Modifiche alla disciplina del Marchio collettivo

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.

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.

Il marchio collettivo e il marchio di certificazione

I marchi collettivi

I marchi collettivi sono disciplinati dall'art. 11 C.P.I.

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.

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.

Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. Tuttavia, chiunque operi nella zona di riferimento potrà utilizzare la stessa denominazione geografica purché la utilizzi in modo conforme alla correttezza professionale.

I marchi di garanzia o certificazione

I marchi di garanzia o certificazione sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è 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.

Seguono le regole generali del marchio relativamente alla novità, liceità e capacità inventiva. Anche i marchi di garanzia o certificazione hanno una validità settoriale (come classi della Classificazione di Nizza devono essere indicati i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio) e territoriale (per una tutela su tutto il territorio dell'UE, è possibile presentare domanda direttamente sul sito dell'**EUIPO**) *alla parola EUIPO inserire il link <https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/certification-and-collective-marks>)*

Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l'origine geografica di prodotti e servizi; tuttavia è necessario ricordare che il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d'uso.

Nella domanda va indicato chiaramente il tipo di marchio per cui si effettua il deposito (quindi marchio di garanzia o certificazione); la domanda deve riguardare i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio, pertanto devono essere scelte le classi della Classificazione di Nizza corrispondenti.

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.

Il deposito del regolamento d'uso 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 titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un'istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un'attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Ha l'obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica; può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.