

BARZANÒ & ZANARDO

INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIC CONSULTING

Marchio di Certificazione



Matteo Rizzo • European and Italian Trademark Attorney

21 Ottobre 2022

INDEX

Marchio in generale	1
Marchio commerciale - Trademark	2
Marchio collettivo	3
Marchio di certificazione	4
Regolamento d'uso	5
Riferimenti normativi	6

01

Marchio in generale

I marchi si possono raggruppare in tre categorie:

Marchio commerciale

individuale, di fabbrica, commerciale – Trademark
titolare lo usa direttamente o tramite licenziatari

Marchio collettivo

titolare è un “gruppo” ed è usato dai suoi appartenenti

Marchio di certificazione

titolare è un soggetto che non lo usa in prima persona, ma concede uso ad altri

02

Marchio commerciale - Trademark

Il marchio commerciale è il **segno distintivo “per eccellenza”** contraddistingue un prodotto o un servizio

Permette all’acquirente del prodotto o al fruitore del servizio (il consumatore) di riconoscere in futuro lo stesso prodotto o servizio, consentendogli di sceglierlo nuovamente tra quelli offerti dal mercato, confidando nel mantenimento della qualità e delle caratteristiche riscontrate

Non offre però una vera e propria garanzia di mantenimento di qualità e caratteristiche, perché il titolare può nel tempo cambiarle (esistono però “vincoli qualitativi” in caso cessioni o licenze non esclusive)

Per registrarlo si presenta una domanda di registrazione, che deve indicare:
(1) Il **titolare**, (2) **segno** e (3) **prodotti/servizi** in relazione ai quali è depositato

Classificazione di Nizza

Per indicare i prodotti e i servizi in relazione ai quali si vuole ottenere la registrazione di un marchio si utilizza la Classificazione di Nizza, giunta all'undicesima edizione

Ha in realtà una funzione più che altro amministrativa, perché influisce sui costi di deposito della domanda di registrazione (e poi su quelli dei successivi rinnovi): le tasse che si versano variano infatti in base al numero di classi coinvolte (un tot per una classe, un tot per ogni classe in più)

A livello legale quel che importa è comunque che i prodotti e/o servizi «rivendicati» siano indicati in modo chiaro e non equivoco

Le classi al momento sono 45: 34 di prodotti e 11 di servizi

<https://uibm.mise.gov.it/images/Nizza/2.pdf>

03

Marchio collettivo

Il marchio collettivo contraddistingue prodotti e servizi offerti da una **pluralità di soggetti riuniti**, ossia appartenenti al medesimo consorzio, alla medesima associazione, ecc.

Ha vera e propria funzione di **garanzia**, poiché può essere usato solamente se si rispetta un **regolamento d'uso** che deve necessariamente essere depositato all'Amministrazione competente per essere concesso

I consumatori possono quindi consultarlo (operazione in realtà non semplicissima per i marchi depositati all'UIBM) e conoscere così quali regole e caratteristiche devono essere rispettate affinché il prodotto o il servizio sia contraddistinto dal marchio collettivo

Meccanismo indiretto: il marchio collettivo è usato dai soggetti appartenenti al consorzio o all'associazione di riferimento e chi rispetta il regolamento d'uso, in sostanza, ha il diritto di appartenere al consorzio o all'associazione e quindi di usare il marchio collettivo

Non possono esserne titolari le società di capitali
Anche per il marchio collettivo serve indicare i prodotti e/o servizi

Alcuni esempi:



04

Marchio di certificazione

Il marchio di certificazione contraddistingue prodotti e servizi le cui **caratteristiche** sono **previamente e periodicamente verificate e controllate** da un soggetto “terzo”, titolare del marchio stesso

Ha quindi anch'esso una reale funzione di garanzia (è infatti definito anche “marchio di garanzia”): chi lo usa deve rispettare un **regolamento d'uso** che deve anch'esso necessariamente venir depositato assieme alla domanda di registrazione del marchio, ma il titolare è libero di concederne o meno l'uso anche a chi dovesse rispettare il regolamento

Anche qui i consumatori possono consultare il regolamento d'uso e conoscere quali regole e caratteristiche devono essere rispettate affinché il prodotto o il servizio sia contraddistinto dal marchio di certificazione

Meccanismo diretto: per poter usare il marchio il prodotto o il servizio deve previamente (e periodicamente) essere oggetto di verifiche circa l'esistenza di determinate qualità o caratteristiche

