



**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale**  
**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**  
Divisione VIII- Marchi, Disegni e Modelli

***La nuova disciplina dei marchi collettivi/di  
certificazione: la conversione***

**UIBM**

## Marchio collettivo

### **Art. 11**

**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 e commercianti.**

(finora sono stati presentate n. 73 domande di marchio collettivo)

## Marchio collettivo

### Art. 157

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

- a) 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;**
- f) i soggetti legittimati a usare il marchio collettivo;**
- g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari;**
- h) i prodotti o servizi contemplati dal marchio...**
- i) Se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'art. 11 co. 4.**

## Marchio di certificazione

### Articolo 11bis

- 1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità e 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. ...**
- 3. ...**
- 4. In deroga all'art. 13, co. 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...**

finora sono state presentate n. 20 domande di marchio di certificazione

## Marchio di certificazione

### **Art. 157**

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

- a) nome del richiedente;**
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'art. 11 bis;**
- c) la rappresentazione del marchio;**
- d) i prodotti o 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 a 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**

# Disposizioni transitorie

## **Art. 33 D.Lgs. 15/2019 (disposizione transitoria in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)**

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'UIBM per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina.
2. La domanda di cui al co. 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.
3. Alle istanze di cui al co. 1 si applicano le disposizioni previste dal CPI in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, comprese le disposizioni di cui all'art. 11 della tariffa allegata al DPR 641/72 (tasse di concessione governativa)
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'art. 15 del CPI, dalla data di deposito della domanda di cui al co. 1.
5. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al co. 1, il marchio decade a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto.
6. I procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali, ai sensi della normativa previgente, sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 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, ai sensi della nuova disciplina. In tal 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 termine di cui al co. 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

## **Deposito delle domande di conversione – circolare 607 del 30 luglio 2019**

**Si sceglie la modalità Primo deposito seguendo la procedura informatica disponibile sul portale ovvero utilizzando la modulistica predisposta per il deposito cartaceo e postale reperibile sul sito UIBM.**

**In entrambi i casi si dovrà inserire nel campo NOTE (1<sup>a</sup> schermata del deposito telematico o punto 1.8 del modulo cartaceo) la dicitura «conversione in marchio collettivo o marchio di certificazione ai sensi del D.Lgs. 15/2019, del marchio avente numero di domanda (30201...nel caso di rinnovo inserire il numero dell'ultimo rinnovo).**

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

