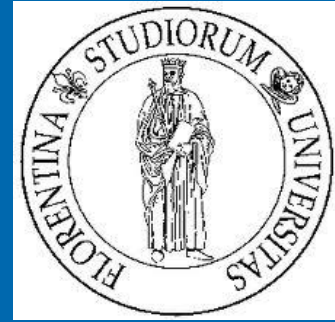




F I T T A N T E
S T U D I O L E G A L E
L A W F I R M



Convenzione per la diffusione della cultura brevettuale

Venerdì 20 settembre 2013

“marchio collettivo”

Aldo Fittante

Avvocato in Firenze, Professore a contratto
Università di Firenze e Bari



Cos'è il marchio collettivo

Il **marchio collettivo** può essere definito come un **segno distintivo** che svolge principalmente la funzione di **garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese** ed è finalizzato a contraddistinguerli per la loro specifica **provenienza, natura o qualità**.

Cos'è il marchio collettivo

Si tratta di una tipologia di marchio finalizzata a garantire **la qualità** di prodotti provenienti da produttori diversi.

Il marchio collettivo è utilizzato sempre più **frequentemente** in Italia, in particolare - ma non esclusivamente né tanto meno necessariamente - da parte dei **consorzi** di tutela dei nostri **prodotti agro-alimentari tipici**.

Marchio individuale e marchio collettivo: differenze

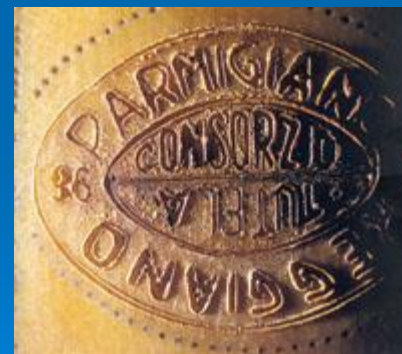
- Il **marchio individuale** ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore.
- Il **marchio collettivo**, invece, serve a garantire l'**origine, la natura o la qualità di prodotti o servizi**. La registrazione di marchi collettivi è concessa a quei soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi e che possono, a loro volta, concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti che rispettino determinati requisiti.

Marchio collettivo: effetti della dissociazione titolarità/utilizzazione.

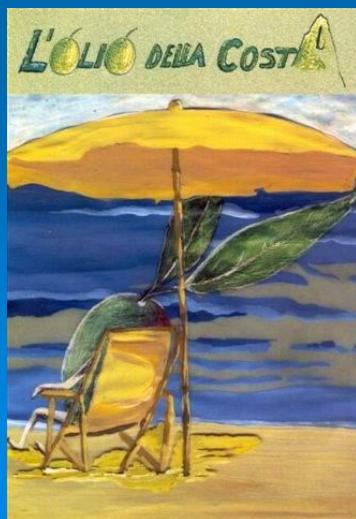
Fondamentale discriminante tra marchio individuale e marchio collettivo è dunque il fenomeno della **dissociazione fra titolarità del segno distintivo e suo uso**, nel senso che il soggetto che richiede ed ottiene la registrazione non coincide con l'utilizzatore del medesimo.

Tale dissociazione determina importanti ripercussioni in tema di tutela giudiziaria del marchio collettivo, nel senso che in caso di abuso del marchio da parte di terzi, il titolare è **legittimato all'azione di contraffazione del marchio, ma non all'azione di concorrenza sleale ex art. 2601 cod. civ.**

Esempi di marchi collettivi



Esempi di marchi collettivi legati al territorio toscano



La nozione giuridica di marchio collettivo: l'art. 11 CPI (D.Lgs. N. 30/05)

Art. 11.

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.
2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.
4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.
5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

La nozione giuridica di marchio collettivo: i titolari

L'art. 11 del CPI, in correlazione con l'art. 2570 c.c., definisce dunque il marchio collettivo quale marchio la cui registrazione viene richiesta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì: ***“da soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità' di determinati prodotti o servizi”***.

La nozione giuridica di marchio collettivo: gli utilizzatori

I soggetti anzidetti, che assumono la figura di titolari, normalmente – ma non necessariamente, come tra poco meglio vedremo, costituiti in **consorzio**, possono, prosegue la normativa riferita, “***ottenere la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti***”.



