

MAGGI - STUDIO LEGALE

A cura di Avv. Michela Maggi

Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale

Introduzione al nuovo Pacchetto Marchi. Focus: marchi collettivi e di certificazione

-21 NOVEMBRE 2019-

UNIONCAMERE - ROMA

AVV. MICHELA MAGGI

**INTRODUZIONE ALLE NOVITA' DEL
D.L.G.S. N. 15/2019
(DIR. N. 2436/15)**

AVV. MICHELA MAGGI

**AMPLIAMENTO POTERI TITOLARI DEI
DIRITTI:**

AVV. MICHELA MAGGI

- RAFFORZAMENTO PROTEZIONE MERCI IN TRANSITO/TRANSITO DOGANALE;
- SUPERAMENTO RAPPRESENTAZIONE GRAFICA PER LA REGISTRAZIONE;
- MUTATA FUNZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO;
- ISTITUZIONE MARCHIO DI CERTIFICAZIONE;
- IL TITOLARE PUO' VIETARE L'USO DEI DIZIONARI, ENCICLOPEDIAE E OPERE DI CONSULTAZIONE (ANCHE IN FORMATO ELETTRONICO);

AVV. MICHELA MAGGI

- MODIFICHE USO LECITO DEL MARCHIO ALTRUI DI CUI ALL'ART. 21;
 - FACOLTA' DELL'USO DEL NOME E INDIRIZZO LIMITATA A PERSONE FISICHE;
 - FRA GLI USI LECITI DEL MARCHIO ALTRUI RIENTRANO QUELLI DI SEGNI E INDICAZIONI NON DISTINTIVI.
- NOVITA' IN MATERIA DI OPPOSIZIONE DI MARCHI

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, 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*

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

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;**
 - 1) copia dei regolamenti dell'uso dei marchi collettivi e dei regolamenti concernenti i marchi di certificazione;**
-

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

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;
-

MAGGI – STUDIO LEGALE

Piazza Liberty n. 8 - Milano

Via Bezzecca n. 20 - Lecco

mmaggi@maggilegal.it

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