

# MAGGI - STUDIO LEGALE

A cura di Avv. Michela Maggi

Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale

---

Padova, 30 MAGGIO 2019

## **La riforma marchi: il marchio di certificazione ed il rapporto con il marchio collettivo ed il marchio individuale**

**CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA**  
Piazza Insurrezione XXVIII aprile '45, 1A  
35137 Padova

AVV. MICHELA MAGGI

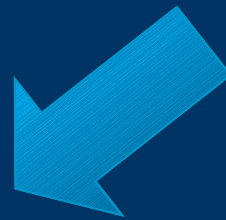
---

# MARCHIO

SEGNO DISTINTIVO AVENTE FUNZIONI

DIVERSE

INDICAZIONE DI  
PROVENIENZA



GARANZIA

VEICOLO  
PUBBLICITARIO

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

## **SEGNI AD USO PLURIMO E MARCHI INDIVIDUALI**

- MARCHI DI CERTIFICAZIONE
  - MARCHI COLLETTIVI
  - DOP E IGP
-

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**MARCHI INDIVIDUALI  
NOMI GEOGRAFICI**



**CAPACITÀ DISTINTIVA**



**NON DESCRITTIVITÀ (PROVENIENZA GEOGRAFICA)**

---

AVV. MICHELA MAGGI

---

1) CLIMA e SUOLO



INFLUENZANO LA QUALITÀ  
(es. “vini del Chianti” “prosciutto di  
Parma” etc.)



DESCRITTIVO

---

AVV. MICHELA MAGGI

---

2) IL LUOGO DI PRODUZIONE  
NON INFLUENZA IL PRODOTTO



VALIDO

(es. “Fabriano” “Napoli” “Tollegno”)

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**3) IL NOME GEOGRAFICO E' UN LUOGO DIVERSO DA  
QUELLO DELL'IMPRESA**



**VALIDO**  
(es. "CAPRI" per le sigarette)

**MARCHIO INGANNEVOLE**

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**MARCHIO COLLETTIVO  
ITALIANO E COMUNITARIO**

---



AVV. MICHELA MAGGI

---

## MARCHIO COLLETTIVO ITALIANO



Ha la funzione di **identificare** quei **produttori** che appartengono ad una certa associazione



Anche **segni geografici**

---

# AVV. MICHELA MAGGI

## SOGGETTI ART.11 C.P.I.

Possono ottenere la registrazione di marchi collettivi che hanno la facoltà di concedere in uso a produttori o commercianti:

- ❑ le persone giuridiche di diritto pubblico
- ❑ le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti

### ESCLUSIONE:

Società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata

## SOGGETTI ART. 66 Reg. (CE) n. 207/2009

Possono depositare marchi collettivi

UE:

- ❑ Persone giuridiche di diritto pubblico
- e
- ❑ Le associazioni di
  - fabbricanti
  - produttori
  - prestatori di servizi o commercianti



che hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**REGOLAMENTO DI USO**



**CONDIZIONI DI CONCESSIONE DI USO DEL MARCHIO**

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**ART. 157 (C.P.I)**

**ALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO COLLETTIVO ITALIANO DEVE ALLEGARSI:**

- 1) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario;**
  - 2) copia dei regolamenti d'uso dei marchi collettivi e dei regolamenti d'uso concernenti i marchi di certificazione;**
-

## AVV. MICHELA MAGGI

---

### IL REGOLAMENTO D'USO DEI MARCHI COLLETTIVI NAZIONALI CONTIENE:

- a) il nome del richiedente;*
- b) lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo;*
- 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, nonchè 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*

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

## **IL REGOLAMENTO D'USO DEI MARCHI COLLETTIVI COMUNITARI**

Nel regolamento d'uso si devono indicare:

- le persone abilitate a usare il marchio;
  - le condizioni di appartenenza all'associazione;
  - qualora previste le condizioni per l'utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni.
-

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**N.B.**

**POSSONO COSTITUIRE MARCHI COMUNITARI COLLETTIVI, SEGNI O  
INDICAZIONI CHE, NEL COMMERCIO, POSSONO SERVIRE A DESIGNARE LA  
PROVENIENZA GEOGRAFICA DEI PRODOTTI O DEI SERVIZI**



In questo caso, il regolamento d'uso di un marchio deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio.

---

# AVV. MICHELA MAGGI

---

## AZIONE DI CONTRAFFAZIONE

### *Art. 122-bis C.P.I.*

Il licenziatario può avviare un'azione **soltanto con il consenso del titolare del medesimo.**

- ❑ Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione
- ❑ Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

### *Articolo 72 Reg. (CE) n. 207/2009*

Il licenziatario può avviare un'azione **soltanto con il consenso del titolare del medesimo.**

- ❑ Il titolare di una licenza esclusiva può avviare un'azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia lui stesso un'azione per contraffazione
- ❑ Un licenziatario può intervenire nella procedura per contraffazione, avviata dal titolare del marchio comunitario, per ottenere il risarcimento del danno da lui subito.

