
NOTA ESPLICATIVA A CURA DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

MARCHIO COLLETTIVO E MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Con l'emanazione del D.lgs. 20 febbraio 2019 n. 15 (Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 2019 n. 57), il nostro legislatore ha dato attuazione alla 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**, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul **marchio comunitario**.

Tra le novità introdotte dal legislatore le modifiche alla disciplina del marchio collettivo: questo è ora distinto in marchio collettivo e marchio di certificazione.

ATTENZIONE: ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 15/2019 entro il 23 marzo 2020 tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse, devono necessariamente indicare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, pena la decadenza del marchio, se intendano optare per la sua classificazione in marchio collettivo come specificato nella "nuova disciplina", ovvero in marchio di certificazione.

MARCHIO COLLETTIVO

❖ È stato innanzitutto sostituito l'art. 11, comma 1, CPI con l'obiettivo di specificare i **soggetti legittimati ad ottenere la registrazione del marchio collettivo**.

"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 (vale a dire le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata), possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti."

L'art. 11, comma 2, CPI, così come modificato, prevede inoltre che il richiedente debba allegare alla domanda di registrazione i **regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni**, in conformità ai requisiti previsti dal nuovo 157, comma 1-bis CPI; questo dispone:

"1-bis. Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contiene 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 di cui all'articolo 11, comma 4. 1-ter.*

Con riferimento poi al **marchio collettivo** consistente in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi, il nuovo testo dell'art. 11, comma 4, CPI prevede specificatamente *“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.”*

- ❖ Come detto, tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse, devono necessariamente indicare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, entro il 23 marzo 2020, pena la decadenza del marchio stesso, se intendano optare per il marchio collettivo come specificato nella “nuova disciplina”, ovvero per il marchio di certificazione.

Nel caso si decida per il marchio collettivo si può procedere secondo le modalità di deposito telematico, deposito su carta presso le Camere di Commercio, deposito postale.

In tutti e tre i casi si deve procedere utilizzando la modalità **PRIMO DEPOSITO** (richiedente; mandatario, rappresentante), utilizzando la procedura informatica all'uopo disponibile (<https://servizionline.uibm.gov.it>) ovvero la modulistica per tale specifica modalità (<http://www.uibm.gov.it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirigen/spot-audio-video-dirigen/2008436-15-01-2018-nuovi-moduli-marchi-primo-deposito>).

In tutti e tre i casi inoltre, oltre a completare debitamente ogni campo, si deve inserire nel campo **NOTE** che compare nella 1° schermata del Deposito telematico, ovvero al punto 1.8 del modulo su carta, la dicitura **“Conversione in marchio collettivo, 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 il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultimo rinnovo)”**.

Si evidenzia la necessità di allegare al deposito il Regolamento relativo al marchio di interesse contenete le indicazioni sopra ricordate compilando gli appositi campi, e, in particolare, sia per il deposito telematico (<https://servizionline.uibm.gov.it>) sia per il deposito su carta, il campo 6. “Documentazione allegata o con riserva di presentazione”.

La tariffa da pagare per la conversione in commento è pari a € 337,00. La durata del diritto di privativa acquisito è pari a 10 anni dalla data di presentazione della domanda di conversione.

Si evidenzia, infine, che resta ferma la continuità tra il marchio collettivo registrato antecedente il D.lgs. 15/2019 ed il marchio collettivo convertito ai sensi della citata legge.

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

- ❖ Il D.lgs. n. 15/2019 introduce l'assoluta novità del **marchio di certificazione** (art. 4 che introduce l'art. 11 bis CPI).

Il marchio di certificazione è volto a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio stesso in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati.

I marchi di certificazione sono pertanto dei segni che hanno lo scopo di **certificare determinate caratteristiche dei prodotti o dei servizi**.

Il marchio di certificazione può essere registrato dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Il legislatore ha previsto che la domanda di registrazione deve essere depositata con allegati i **regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni** contenenti le seguenti indicazioni:

- a) *il nome del richiedente;*
- b) *una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis¹;*
- 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;*

¹ Art. 11 bis comma 1: “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”

h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

La disposizione di cui al nuovo art. 11 bis consente la registrazione come marchio di certificazione di segni o indicazioni che nel commercio possono servire per **designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi**, in deroga al principio generale della capacità distintiva prescritto dall'art. 13 CPI.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in questo caso, può tuttavia:

- 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;
- chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti;

La disposizione precisa che la registrazione del marchio di certificazione costituito dal nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, a patto che quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

È stato inoltre inserito l'art. 25 comma 1 bis, CPI, da parte dell'art. 12 del D.lgs. n. 15/2019, in forza del quale **non può essere dichiarata la nullità** del marchio collettivo o del marchio di certificazione quando il titolare del marchio **si è conformato alle disposizioni di legge** di cui è stata contestata la violazione attraverso la **modifica del regolamento d'uso**.

- ❖ Come detto, tutti i titolari di marchi collettivi, registrati sulla base della normativa antecedente il D.lgs. 15/2019, quale che sia la data di scadenza del titolo di interesse devono necessariamente indicare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, entro il 23 marzo 2020, pena la decadenza del marchio stesso, se intendano optare per il marchio collettivo come specificato nella “nuova disciplina”, ovvero per il marchio di certificazione.

Nel caso si decida per il marchio di certificazione si può procedere secondo le modalità di deposito telematico, deposito su carta presso le Camere di Commercio, deposito postale.

In tutti e tre i casi si deve procedere utilizzando la modalità PRIMO DEPOSITO (richiedente; mandatario, rappresentante), utilizzando la procedura informatica all'uopo disponibile (<https://servizionline UIBM gov it>) ovvero la modulistica per tale specifica modalità (<http://www UIBM gov it/index.php/i-marchi-50/media-e-comunicazione-dirigen/spot-audio-video-dirigen/2008436-15-01-2018-nuovi-moduli-marchi-primo-deposito>).

In tutti e tre i casi, oltre a completare debitamente ogni campo, si deve inserire nel campo NOTE che compare nella 1° schermata del Deposito telematico, ovvero al punto 1.8 del modulo su carta, la dicitura **“Conversione in 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 il D.lgs. 15/2019; nel caso di marchio collettivo già rinnovato, inserire il numero dell'ultimo rinnovo)”**.

Si evidenzia la necessità di allegare al deposito il Regolamento relativo al marchio di interesse contenete le indicazioni sopra ricordate compilando gli appositi campi, e, in particolare, sia per il deposito telematico (<https://servizionline.uibm.gov.it>) sia per il deposito su carta, il campo 6. “Documentazione allegata o con riserva di presentazione”.

La tariffa da pagare per la conversione in commento è pari a € 337,00. La durata del diritto di privativa acquisito è pari a 10 anni dalla data di presentazione della domanda di conversione.

Si evidenzia, infine, che resta ferma la continuità tra il marchio collettivo registrato antecedente il D.lgs. 15/2019 ed il marchio di certificazione “convertito” ai sensi della citata legge.

CASI PARTICOLARI

- ❖ 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, come sopra indicato. 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 si considerano ritirate.

A CURA DELL'UIBM

