e di suono o comprende tale combinazione.



Marchio di movimento

Un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.



Marchio olografico

Si tratta di una nuova categoria di marchio (dal 1° ottobre 2017). I marchi olografici sono costituiti da elementi con caratteristiche olografiche.

N.B. è stato abolito il requisito della rappresentabilità grafica!

IL MARCHIO INDIVIDUALE D'IMPRESA: impedimenti alla registrazione, decadenza e nullità (3/4)

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che, alla data di deposito della domanda:

- sono privi del requisito della novità [art. 12 c.p.i.; art. 8 Reg. (UE) 2017/1001];
- sono privi del requisito della liceità [artt. 10 e 14 c.p.i.; art. 7 Reg. (UE) 2017/1001];
- sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione UE, italiana o ad accordi internazionali in materia;
- non vengono percepiti dal pubblico come segni distintivi, bensì come elementi strutturali del prodotto cui sono pertinenti;
- consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente (es. «standard», «super», *etc.*) o negli usi costanti del commercio (*i.e.*, segni figurativi di uso comune, es. stella a 5 punte, corona, *etc.*);
- il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
- sono costituiti esclusivamente da 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 o l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio (tali denominazioni e indicazioni possono formare oggetto di un marchio complesso).

In particolare, i marchi costituiti da nomi geografici (c.d. **marchi geografici**):

- sono validi, e il titolare del marchio non può vietarne l'uso, quando l'uso è conforme ai principi della correttezza professionale;
- sono validi, se si tratta del nome di una località che nulla ha a che fare con le qualità del prodotto (marchio geografico in funzione di fantasia: es. marchio «Capri» per sigarette);
- sono nulli, in quanto ingannevoli, se è il nome di una località diversa da quella in cui opera l'imprenditore ma che caratterizza qualitativamente il prodotto.
- ❖ «**riabilitazione**» marchio originariamente nullo: se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito carattere distintivo (c.d. *secondary meaning*);
- ❖ **Decadenza** (rinvio)
- ❖ **Nullità** (rinvio)

IL MARCHIO INDIVIDUALE D'IMPRESA: i marchi storici di interesse nazionale (4/4)



- istituto introdotto all'art. 11-ter c.p.i. dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34;
- requisiti ai fini dell'iscrizione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, pubblicato su www.uibm.gov.it (art. 185-bis c.p.i.):
 - marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni;
 - se non registrati, marchi d'impresa per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni;
 - uso per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
- *Chi può chiedere l'iscrizione nel Registro?* I titolari o i licenziatari esclusivi di marchi d'impresa che soddisfano i requisiti di cui sopra.
- l'iscrizione può essere richiesta a decorrere dal 16 aprile 2020 presentando una domanda in via telematica all'UIBM attraverso il portale *on line* raggiungibile al [link https://servizionline.uibm.gov.it](https://servizionline.uibm.gov.it) (è dovuto il pagamento di un'imposta di bollo di 15€);
- ricevuta l'istanza e la documentazione richiesta dal Decreto del MISE del 27 febbraio 2020, l'UIBM effettua l'istruttoria che si conclude entro 60 giorni (nel caso di marchio registrato) o 180 giorni (nel caso di marchio non registrato) con un provvedimento di accoglimento o rigetto.
- Vantaggi:
 - procedura di iscrizione piuttosto semplice;
 - durata illimitata (non è richiesto il rinnovo), salvo rinuncia;
 - possibilità di usare il logo per finalità commerciali e promozionali.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (1/7)



- istituto disciplinato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il "Codice della proprietà industriale" ("**c.p.i.**");
- ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436.

Art. 11, comma 1, c.p.i.

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 V, titolo V, capi V-VII del Codice Civile [*i.e.*, s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.], possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

- prima della riforma, poteva divenire titolare di un marchio collettivo qualunque soggetto, purché svolgesse la “*funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*” sui quali era apposto il marchio collettivo;
- titolari: (i) associazioni private aventi scopo o interesse comune (società di capitali escluse); e (ii) persone giuridiche di diritto pubblico;
- funzione di garanzia qualitativa.



- istituto disciplinato a livello europeo sin dal Reg. (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario;
- ultime modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.

Art. 74, comma 1, Reg. (UE) 2017/1001

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.

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.

