



**Siamo già nel 2020!
Cosa ci aspetta nel futuro?**

14 gennaio 2020, Hotel Michelangelo – Milano

Marchio di certificazione

Dott. Fabrizio de Benedetti

SIB – Società Italiana Brevetti

Consulenza in Proprietà Intellettuale dal 1882



Marchio di certificazione

Cosa sono i marchi di certificazione?

Caratteristica dei marchi di certificazione è essenzialmente la loro funzione di garantire i prodotti e i servizi da esso contrassegnati.

Viceversa i marchi collettivi hanno come caratteristica principale quella di essere riservati all'uso da parte di associazioni o enti associativi in particolare la associazioni di categoria.



Marchio di certificazione

Precedenti legislativi

I marchi di certificazione sono menzionati nella direttiva di armonizzazione dei marchi in Europa n. 89/104/CEE del 22/12/1988 (art. 1).

Non sono previsti nel reg. per il marchio del CEE 40/94 del 20/12/1993.

Sono previsti nel D.Lgs. 30 del 10/02/2005 (CPI) che li considera unitamente con i marchi collettivi (art. 11 CPI).



Marchio di certificazione

Art. 11 CPI. (D.Lgs. 30/2005 ante Direttiva UE 2015/2436)

Marchio collettivo

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

Art. 28 co. 1 e 2 della Direttiva 2015/2436 UE ***Marchi di garanzia odi certificazione***

1. Gli Stati membri possono prevedere la registrazione di marchi di garanzia o di certificazione.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico, può presentare domanda di marchio di garanzia o di certificazione a condizione che detta persona non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato.



Marchio di certificazione

Art. 11 C.P.I. *Marchio collettivo*

1. Le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti.

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



Marchio di certificazione

Art. 11-bis C.P.I. *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.



Marchio di certificazione

I principi dettati dalla norma dell'articolo 11-bis

- Funzione di garanzia dell'origine, natura e qualità dei prodotti e servizi
- La qualificazione dei soggetti che possono essere titolari di un marchio di certificazione
- L'esclusione dalla titolarità di tali marchi per i soggetti che svolgono attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato



Marchio di certificazione

Funzione di certificazione o garanzia

Il marchio ha la funzione di certificare e dunque garantire che il prodotto su cui è utilizzato possiede determinate caratteristiche quanto all'origine, alla natura, alla qualità, ai materiali, modalità di fabbricazione, ovvero prestazioni ecc. nonché, per quanto riguarda i servizi, la qualità, l'accuratezza, le garanzie relative alla prestazione o al risultato ecc.

Marchio di certificazione

Esempi

Marchio	Prodotti oggetto della certificazione
 <p>UL e figura di cerchio</p>	<p>di vario tipo in nove classi, dettagliati nel regolamento d'uso (UL LLC è un valutatore terzo indipendente e sviluppa standard e test per prodotti, materiali, componenti e strumenti con particolare riguardo alla sicurezza di migliaia di diversi tipi di prodotti, componenti, materiali e sistemi)</p>
 <p>SERI.CO etichetta a colori</p>	<p>tessuti per abbigliamento e per arredamento</p>
 <p>FLORA AUTOCTONA e figura a colori</p>	<p>varietà vegetali e sementi (se ne certifica in particolare l'autoctonia).</p>



Marchio di certificazione

Criterio di "esclusione"

L'esclusione dalla titolarità per chi svolge un'attività che comporta la fornitura di prodotto e servizi del tipo certificato è evidentemente conseguenza della necessità per cui il titolare non sia in conflitto di interessi rispetto ai terzi che sono interessati all'utilizzo del marchio con un contratto di licenza da parte dello stesso titolare.



Marchio di certificazione

Art. 11-bis C.P.I.

Qualificazione del titolare

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.



Marchio di certificazione

Art. 28, comma 2, seconda frase -Direttiva UE 2015/2436

"Gli Stati membri possono disporre che un marchio di garanzia o di certificazione non debba essere registrato a meno che il richiedente non sia competente a certificare i prodotti o servizi per i quali il marchio deve essere registrato".



