Marchi collettivi e di certificazione

Il d. lgs. n. 15/2019 [1] ha introdotto importanti novità in materia di marchi d'impresa; in particolare ha modificato la previgente disciplina del marchio collettivo, distinguendolo in **marchio collettivo** e **marchio di certificazione**.

Marchio collettivo

L'art. 11 del Codice della proprietà industriale [2] definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo, con facoltà di concedere in uso il titolo a produttori e commercianti, individuandoli nelle **persone giuridiche di diritto pubblico** e nelle **associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti**, con esclusione delle società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo del Codice Civile (società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata).

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo **che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico** (disciplinare), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo. Il deposito del disciplinare può non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicata all'UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

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

- il nome del richiedente;
- lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico;
- i 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;
- la rappresentazione del marchio collettivo;
- i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;
- le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonchè le sanzioni previste in caso di infrazioni regolamentari;
- i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, comprese le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialita' tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini;
- l'eventuale autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchi.

?In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva il Codice della proprietà industriale stabilisce che il marchio collettivo possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la **provenienza geografica** di prodotti o servizi, precisando che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione abbia diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro della associazione di categoria titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti del regolamento e non vi sia rifiuto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Marchio di certificazione

L'art. 11 bis del Codice della proprietà industriale [3], introdotto dal d. lgs. 15/2019, definisce i soggetti legittimati ad ottenere la registrazione del marchio di certificazione, individuandoli nelle **persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e organismi accreditati** ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a condizione **che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato**. Tali soggetti hanno l'**obbligo di neutralità** in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei

servizi che certificano e possono certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, mentre non possono certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione essi stessi.

Lo scopo del marchio di certificazione è quello di **certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi** (ad esempio la qualità), **secondo un regolamento specifico** (regolamento d'uso), che deve essere **depositato insieme alla domanda di marchio**.

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

- il nome del richiedente;
- una dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- la rappresentazione del marchio di certificazione;
- i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
- le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate;
- le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste in caso di infrazione alle norme regolamentari;
- le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

Il deposito del regolamento d'uso può non essere contestuale alla domanda, ma deve avvenire entro i due mesi successivi. Ogni modifica del disciplinare successiva alla presentazione della domanda, deve essere tempestivamente comunicata all'UIBM, con deposito delle modifiche del disciplinare, a pena di decadenza del marchio.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, il Codice della proprietà industriale stabilisce che il marchio di certificazione possa anche consistere in segni o indicazioni che nel commercio possano servire per designare la **provenienza geografica** di prodotti o servizi, a condizione che non vi sia rifiuto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Marchi collettivi non convertiti

Ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 15/2019 [4], **i marchi collettivi in corso di validità**, registrati sulla base della normativa antecedente il D. Lgs. n. 15/2019, **dovevano essere convertiti** in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di certificazione **entro il 31 dicembre 2020**, pena la decadenza del titolo.

Non è più possibile accettare domande di conversione successive alla data sopra indicata.
Il marchio non convertito in tempo utile potrà eventualmente essere oggetto di "nuovo deposito" ai sensi della vigente normativa.

Documentazione da presentare

- modulo di domanda e relativi eventuali fogli aggiuntivi [5] (link al sito dell'UIBM), stampati su foglio formato A4 (una sola pagina per foglio, non fronte-retro) e firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi;
- regolamento concernente l'uso del marchio collettivo o regolamento concernente l'uso del marchio di certificazione, firmati dal richiedente in originale a lato di ogni pagina e al fondo dell'ultima;
- 1 esemplare del marchio da inserire nell'apposito spazio del modulo di domanda;
- 1 esemplare del marchio da stampare su foglio formato A4;
- delega [6], firmata dal richiedente in originale, e fotocopia del documento d'identità, nel caso in cui la domanda non sia presentata personalmente dal richiedente (il modulo di domanda e gli eventuali fogli aggiuntivi dovranno comunque essere firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi);
- **diritti di segreteria** pari a € 40,00 per la domanda;
- **diritti di segreteria** pari a € 3,00 per l'eventuale copia conforme;
- 1 **marca da bollo ordinaria** da € 16,00 ogni 4 pagine per la domanda;

- 1 **marca da bollo ordinaria** da € 16,00 ogni 4 pagine per l'eventuale copia conforme;
- **tassa di concessione governativa** pari a € 337,00 (al momento della presentazione della domanda l'ufficio fornisce all'utente il modello F24 per effettuare il versamento; la data di deposito coinciderà con la data di pagamento della tassa di concessione governativa, momento a partire dal quale avrà decorrenza la tutela legale).
  ?

Approfondimenti [7] (link al sito dell'UIBM)

Contatti

Marchi e brevetti - P.I.P (punto di informazione brevettuale) [8]

Unità organizzativa Marchi e brevetti - P.I.P (punto di informazione brevettuale)
Telefono0171 318.791-894-701
Emailmarchi.brevetti@cn.camcom.it
Note
Il servizio è attivo anche presso l'ufficio di Alba, su appuntamento
Telefono : 0171.318.871

Ultima modifica: Lunedì 6 Febbraio 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina? Select rating
Nessun voto

Rate

ARGOMENTI

Source URL: https://www.cn.camcom.it/marchicollettiviedicertifcazione

Collegamenti
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15!vig=
[2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30!vig=
[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30%21vig=
[4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15!vig=2021-02-02
[5] https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/deposito-titoli-di-proprieta-industriale/modulistica-per-il-deposito-cartaceo/86-normativa/2036082-domande
[6] http://www.cn.camcom.gov.it/sites/default/files/uploads/documents/Marchi_brevetti/Marchi/DELEGA.pdf
[7] https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/il-marchio-collettivo-e-il-marchio-di-certificazione
[8] https://www.cn.camcom.it/marchi-e-brevetti-pip-punto-di-informazione-brevettuale