- titolari: (i) associazioni private aventi scopo o interesse comune; e (ii) persone giuridiche di diritto pubblico;
- rilievo alla funzione distintiva.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (2/7)



Regolamento d'uso

[Artt. 11, comma 2, e 157, comma 1-bis, c.p.i.]

- prima della riforma del 2019, nessuna disposizione sul contenuto del regolamento d'uso;
- deve essere allegato alla domanda di registrazione;
- deve indicare:
 - nome del richiedente;
 - scopo d'associazione di categoria o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
 - soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico;
 - nel caso di associazione di categoria, le condizioni di ammissione dei membri;
 - rappresentazione del marchio collettivo;
 - soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
 - eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo;
 - sanzioni;
 - prodotti o servizi contemplati dal marchio collettivo, incluse eventuali limitazioni.
- ogni modifica deve essere comunicata all'UIBM per essere inclusa nella raccolta di cui all'art. 185 c.p.i..



Regolamento d'uso

[Artt. 75 e 79 Reg. (UE) 2017/1001]

- deve essere presentato entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione;
- ogni modifica deve essere sottoposta all'EUIPO e prende effetto dalla data di iscrizione nel registro dei marchi UE;
- deve indicare [art. 16 Reg. di esecuzione (UE) 2018/626]:
 - nome del richiedente;
 - scopo dell'associazione o scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
 - organismi autorizzati a rappresentare l'associazione o la persona giuridica di diritto pubblico;
 - nel caso di un'associazione, le condizioni di ammissione dei membri;
 - rappresentazione del marchio collettivo UE;
 - persone autorizzate a usare il marchio collettivo UE;
 - eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo UE;
 - sanzioni;
 - prodotti o servizi contemplati dal marchio collettivo UE, incluse eventuali limitazioni.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (3/7)



Rigetto della domanda

[Art. 11, comma 5, c.p.i.]

- si applicano le disposizioni del c.p.i. in quanto non contrastino con la natura dei marchi collettivi.



Marchio n. 018061747



Beni e servizi: 35, 36, 45

Servizi giuridici e finanziari



Problema:

La rappresentazione del segno, tra gli altri elementi, contiene i termini: "BRAND WARRANTY". Disposizioni specifiche del Regolamento d'uso contengono espliciti riferimenti ad un sistema di certificazione che prevede condizioni d'uso specifiche del segno depositato come marchio di certificazione. Rischio che il pubblico possa essere tratto in inganno dal segno, poiché esso racchiude un forte messaggio di certificazione.



Domanda rifiutata



Rigetto della domanda

[Art. 76 Reg. (UE) 2017/1001]

- 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 UE (es. 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 (es. prevede tasse discriminatorie o condizioni d'uso discriminatorie per gli operatori di mercato);
- il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio (es. l'esame del regolamento d'uso rivela che il marchio sarà usato come marchio individuale).

La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modifica del regolamento d'uso, rimuove l'impedimento alla registrazione rilevato dall'Ufficio.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (4/7)



Motivi di decadenza

[Artt. 14, comma 2, e 24, comma 1-ter, c.p.i.]

- il titolare non ha adottato misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo;
- il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo da parte di un soggetto legittimato all'uso entro 5 anni dalla registrazione;
- si applicano le cause di decadenza dei marchi individuali:
 - sopravvenuta contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - volgarizzazione;
 - decettività.



Motivi di decadenza

[Art. 81 Reg. (UE) 2017/1001]

- il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un utilizzo del marchio non compatibile con le condizioni d'uso previste dal regolamento d'uso;
- il modo in cui il titolare ha usato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico circa il carattere o il significato del marchio;
- la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con l'art. 79, comma 2 (secondo cui non sono iscritte nel registro le modifiche al regolamento d'uso non conformi alle disposizioni dell'art. 75 o che configurino una delle cause di rigetto di cui all'art. 76) salvo che il titolare si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso;
- si applicano, in ogni caso, le cause di decadenza previste dall'art. 58 per i marchi UE:
 - non uso quinquennale (non giustificato da ragioni legittime);
 - volgarizzazione;
 - decettività.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (5/7)



Motivi di nullità

[Art. 25 c.p.i.]