Evoluzione della normativa

L'**evoluzione storica della normativa** che ha condotto all'attuale nozione giuridica di marchio collettivo ci consente di mettere in evidenza alcune **modifiche legislative** particolarmente rilevanti:

- non si prevede più la necessaria titolarità del marchio collettivo da parte di *enti e associazioni riconosciute*, con una chiara **estensione dei soggetti titolari**, assumendo un ruolo preponderante la **funzione effettiva** svolta dall'ente.

Titolare può pertanto essere un'impresa, associazione riconosciuta o anche di fatto, sia esso un soggetto privato (ad es. imprese o consorzi d'impres) o pubblico (ad es. enti pubblici, Camere di Commercio, Regioni, Province, Comuni).

Ciò che assume un ruolo preponderante è, correlativamente, la funzione del titolare che deve essere **di effettiva protezione e garanzia di determinati prodotti o servizi**.

Segue: evoluzione della normativa

Altra importante modifica intervenuta nell'evoluzione della disciplina giuridica del marchio collettivo è consistita nel **venir meno del requisito della necessaria appartenenza dei soggetti utilizzatori del marchio collettivo rispetto all'ente titolare**, non prevedendosi più il presupposto della sussistenza tra titolare e concessionario del marchio collettivo di un vincolo associativo o di dipendenza.

La rinnovata funzione del marchio collettivo

I mutamenti storicamente intervenuti nella definizione giuridica di marchio collettivo conferma una **evoluzione** anche della relativa **funzione**.

Ciò sia dal lato del titolare che, al di là della relativa figura giuridica, è chiamato a proteggere e garantire determinati prodotti e servizi, sia dal lato degli utilizzatori che, a prescindere dalla relativa affiliazione o meno al titolare, possono vedersi concessa l'utilizzazione del marchio collettivo solo previa verifica di soddisfacimento delle norme del regolamento d'uso.

L'importanza della funzione del marchio collettivo

La funzione del marchio collettivo, evolutasi parallelamente alla normativa di riferimento, è di essenziale importanza e vale la pena sottolinearla: si è passati cioè dalla natura di marchio di impresa, che permetteva soltanto l'identificazione di prodotti o servizi come provenienti da certe imprese, a **strumento di garanzia e certificazione della qualità' e dell'origine del prodotto**, con una positiva valenza di tutela del consumatore.

Il Regolamento d'uso, controlli e sanzioni

La struttura e la funzione del marchio collettivo implicano la predisposizione di un **regolamento d'uso**, la cui rilevanza è **essenziale**.

Il regolamento d'uso, da depositare insieme alla domanda di marchio collettivo, contiene la disciplina dei:

- **soggetti abilitati ad usare il marchio;**
- **condizioni di appartenenza all'associazione;**
- **condizioni per utilizzare il marchio;**
- **controlli e sanzioni.**

Schema tipo Regolamento d'uso

1. Finalità e titolarità del Marchio

1. Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) tutela e promuove il (...), in quanto patrimonio della cultura, della tradizione etc....
2. A tal fine Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) provvede alla registrazione del **marchio collettivo** (“...”), d’ora in poi denominato “Marchio”, in conformità alla vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale.
3. Il Marchio deve intendersi anche come marchio di qualità e di garanzia.
4. (Riferimento a eventuale istituzione del Marchio con legge regionale/delibera etc.).

2. Denominazione e logo

1. Il Marchio è verbale e/o figurativo e consiste (*descrizione del marchio*), come di seguito raffigurato: (*inserire la figura o il logotipo*);
2. Il Marchio dovrà essere apposto nel rispetto delle specifiche (ad es. colori) indicate nel ... (rinvio al *Disciplinare o ad altro documento quale manuale d’uso*).

3. Zona di produzione (o dei servizi)

1. La zona di produzione dei prodotti (o di erogazione dei servizi) considerati nel presente Regolamento, è esclusivamente il territorio (...)

4. Concessione e requisiti per l’uso del Marchio

1. Il Consorzio/Comune/Regione di (...) concede in uso il Marchio alle imprese che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del presente regolamento.
2. L’uso del Marchio è concesso alle imprese che ne fanno domanda con le modalità e nel rispetto dei requisiti indicati al successivo art. 5.
3. *Al presente Regolamento è allegato, e normativamente ne fa parte, il Disciplinare che fornisce i fondamentali standard di qualità dei servizi per i quali è concesso l’uso del marchio collettivo di cui trattasi. (eventuale Comma da aggiungere se è previsto un Disciplinare o Linee Guida del prodotto o servizio).*