**N.B. SI APPLICANO AI SOGGETTI ABILITATI ALL'USO DI  
MARCHI COLLETTIVI**

---



**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**PROVENIENZA GEOGRAFICA**



***Sì***

**Marchi che abbiano legame con il territorio**

---

# AVV. MICHELA MAGGI

---

(ART. 11 comma 4 C.P.I.)

«(...) un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi»

(ART. 66 Regolamento (CE) n. 207/2009)

«(...) possono costituire marchi comunitari collettivi (...) segni o indicazioni che, in commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi»

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA



OBBLIGO A CONTRARRE TITOLARE



UTILIZZAZIONE

PROVENIENZA  
ZONA

APPARTENENZA  
ASSOCIAZIONE DI  
CATEGORIA

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**MARCHIO DI CERTIFICAZIONE**



Funzione di certificare origine, natura, qualità di prodotti o servizi

---

**SOGGETTI**

**PERSONE FISICHE**

**PERSONE GIURIDICHE (art.11 bis c.p.i.):**

Istituzioni

Autorità ed organismi accreditati

**ESCLUSIONE:**

«a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato»

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**REGOLAMENTO USO**



- CONDIZIONI
  - CONTROLLI
  - SANZIONI
-

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**ART. 157 (C.P.I)**

**ALLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE PER MARCHIO DI  
CERTIFICAZIONE DEVE ALLEGARSI**



- 1) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario;**
  - 2) copia dei regolamenti dell'uso dei marchi collettivi e dei regolamenti concernenti i marchi di certificazione;**
-

## AVV. MICHELA MAGGI

---

### IL REGOLAMENTO D'USO DEI MARCHI DI CERTIFICAZIONE CONTIENE LE SEGUENTI INDICAZIONI:

- a) *il nome del richiedente;*
  - b) *una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni idonee a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi;*
  - 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.*
-



**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**CONTENUTO**

MARCHIO di certificazione **ITALIANO**

MARCHIO di certificazione **COMUNITARIO**

**SÌ** provenienza geografica

**NO** provenienza geografica

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**LIMITI**

ingiustificato privilegio

pregiudizio analoghe iniziative  
nella regione

**N.B.: UIBM può chiedere informazioni agli organi interessati**

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

## **IL MARCHIO COLLETTIVO ITALIANO DECADE:**

- Se è **divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico**, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
  - Per l'**omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee** a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione;
-

AVV. MICHELA MAGGI

---

## IL MARCHIO COLLETTIVO COMUNITARIO DECADE QUANDO:

- a) il titolare **non prende misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio** non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d'uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;
  - b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di **indurre in errore il pubblico**;
  - c) la **modifica del regolamento d'uso è stata iscritta nel registro**, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d'uso.
-

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**CENNI SU DOP E IGP agroalimentare**



Marchio di qualità come attestato che certi beni hanno caratteristiche fissate da fonte costitutiva

**N.B. IL MARCHIO NON ATTESTA PROVENIENZA DA CERTE IMPRESE**



**MILIEU**

**Fattorie umano e territoriale**

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**MARCHI DI QUALITA' PIU' IMPORTANTI**

**istituiscono il nesso tra qualità / reputazione / altre  
caratteristiche**



**origine geografica**

**ESCLUSIVA EUROPEA**

**N.B. ogni operatore può usare i segni se i beni corrispondono alle  
caratteristiche stabilite**

---

AVV. MICHELA MAGGI

---

## D.O.P. più importanti (es. “Barolo” etc.)

norme internazionali → insoddisfacenti

D.O.P. → MILIEU + FATTORE UMANO + DENOMINAZIONE

accertato da  
autorità  
amministrative  
(disciplinare)

regione  
o  
località

deve essere qualificata:  
prodotto legato al  
territorio geografico

---

**AVV. MICHELA MAGGI**

---

**DISCIPLINARE**



- Materie
  - Procedimento fabbricazione
  - Territorio
-



---

# MAGGI – STUDIO LEGALE

Piazza Liberty n. 8 - Milano

Via Bezzacca n. 20 - Lecco

[mmaggi@maggilegal.it](mailto:mmaggi@maggilegal.it)

**Copyright 2019 Michela Maggi – Vietato riprodurre totalmente o parzialmente o comunque utilizzare, senza il consenso dell'avv. Maggi, la presente presentazione**

---