- si applicano le cause di nullità dei marchi individuali:
 - mancanza dei requisiti di cui all'art. 7 c.p.i.;
 - mancanza di novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i.;
 - contrasto con gli articoli 9, 10, 11, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2, c.p.i.;
 - contrasto con l'art. 8 c.p.i. (es. ha ad oggetto il ritratto di una persona ed è stato registrato senza il consenso delle medesima);
 - registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva il diritto ex art. 118, comma 3, lett. b), c.p.i.;
- nel caso di contrasto con l'art. 11 c.p.i. in materia di marchi collettivi, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.i..



Motivi di nullità

[Art. 82 Reg. (UE) 2017/1001]

- registrazione nonostante la sussistenza degli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 76, salvo che il titolare si conformi a tale articolo effettuando una modifica del regolamento d'uso;
- si applicano le cause di nullità previste dagli artt. 59 e 60 per i marchi UE:
 - malafede al momento del deposito della domanda;
 - registrazione in contrasto con l'art. 7, salvo che dopo la registrazione il marchio abbia acquisito carattere distintivo;
 - sussistenza di un marchio anteriore ex art. 8, commi 1 e 5;
 - domanda presentata da agente o rappresentante del titolare a proprio nome e senza il consenso del titolare;
 - esistenza di diritti anteriori sul marchio ex art. 8, comma 4;
 - domanda di registrazione di denominazione di origine o indicazione geografica anteriore ex art. 8, comma 6;
 - esistenza di un diritto al nome, diritto all'immagine, diritto d'autore o diritto di proprietà industriale anteriore.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (6/7)



Marchi collettivi geografici

[Art. 11, comma 4, c.p.i.]

- in deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi;
- qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto di: **(1)** fare uso del marchio; e **(2)** diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso;
- l'UIBM, con provvedimento motivato, può rifiutare la registrazione quando i marchi possono creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione;
- la registrazione non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio dello stesso nome geografico, quando tale uso è conforme ai principi della correttezza professionale.



Marchi collettivi geografici

[Art. 74, comma 2, Reg. (UE) 2017/1001]

- segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica di prodotti o servizi possono costituire marchi collettivi UE (da soli o unitamente ad altri termini non distintivi o generici), a condizione che:
 - siano validamente richiesti come marchi collettivi UE;
 - abbiano carattere distintivo (CGUE, 5 marzo 2020, C-766/18, HALLOUMI, § 72-73);
 - il regolamento d'uso autorizzi i soggetti i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio (cfr. decisione R 0280/2006-1, VINO NOBILE);
- il titolare non è autorizzato a vietare a terzi l'uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, quando detto uso è conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare, i marchi collettivi geografici UE non devono essere opposti a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica.

IL MARCHIO COLLETTIVO NAZIONALE ED EUROPEO (7/7)



Titolare: Cissca - centro italiano di studi e ricerche di storia e tecnologia della carta "andrea f. gasparinetti"

Numero registrazione:302020000115688
Data deposito:21/12/2020
Data registrazione:09/06/2021
Classe: 1, 4, 5, 6...



Titolare: Consorzio per la tutela del formaggio pecorino romano

Numero registrazione:302020000116669
Data deposito:22/12/2020
Data registrazione: 15/09/2021
Classi: 29

SELENELLA

Titolare: Consorzio patata italiana di qualità società consortile a responsabilità limitata in breve consorzio patata italiana di qualità

N. registrazione:001900422
Data deposito:12/10/2000
Data registrazione:26/02/2002
Classi:29, 30, 31

PARMIGIANO REGGIANO

Titolare: Consorzio del formaggio parmigiano reggiano

N. registrazione:001126481
Data deposito:02/04/1999
Data registrazione:21/12/2000
Classe: 29

Almaverde bio

Titolare: Almaverdebioitalia s.r.l. consortile

Numero registrazione:362021000041618
Data deposito:08/03/2021
Data registrazione:08/07/2021
Classe: 29, 30, 31, 32, 33



Titolare: Fondazione Campagna Amica

N. registrazione:008777112
Data deposito:22/12/2009
Data registrazione:05/07/2010
Classi: 1, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 45

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO

(1/7)



- prima della riforma del 2019, il c.p.i. non conteneva alcuna norma dedicata ai marchi di garanzia e certificazione;
- istituto introdotto nel c.p.i. dal D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436.

Art. 11-bis, comma 1, 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.