Segue: schema tipo Regolamento d'uso

5. Domanda di concessione in uso (e di iscrizione in un Elenco dei concessionari - eventuale)

1. Le imprese che intendono usare il Marchio devono presentare domanda di concessione in uso (e di iscrizione nell'apposito Elenco dei ... - eventuale) al seguente indirizzo (...):
2. La domanda di cui al primo comma deve contenere i seguenti dati ed elementi:
 - a. le generalità del soggetto richiedente la concessione d'uso del Marchio (denominazione, indirizzo, P. IVA);
 - b. il Numero di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - c. copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equipollente;
 - d. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento (e delle Linee Guida o Disciplinare se previsto ad esso allegati);
 - e. dichiarazione di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza e ambiente;
 - f. (eventuale) una o più schede di prodotto (o servizio) corredate dalla descrizione e documentazione grafica e/o fotografica ritraente i prodotti (o servizi) per i quali si vuole apporre il Marchio;
 - g. autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell'iscrizione nell'Elenco e delle necessità istituzionali e di promozione del Marchio;
3. Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) verifica che, (ai sensi delle Linee Guida o Disciplinare allegato al presente regolamento) il soggetto richiedente sia in possesso dei requisiti e in grado di rispettare le condizioni previste dal presente regolamento; svolge le attività istruttorie che ritiene opportune, anche mediante verifiche presso l'azienda del richiedente, e decide sulla domanda entro (...) giorni dalla sua presentazione.
4. Completata l'istruttoria Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) comunica al richiedente l'esito dell'esame della domanda che può comportare:
 - a. l'accoglimento e il conseguente inserimento del richiedente nell'Elenco dei concessionari e l'assegnazione del relativo Numero di Iscrizione;
 - b. il rigetto della domanda di iscrizione;
 - c. il rinvio ad un supplemento di istruttoria per l'acquisizione di dati ed elementi di valutazione mancanti o ulteriori.
5. Le imprese concessionarie (e iscritte nell'Elenco dei ...) ricevono l'apposito Certificato d'uso del Marchio e un modello di bollino sul quale è raffigurato il Marchio verbale e/o figurativo di cui all'art. 2.
6. Inserire eventuali modalità di uso o apposizione del marchio/logo: ad es. in locandine, carta intestata, cartellonistica, pubblicità, internet etc.
7. La concessione (o l'iscrizione nell'Elenco dei ...) dura (...) anni e può essere rinnovata per un ulteriore periodo di (...) anni su domanda del richiedente e sempre che ricorrano le condizioni e siano rispettati i requisiti per l'uso del Marchio.

Segue: schema tipo Regolamento d'uso

6. Controlli

1. Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) effettua, indagini e verifiche finalizzate ad accertare il corretto uso del marchio e il rispetto del presente regolamento, nonché la veridicità e la completezza delle dichiarazioni fornite dagli iscritti nell'Elenco.
2. Gli incaricati del Consorzio/ Comune/ Regione di (...) possono accedere in qualsiasi momento dell'orario di apertura senza obbligo di preavviso nelle sedi delle aziende utilizzatrici iscritte nell'Elenco.
3. Gli incaricati riferiscono l'esito dei controlli di cui sopra al Consorzio/ Comune/ Regione di (...) anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti indicati nel successivo art. 7.

7. Sanzioni

1. Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a. *diffida*: nel caso di atti di lieve entità, che rilevino buona fede da parte dell'utilizzatore e che non comportino maggiori gravi danni all'immagine del marchio stesso;
 - b. *censura*: nel caso di atti più gravi su cui non sia certa o comprovabile la buona fede, nei casi in cui sussista, a seguito del comportamento dei concessionari, un rischio di concreta compromissione della corretta immagine del marchio;
 - c. *revoca*: nel caso di gravissimi comportamenti contrari al Regolamento e/o all'immagine del Marchio, nonché nel caso che predurino comportamenti scorretti.
 - d. (*sanzioni amministrative pecuniarie*: solo se previste da un atto con forza di legge.)

8. Controversie

1. Il Consorzio/ Comune/ Regione di (...) nei limiti inderogabili di legge, è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti del concessionario nei seguenti casi:
 - a. per causa di nullità del Marchio;
 - b. per causa di invalidità o di inefficacia, totali o parziali, del Marchio;
 - c. per causa di violazione dei diritti di Marchio o di eventuali altri diritti di terzi connessi all'uso del marchio stesso.

c) Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente la Sezione Specializzata in Proprietà Industriale e Intellettuale del Tribunale di (...).