Marchio di certificazione

LEGGE DELEGA PER L'ARMONIZZAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA CON LA DIRETTIVA UE

L'art. 3 della legge di delegazione 163/2017, alla lettera f) stabilisce che il decreto attuativo debba "prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva UE 2015/2436 e al regolamento UE 2015/2424 e, in particolare:

- 1) (omissis)
- 2) **"prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o servizi per i quali il marchio deve essere registrato".**



Marchio di certificazione

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15 Art. 33

Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione

Scadenza improrogabile: 23 marzo 2019

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante.



Marchio di certificazione

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2019, n. 15

Art. 33

Disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione

4. Ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato, ai sensi della normativa previgente, gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrono, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della proprietà industriale, dalla data di deposito della domanda di cui al comma 1.

5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto.



Marchio di certificazione

Perché il marchio di certificazione

Perché è un segno distintivo

Per tutelare il diritto esclusivo rispetto a violazioni, imitazioni come per qualsiasi altro marchio in commercio

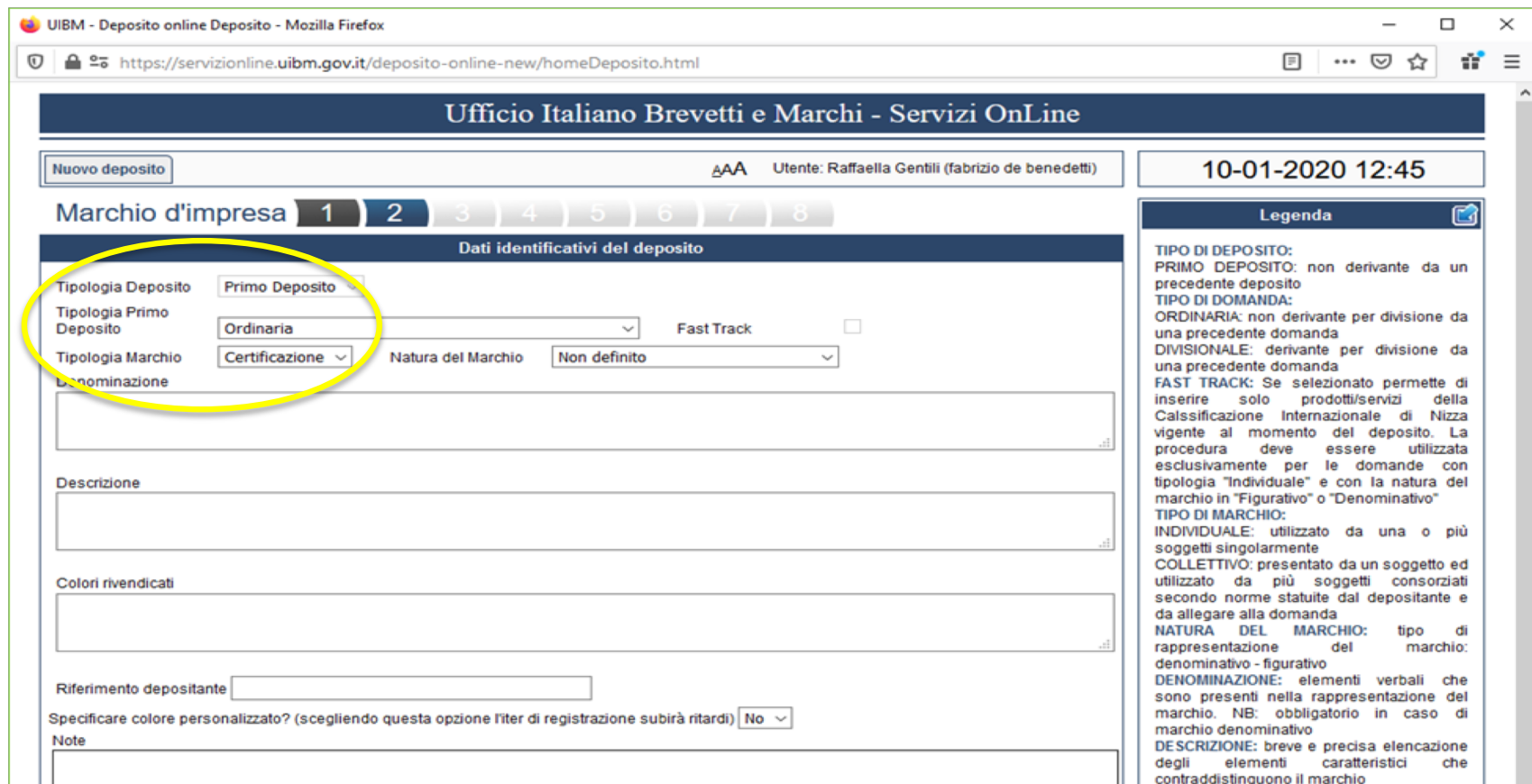
Non c'è un obbligo, ma è una opportunità che non va trascurata