- titolare: chiunque, purché non svolga attività comportanti la fornitura dei prodotti o servizi oggetto di certificazione (c.d. obbligo di neutralità);
- funzione di garanzia qualitativa: certificano che i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio abbiano certe caratteristiche (origine, natura e qualità determinate);
- utenti: si obbligano a osservare gli standard produttivi stabiliti nel regolamento d'uso e ad assoggettarsi ai controlli del titolare.



- istituto introdotto dal Reg. (UE) 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea.

Art. 83 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.

- titolare: chiunque, purché non svolga attività comportanti la fornitura dei prodotti o servizi oggetto di certificazione (c.d. obbligo di neutralità);
- rilievo alla funzione distintiva;
- elenco non esaustivo delle caratteristiche da certificare; ma esclusa la possibilità di certificare l'origine geografica.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO (2/7)



Regolamento d'uso

[Artt. 11-*bis*, comma 2, e 157, comma 1-*ter*, c.p.i.]

- deve essere allegato alla domanda di registrazione;
- deve indicare:
 - nome del richiedente;
 - dichiarazione attestante che il titolare non svolge un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
 - rappresentazione del marchio di certificazione;
 - prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
 - caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione;
 - condizioni d'uso del marchio di certificazione;
 - sanzioni;
 - persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
 - modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione;
- ogni modifica deve essere comunicata all'UIBM per essere inclusa nella raccolta di cui all'art. 185 c.p.i..



Regolamento d'uso

[Artt. 84 e 88 Reg. (UE) 2017/1001]

- deve essere presentato entro 2 mesi dalla data di presentazione della domanda di registrazione;
- ogni modifica deve essere sottoposta all'EUIPO e prende effetto dalla data di iscrizione nel registro dei marchi UE;
- deve indicare [art. 17 Reg. di esecuzione (UE) 2018/626]:
 - nome del richiedente;
 - dichiarazione che il richiedente non svolge un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
 - rappresentazione del marchio di certificazione UE;
 - prodotti o servizi contemplati dal marchio di certificazione UE;
 - caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione UE (es. materiale, procedimento di fabbricazione dei prodotti o prestazione dei servizi, qualità o precisione);
 - condizioni d'uso del marchio di certificazione UE:
 - sanzioni;
 - persone autorizzate a usare il marchio di certificazione UE;
 - modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione UE da parte dell'organismo di certificazione.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO (3/7)



Rigetto della domanda

[Art. 11-*bis*, comma 5, c.p.i.]

- si applicano le disposizioni del c.p.i. in quanto non contrastino con la natura dei marchi di certificazione.



Rigetto della domanda

[Art. 85 Reg. (UE) 2017/1001]

- sussiste uno degli impedimenti alla registrazione di un marchio UE previsti dagli artt. 41 e 42;
- la domanda non soddisfa le condizioni di cui agli artt. 83 e 84:
 - è stata depositata da un soggetto che non è legittimato a divenire titolare di un marchio di certificazione UE;
 - il marchio certifica la provenienza geografica;
 - il regolamento d'uso non è depositato unitamente alla domanda o non contiene le indicazioni previste dall'art. 84;
- il regolamento d'uso è contrario all'ordine pubblico o al buon costume;
- il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio (es. il segno è "neutrale" e il regolamento d'uso non specifica che si tratta di marchio di certificazione; o indica una qualità diversa da quella riportata nel regolamento d'uso).

La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modifica del regolamento d'uso, rimuove l'impedimento alla registrazione rilevato dall'Ufficio.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO (4/7)



Motivi di decadenza

[Artt. 14, comma 2, e 24, comma 1-ter, c.p.i.]

- il titolare non ha adottato misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio di certificazione;
- il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo da parte di un soggetto legittimato all'uso entro 5 anni dalla registrazione;
- si applicano le cause di decadenza dei marchi individuali:
 - sopravvenuta contrarietà alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
 - volgarizzazione;
 - decettività.



Motivi di decadenza

[Art. 91 Reg. (UE) 2017/1001]

- il titolare non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 83, comma 2;
- il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un utilizzo del marchio non compatibile con le condizioni d'uso previste dal regolamento d'uso;
- il modo in cui il titolare ha usato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico circa il carattere o il significato del marchio;
- la modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro in contrasto con l'art. 88, comma 2 (secondo cui non sono iscritte nel registro le modifiche al regolamento d'uso non conformi alle disposizioni dell'art. 84 o che configurino una delle cause di rigetto di cui all'art. 85) salvo che il titolare si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso;
- si applicano, in ogni caso, le cause di decadenza previste dall'art. 58 per i marchi UE:
 - non uso quinquennale (non giustificato da ragioni legittime);
 - volgarizzazione;
 - decettività.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO (5/7)



Motivi di nullità

[Art. 25 c.p.i.]