La verifica dell'Ufficio in ordine al regolamento d'uso

La previsione normativa del necessario deposito del regolamento d'uso, dei controlli e delle sanzioni, investe l'Ufficio al quale viene richiesta la registrazione di una verifica che non si limita al profilo soggettivo di **astratta compatibilità con la funzione di garanzia**, ma su un piano obiettivo, di **valutazione della effettività di tale funzione**, che deve rispecchiarsi nelle regole elaborate dal richiedente per l'utilizzazione del marchio, per il controllo del rispetto di tali regole da parte degli utilizzatori e per la sanzione delle eventuali infrazioni.

I controlli sulla effettività della funzione di garanzia

Anche successivamente alla registrazione del marchio la funzione di garanzia che è chiamato a svolgere il titolare è fondamentale: essa viene assicurata da un vero e proprio **regime sanzionatorio** che punisce con la **decadenza, l'inerzia del titolare** nel mettere in atto i controlli circa la corretta utilizzazione del segno da parte degli utilizzatori.

Marchio collettivo: cause di decadenza

Le cause di decadenza del marchio collettivo sono essenzialmente 3:

- 1) l'ipotesi appena menzionata, ovvero l'omissione da parte del titolare dei controlli previsti dal Regolamento d'uso;
- 2) utilizzo del marchio che induce in errore il pubblico sul "carattere o significato del marchio stesso";
- 3) modifiche del regolamento in contrasto con le disposizioni generali sui requisiti del Regolamento d'uso.

Il marchio collettivo geografico

A norma dell'art. 11 co. 4 CPI – ed in deroga alla regola generale di cui all'art. 13 co. 1 CPI – ***“un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica di prodotti o servizi”***.

In altre parole il nostro ordinamento consente la registrazione come marchio collettivo del cd. toponimo.

Il marchio collettivo geografico: limiti

Al fine di evitare che il titolare di un marchio collettivo costituito dal toponimo possa abusare della propria esclusiva provocando effetti distorsivi della concorrenza, il Legislatore ha adottato due cautele:

1) Si prevede che l'Ufficio possa rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione del marchio collettivo, quando: *“i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative della regione”*.

2) in secondo luogo il legislatore ha cura di precisare che *“l'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purchè quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale”*.

Marchio collettivo/denominazione di origine

MARCHIO COLLETTIVO	DENOMINAZIONE DI ORIGINE
Titolare: qualsiasi soggetto, persona fisica, giuridica, pubblica, privata, etc.	Titolare: associazioni di produttori e/o trasformatori
Ragioni della protezione: garanzia dell'origine, della natura o la qualità di prodotti / servizi e identificazione di uno specifico prodotto come proveniente da un determinato gruppo di produttori/imprenditori	Ragioni della protezione: il prodotto trae dall'origine geografica un particolare carattere, oggettivamente ravvisato nell'ambiente naturale ed umano di produzione
il nome è nuovo	Il nome è spesso già noto e affermato
Regolamento d'uso a natura privatistica	Disciplinare di produzione soggetto a specifiche disposizioni di legge ed approvato da provvedimento normativo
Struttura "chiusa"	Struttura associativa aperta
Volgarizzazione	Non possono diventare generiche

Marchio collettivo: vantaggi

I **vantaggi** della tutela offerta dalla registrazione di un marchio collettivo sono in sintesi i seguenti:

- per il titolare che richiede e poi concede ai terzi il corretto uso del marchio il vantaggio principale consiste nel potersi avvalere di uno **strumento efficace** per garantire la **qualità e la provenienza** dei beni prodotti all'interno del suo territorio (se si tratta ad es. di un ente territoriale) o da parte dei propri associati o consorziati;
- per le aziende concessionarie che lo utilizzano il vantaggio principale consiste nella possibilità di sfruttare la **riconoscibilità del marchio** da parte dei consumatori, inducendoli a **preferire** i prodotti o servizi che ne sono provvisti.

Marchio collettivo: vantaggi

Ciò che, in definitiva, rende il marchio collettivo uno istituto giuridico particolarmente appetibile è la sua applicabilità come:

- **Strumento di tutela:** come strumento importante ed anzi fondamentale per la lotta alla contraffazione;
- **Strumento di comunicazione:** come elemento in grado di rafforzare la comunicazione e la politica di marketing di un gruppo di produttori/imprenditori.



Grazie dell'attenzione

Aldo Fittante
E-mail fittante@fol.it