Marchi collettivi e di certificazione

19 novembre 2019

Il d.lgs.n.15/2019 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.

I marchi collettivi

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, che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto svolga la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l'indicazione del soggetto deputato al controllo stesso.

L'art. 11 del Codice della Proprietà industriale stabilisce i soggetti che possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori e o commercianti. Tali soggetti sono: le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di per azioni, in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, è stabilito 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.

I marchi di certificazione

I marchi di certificazione sono un nuovo tipo di marchi introdotto dal d.lgs. 15/2019, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche di prodotti e di servizi, secondo un regolamento specifico che deve essere depositato insieme alla domanda. L'art. 11 bis del Codice della Proprietà Industriale definisce i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio di certificazione, con il fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, 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. Il titolare del marchio di certificazione ha l'obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica.

Insieme alla domanda deve essere depositato il regolamento d'uso del marchio di garanzia o certificazione, che deve contenere:

- la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
- le condizioni d'uso del marchio di certificazione;
- le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.

In deroga ai principi generali relativi alla capacità distintiva, l'art. 13 del Codice di proprietà industriale prevede 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.

Conversione dei marchi collettivi in corso di validità in marchi collettivi nuova normativa o in marchi di certificazione

Ai sensi dell'art. 33 d.lgs.n.15/2019, tutti i marchi collettivi in corso di validità, registrati sulla base della normativa antecedente il D. Lgs. n. 15/2019, dovranno essere convertiti entro il 23 marzo 2020, pena la decadenza del titolo, in marchio collettivo (nuova normativa) o in marchio di certificazione (nel caso di rinnovo di marchi collettivi con scadenza antecedente al 23 marzo 2020, la conversione dovrà essere richiesta entro i termini previsti per le domande di rinnovo di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 30/2005, cioè mese del primo deposito più 6 mesi di mora).

La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione, avendo cura di indicare nel campo note la seguente dicitura "Conversione in marchio collettivo (o di certificazione, a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio collettivo 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'ultima domanda di rinnovo)", allegando il regolamento previsto dalla nuova normativa per la tipologia scelta (articoli 11, 11 bis e 157 del D. Lgs. 30/2005).

I dieci anni di tutela del marchio decorreranno dalla data di deposito della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.

Documentazione da presentare

- modulo di domanda e relativi eventuali fogli aggiuntivi, stampati su foglio formato A4 (una sola pagina per foglio, non fronte-retro) e firmati dal richiedente in originale negli appositi spazi;
 - modulo del consenso dei dati personali, firmato dal richiedente in originale;
 - 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, 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 www.uibm.gov.it