Importante: titolare di un marchio di certificazione **non può essere un soggetto che produce e/o offre prodotti e/o servizi del tipo certificato**, perché per poter certificare dev'essere imparziale

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
(può essere società di capitali)

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

Anche per il marchio di certificazione serve indicare i prodotti e/o servizi per i quali sarà usato

Alcuni esempi:



Quello del marchio di certificazione è un istituto piuttosto recente e per quel che concerne il nostro Paese ha origine dal recepimento della Direttiva UE n. 2436 del 2015

In Unione europea (**EU IPO**) esiste dal **2017**, in Italia (**UIBM**) dal **2020**

Prima di allora, l'unico marchio in grado di offrire una garanzia paragonabile a quella del nuovo istituto era il marchio collettivo, che faceva quindi le veci del marchio di certificazione, pur se impropriamente o almeno forzatamente



Nel 1982 CISP depositava e registrava **in Italia** il marchio SMALTO PORCELLANATO come marchio collettivo, per poi rinnovarlo nel 2002 (*ora i marchi durano 10 anni, mentre fino al '92/93 potevano durarne 20*) e nel 2012

Detto marchio sarebbe andato a scadenza, con possibilità di venir rinnovato, nel 2022, ma ...
Conversione ex art 33 D.lgs. n. 15/2019 (recepimento direttiva UE 2015/2436)

Obbligo di conversione dei marchi collettivi

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina dei marchi collettivi e all'introduzione dei marchi di certificazione, la nuova normativa ha previsto per i titolari di marchi collettivi italiani registrati/depositati secondo la normativa previgente l'obbligo, **pena decadenza**, di **convertire la propria privata in marchio collettivo o in marchio di certificazione** ai sensi della nuova disciplina

Il termine ultimo per depositare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una richiesta per la **conversione** del segno in marchio collettivo o di certificazione era il **23 marzo 2020**

Ferma restando la **continuità di tutela con il marchio collettivo già registrato/depositato** ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del "nuovo" marchio decorreranno, solo ai fini della relativa durata (e dunque del termine per il loro rinnovo), dalla data di deposito della domanda di conversione

05

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 menzionare i **prodotti** e i **servizi** che saranno certificati dal titolare del marchio (nel nostro caso «*smalti [rivestimenti]*» in classe 2)

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 (superamento verifiche, ottenimento licenza, mantenimento standard, ecc.);
- le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione;
- le sanzioni in cui incorre chi usa il marchio violando in regolamento (anche solo sospensione licenza uso).

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

06

Riferimenti normativi

Art. 11-bis CPI - 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.

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.

Art. 157. Domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo o di certificazione è allegata oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2 [*titolare, mandatario, marchio, prodotti/servizi*], anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 11-bis.

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. Il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contiene le seguenti indicazioni:

- a) il nome del **richiedente**;
- b) una **dichiarazione** attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis [*...a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato*];
- 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.

Bando Marchi+ 2022

A partire dal prossimo 25 ottobre, le **PMI italiane** possono chiedere il parziale rimborso delle spese sostenute per marchi EU e marchi internazionali, depositati a decorrere dall'1 giugno 2019

La «misura» dei rimborsi è articolata e variabile, rendendo consigliabile l'assistenza di un fiscalista

Link: <https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/Bandomarchi22.pdf>

Thank you

Ufficio B&Z di ROMA

Via Piemonte, 26
00187 Roma, Italia
Tel. +39 06 421771
Fax +39 06 4870273
b-zroma@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di VICENZA

Via del Commercio, 56
36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 348210
Fax +39 0444 348147
b-zvicenza@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di MILANO

Via Borgonuovo, 10
20121 Milano, Italia
Tel. +39 02 626131
Fax +39 02 6598859
b-zmilano@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di TORINO

C.so V.Emanuele II, 61
10128 Torino, Italia
Tel. +39 011 0888500
Fax +39 011 548050
b-ztorino@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di BIELLA

Via Lamarmora, 21
13900 Biella, Italia
Tel. +39 015 8497843
b-zbiella@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di RIMINI

Via E. Rodriguez Senior, 13
47924 Rimini, Italia
Tel. +39 0541 791957 - Fax +39 0541 795927
b-zrimini@barzano-zanardo.com

Ufficio B&Z di PORDENONE

Polo Tecnologico
Via Roveredo 20/b - 33170 Pordenone, Italia
Tel. +39 0434 507511- Fax +39 0434 507530
b-zpordenone@barzano-zanardo.com

barzano-zanardo.com