



I MARCHI DI CERTIFICAZIONE: NUOVE FRONTIERE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' ?

AVV. PAOLO VERONESI

VERONA, 7 APRILE 2019



Il marchio di certificazione

Per **marchio di certificazione** si intende ogni segno idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare, che svolge attività di certificazione e garanzia dell'origine, natura e qualità di un determinato prodotto o servizio, rispetto a prodotti e servizi di terzi non certificati.

Il “nuovo” marchio di certificazione in Italia



DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2005, n. 30

Implementato con aggiornamento a seguito del Decreto Legislativo n. 15 del 20.02.2019, attuazione della 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 (in GU Serie Generale n. 57 del 08.03.2019).

IN VIGORE DAL 23 MARZO 2019

Il “nuovo” marchio di certificazione in Italia

Art. 11-bis

Marchio di certificazione

- 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.**

- 2. I regolamenti concernenti l’uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all’articolo 157, comma 1-ter; 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.**

- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.**

Il “nuovo” marchio di certificazione in Italia

Art. 11-bis

Marchio di certificazione

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, 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.

5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

Il “nuovo” marchio di certificazione in Italia (il profile soggettivo)

I soggetti legittimati alla registrazione di tale tipologia di marchio sono tutte le persone fisiche o giuridiche, che comprendono istituzioni, autorità ed organismi accreditati secondo la normativa in materia di certificazione, la cui funzione è quella di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, ossia di accertare che tali prodotti e servizi rispettino standard stabiliti.

Unica condizione soggettiva richiesta è che tali soggetti non svolgano attività diretta alla commercializzazione e/o fornitura di prodotti o servizi del tipo di quelli certificati.

Il regolamento d'uso del marchio di certificazione

Ai sensi del novellato art. 157 CPI, il legislatore italiano ha individuato espressamente il contenuto del regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'art. 11 e di certificazione di cui all'art. 11-bis, da allegare alla domanda.

Il regolamento d'uso per i marchi di certificazione dovrà contenere:

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

Ogni modifica apportata ai regolamenti d'uso dovrà essere tempestivamente comunicata dal titolare all'UIBM, che valuterà la conformità alle disposizioni previste e verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa.

Norma transitoria - Istanza di conversione (art. 33 Decreto Legislativo n. 15 del 20.02.2019)

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'UIBM per la conversione in marchio collettivo o di certificazione ai sensi della nuova disciplina allegando il relativo regolamento d'uso modificato in conformità con la nuova disciplina.

La domanda di conversione, depositata tramite apposita istanza, dovrà contenere:

- regolamento d'uso del segno, aggiornato in conformità alla disciplina attualmente in vigore, quindi contenente tutti i requisiti richiesti per ciascuna tipologia di marchio;**
- scelta della tipologia di marchio, ossia espressa indicazione di conversione in marchio collettivo o in marchio di certificazione.**

In caso di mancato deposito della domanda di conversione, il marchio decadrà a decorrere dalla data di scadenza del termine entro il quale è possibile presentare tale domanda.

Anche i titolari di domande di marchio collettivo pendenti dovranno presentare domanda di conversione e in questo caso gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorreranno dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. Le domande di registrazione pendenti si intenderanno ritirate, in caso di mancata presentazione della domanda di conversione.

Il marchio di certificazione nell'Unione Europea



**REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 14 giugno 2017
sul marchio dell'Unione europea**

DAL 1 OTTOBRE 2017

Il marchio di certificazione nell'Unione Europea



Art. 83

- 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.**

Il marchio di certificazione nell'Unione Europea



Art. 83

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.



L'origine geografica nel marchio europeo di certificazione

Un aspetto molto importante è che un marchio europeo di certificazione **non può essere usato** per certificare l'origine geografica di prodotti e servizi.

I marchi collettivi nell'Unione Europea

Articolo 74

Marchi collettivi dell'Unione europea

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. 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.

I marchi collettivi nell'Unione Europea

Articolo 74

Marchi collettivi dell'Unione europea

2. 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.

Marchi di certificazione vs. Denominazioni di Origine

**La tutela al di fuori dell'Unione Europea delle
Denominazioni di Origine**

**(tutela "sui generis" – accordi bilaterali con l'UE –
Accordo di Lisbona)**

I paesi di "common law"

(marchi collettivi / di certificazione)

**Es. Negli USA, il marchio di certificazione è considerato
il principale strumento che tutela le indicazioni
geografiche contro il rischio di divenire generiche**

Aspetti critici dei marchi di certificazione (e dei marchi collettivi europei)

**Diversità fra la normativa nazionale italiana e quella
dell'Unione Europea**

Tutela meno ampia rispetto alla DOP (affinità, evocazione)

**Complessità dei requisiti richiesti per la registrazione di un
marchio di certificazione in alcuni paesi**

**Problematicità dell'uso dei marchi collettivi
per l'Ufficio Marchi dell'Unione Europea**

Marchi di certificazione



CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO



www.lambrusco.net

PROSECCO DI
CONEGLIANO
VALDOBBIADENE



Per qualunque informazione:

Società Italiana Brevetti

www.sib.it

Roma

roma@sib.it

Milano

milano@sib.it

Firenze

firenze@sib.it

Verona

verona@sib.it



GRAZIE