- si applicano le cause di nullità dei marchi individuali:
 - mancanza dei requisiti di cui all'art. 7 c.p.i.;
 - mancanza di novità ai sensi dell'art. 12 c.p.i.;
 - contrasto con gli articoli 9, 10, 11-*bis*, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2, c.p.i.;
 - contrasto con l'art. 8 c.p.i. (es. ha ad oggetto il ritratto di una persona ed è stato registrato senza il consenso delle medesima);
 - registrazione effettuata a nome di chi non ne aveva il diritto ex art. 118, comma 3, lett. b), c.p.i.;
- nel caso di contrasto con l'art. 11-*bis* c.p.i. in materia di marchi di certificazione, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 2, c.p.i..



Motivi di nullità

[Art. 92 Reg. (UE) 2017/1001]

- registrazione nonostante la sussistenza degli impedimenti alla registrazione previsti dall'art. 85, salvo che il titolare si conformi a tale articolo effettuando una modifica del regolamento d'uso;
- si applicano le cause di nullità previste dagli artt. 59 e 60 per i marchi UE:
 - malafede al momento del deposito della domanda;
 - registrazione in contrasto con l'art. 7, salvo che dopo la registrazione il marchio abbia acquisito carattere distintivo;
 - sussistenza di un marchio anteriore ex art. 8, commi 1 e 5;
 - domanda presentata da agente o rappresentante del titolare a proprio nome e senza il consenso del titolare;
 - esistenza di diritti anteriori sul marchio ex art. 8, comma 4;
 - domanda di registrazione di denominazione di origine o indicazione geografica anteriore ex art. 8, comma 6;
 - esistenza di un diritto al nome, diritto all'immagine, diritto d'autore o diritto di proprietà industriale anteriore.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO (6/7)



Marchi di certificazione geografici

[Art. 11-*bis*, comma 4, c.p.i.]

- è ammessa la registrazione di marchi di certificazione costituiti da un nome geografico ("*un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi*");
 - l'UIBM, con provvedimento motivato, può rifiutare la registrazione quando i marchi possono creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione;
 - la registrazione non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio dello stesso nome geografico, quando tale uso è conforme ai principi della correttezza professionale.
- Il Reg. (UE) 2017/1001 esclude espressamente la possibilità di certificare, con un marchio di certificazione UE, la provenienza geografica di prodotti o servizi.

Ma...



Marchio di certificazione UE n. 017870740 "CHEST PAIN UNIT CERTIFIED BY THE GERMAN CARDIAC SOCIETY"



Beni e servizi: 44, servizi medici.



Problemi:

Il riferimento geografico nel segno ("*German*"), letto in combinazione con gli altri elementi verbali e, in particolare, l'espressione complessiva "*certified by the german cardiac society*" non sarà percepita come un'indicazione dell'origine geografica dei servizi contraddistinti dal segno in questione, bensì come un'indicazione del certificatore stesso. Nessun elemento nel Regolamento d'uso suggerisce il contrario.



Risultato:

Domanda accettata.

Differenze rispetto ai marchi collettivi geografici:

- il richiedente può essere una persona fisica;
- il richiedente ha l'obbligo di neutralità (non può certificare i propri prodotti e servizi);
- scopo del marchio è certificare il possesso di determinate caratteristiche da parte dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio stesso.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE NAZIONALE ED EUROPEO (7/7)



Titolare: Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
di Trento
Numero
registrazione:302020000068716
Data deposito:11/08/2020
Data registrazione:01/03/2021
Classe: 29



Titolare: Concerie Italiane – Unione
Nazionale Industria Conciaria
Numero
registrazione:302020000118502
Data deposito:29/12/2020
Data registrazione: 15/09/2021
Classi: 18, 20, 25



Titolare: Vegan Friendly R.A.
N. registrazione:018245435
Data deposito:28/05/2020
Data registrazione:22/02/2022
Classi: 25, 29, 30, 31, 32,
33, 43



