

MAGGI - STUDIO LEGALE

A cura di Avv. Michela Maggi

Avvocato in Milano e Dottore di ricerca in Proprietà Industriale

Marchi e Disegni nel settore agroalimentare:

Marchi di certificazione e marchi collettivi, cenni su DOP e IGP

Italian day 2019

5 DICEMBRE 2019

**CAMERA DI COMMERCIO
DI GENOVA**

AVV. MICHELA MAGGI

MARCHIO

SEGNO DISTINTIVO AVENTE FUNZIONI

DIVERSE

INDICAZIONE DI
PROVENIENZA



VEICOLO
PUBBLICITARIO

GARANZIA

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**

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”)

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**

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

AVV. MICHELA MAGGI

REGOLAMENTO DI USO



CONDIZIONI DI CONCESSIONE DI USO DEL MARCHIO

ART. 157 1 BIS (C.P.I)

Art. 157. Domanda di registrazione di marchio collettivo ((o di certificazione)) 1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo ((o di certificazione)) ((e' 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)). ((

Collettivo

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 e' 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, nonche' 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, specialita' 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.

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

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;

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

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.*
-

CONTENUTO

MARCHIO di certificazione **ITALIANO**

MARCHIO di certificazione **COMUNITARIO**

SÌ provenienza geografica

NO provenienza geografica

AVV. MICHELA MAGGI

LIMITI

```
graph TD; A[LIMITI] --> B[ingiustificato privilegio]; A --> C[pregiudizio analoghe iniziative nella regione];
```

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;
-

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 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