Marchio di certificazione

Le uniche particolarità dell'inserimento di una domanda di registrazione per "nuovo" marchio COLLETTIVO o DI CERTIFICAZIONE sono nella "pagina" dei *Dati identificativi del deposito*:

Si sceglie come *tipologia primo deposito* la tipologia ORDINARIA (non c'è una tipologia CONVERSIONE) e come tipologia deposito CERTIFICAZIONE o COLLETTIVO a seconda dei casi.

Il resto come di consueto



UIBM - Deposito online Deposito - Mozilla Firefox
 https://servizionline.uibm.gov.it/deposito-online-new/homeDeposito.html

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi - Servizi OnLine

Nuovo deposito AA Utente: Raffaella Gentili (fabrizio de benedetti) 10-01-2020 12:45

Marchio d'impresa 1 2 3 4 5 6 7 8

Dati identificativi del deposito

Tipologia Deposito: Primo Deposito

Tipologia Primo Deposito: Ordinaria Fast Track

Tipologia Marchio: Certificazione Natura del Marchio: Non definito

Denominazione:

Descrizione:

Colori rivendicati:

Riferimento depositante:

Specificare colore personalizzato? (scegliendo questa opzione l'iter di registrazione subirà ritardi) No

Note:

Legenda

TIPO DI DEPOSITO:
 PRIMO DEPOSITO: non derivante da un precedente deposito

TIPO DI DOMANDA:
 ORDINARIA: non derivante per divisione da una precedente domanda
 DIVISIONALE: derivante per divisione da una precedente domanda
 FAST TRACK: Se selezionato permette di inserire solo prodotti/servizi della Classificazione Internazionale di Nizza vigente al momento del deposito. La procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le domande con tipologia "Individuale" e con la natura del marchio in "Figurativo" o "Denominativo"

TIPO DI MARCHIO:
 INDIVIDUALE: utilizzato da una o più soggetti singolarmente
 COLLETTIVO: presentato da un soggetto ed utilizzato da più soggetti consorziati secondo norme statuite dal depositante e da allegare alla domanda

NATURA DEL MARCHIO: tipo di rappresentazione del marchio:
 denominativo - figurativo

DENOMINAZIONE: elementi verbali che sono presenti nella rappresentazione del marchio. NB: obbligatorio in caso di marchio denominativo

DESCRIZIONE: breve e precisa elencazione degli elementi caratteristici che contraddistinguono il marchio



Marchio di certificazione

Uso del marchio

Il marchio di certificazione deve essere utilizzato entro 5 anni dalla registrazione pena la sua decadenza.

L'uso tuttavia sarà quello dei licenziatari che rispettano le regole di produzione o fornitura soggette a verifica da parte del titolare.

I costi

Tasse	€379
Assistenza e consulenza	?

Per i marchi di certificazione è importante predisporre e aggiornare se del caso, il regolamento sull'uso del marchio che include anche il disciplinare di produzione o prestazione dei servizi, le sanzioni ecc. (Art. 11-bis e 157.1-ter)



Marchio di certificazione

Art. 157 C.P.I.

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, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11 e all'articolo 11-bis.

Omissis

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

il nome del richiedente;

una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-*bis*;

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 dal marchio di certificazione;

le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi 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.



Marchio di certificazione

Art. 170 C.P.I.

Esame delle domande

Omissis

2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro.