Titolare: The European Union
N. registrazione:017961474
Data deposito:26/09/2018
Data registrazione: 20/03/2019
Classi: 29, 30, 31, 32, 33



Titolare: TRENTINO SVILUPPO
S.P.A.
Numero
registrazione:302021000059135
Data deposito:31/03/2021
Data registrazione:21/02/2022
Classe: 19, 35, 37, 40, 42



Titolare: Ellefree S.r.l.
N. registrazione:017884155
Data deposito:05/04/2018
Data registrazione:31/07/2019
Classi: 5, 29, 30

MARCHI DI CERTIFICAZIONE vs MARCHI COLLETTIVI

- può essere registrato da una persona fisica;
- al titolare è precluso l'utilizzo del marchio;
- il titolare è tenuto a certificare i prodotti o i servizi in modo imparziale, rispetto agli interessi economici di produttori o fornitori, ai quali non deve essere economicamente legato (es. l'obbligo di neutralità non è soddisfatto quando l'uso del marchio di certificazione è condizionato dall'uso di prodotti/servizi forniti dal titolare del marchio stesso);
- il regolamento d'uso deve contenere una dichiarazione attestante che il richiedente non svolge un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- è accettabile che il titolare fornisca una certa formazione sullo schema di certificazione agli utenti, nella misura in cui si tratti di un campo economico diverso dai prodotti o servizi oggetto di certificazione.

“

EUTM no. 17 682 469



'(...) as regards the other services in Classes 35, 41 and 42 (evaluation, training, audit etc.), even considering that the characteristics of those services are described in the RoU, (...), the RoU are inconsistent in any event with Article 83(2) EUTMR, since **the applicant, providing training and certification for technicians and an audit of undertakings, carries out the activity relating to the provision of services of this kind.** Thus, as regards the services in Classes 35, 41 and 42, the RoU clearly show that the mark does not comply with the requirement of Article 83(2) EUTMR'. § 40

✗ Domanda rifiutata

DDL di revisione del Codice della Proprietà Industriale: alcune delle novità previste

- *approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 aprile 2022 e ora al vaglio del Parlamento;*
- *si inquadra all'interno delle Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023.*

1) Divieto di registrazione di marchi evocativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta [art. 14, comma 1, lett. b) c.p.i.]

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa...i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o unionale, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte.

- novità che va letta alla luce delle recenti sentenze della Corte di giustizia dell'UE (es. C-783/19)

3) Esperibilità del procedimento di nullità dei marchi a tutela dell'immagine e della reputazione dell'Italia e divieto di parcellizzazione delle domande di nullità e decadenza [art. 184-bis, commi 3 e 8, c.p.i.]

La nullità di un marchio può essere chiesta, *inter alia*, quando lo stesso non avrebbe dovuto essere registrato in quanto costituito da parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Il titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la nullità o la decadenza del marchio non può presentare, a pena di inammissibilità, un'altra domanda di nullità o di decadenza fondata su un altro dei diritti che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda.

2) Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea e semplificazione delle modalità di accesso e di utilizzo del deposito telematico presso l'UIBM

Gli uffici o enti pubblici presso i quali vengono depositati gli atti menzionati nel c.p.i. non sono più tenuti a trasmettere all'UIBM, entro i successivi 10 giorni, atti depositati e attestazione di avvenuto deposito; bensì, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'UIBM soltanto su richiesta (salve le domande di brevetto per invenzione o modello di utilità).

L'accesso e l'utilizzo del sistema di deposito telematico dell'UIBM è consentito a condizione che sia accertata l'identità digitale dell'utente; ciò consente di non apporre la firma digitale nei documenti oggetto di deposito.

4) Ulteriore definizione delle fasi del procedimento di nullità e decadenza [art. 184-quater, commi 1-3, c.p.i.]

L'UIBM, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'istanza di decadenza o di nullità, comunica detta istanza alle parti -allegando copia della medesima- con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro 2 mesi dalla data della comunicazione, prorogabili, su istanza comune delle parti, fino al termine massimo di un anno.

In assenza di accordo, il titolare del marchio di cui è chiesta la decadenza o la nullità, può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Grazie per l'attenzione!



Rachele Macor

Associate

rachele.macor@twobirds.com

Studio Legale Bird & Bird
Via Borgogna, 8
20122 Milan
Italy

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dusseldorf
• Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris
• Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.