



IL NUOVO MARCHIO DI CERTIFICAZIONE EUROPEO PER IL MONITORAGGIO DELLE FILIERE PRODUTTIVE TESSILI

Aspetti giuridici del marchio di certificazione europeo

FAST - Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, 26 ottobre 2021

Avv. Dario Paschetta

Avv. Paolo Virano

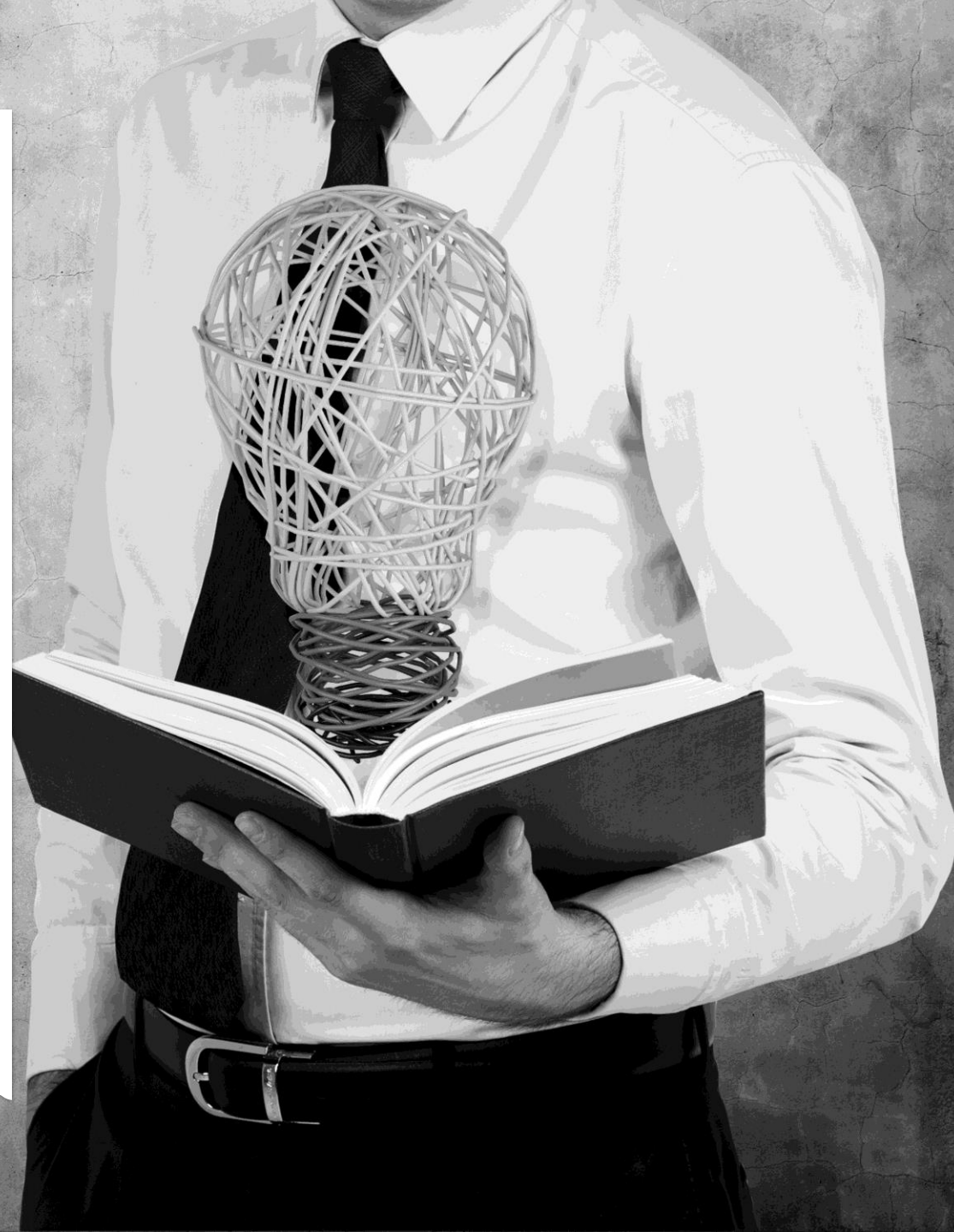
Avv. Mariagrazia Berardo

CHI SIAMO

Fondato dal Prof. Aldo Frignani, lo **Studio Frignani Virano e Associati** vanta oltre quarant'anni di esperienza nel fornire assistenza legale a primarie associazioni nazionali d'impresa nella programmazione e realizzazione di numerosi progetti, in particolare quelli che coinvolgono **diritti di proprietà industriale**.

Lo Studio supporta i propri clienti nell'intero ciclo aziendale con un'offerta completa che spazia dalla contrattualistica, alla **gestione di operazioni societarie** (incluse quelle straordinarie), alla **valorizzazione e tutela della proprietà industriale ed intellettuale**, senza dimenticare la gestione del relativo contenzioso.

Partendo da un'analisi delle specifiche esigenze e obiettivi del cliente, i professionisti dello Studio sono in grado di offrire **soluzioni personalizzate ed innovative**, efficienti anche sotto il profilo dei costi



IL TEAM



Avvocato dal 2000 e **professore a contratto** di **Diritto Commerciale** all'Università di Torino (SAA). Docente al Master in Open Innovation and Intellectual Property, Università di Torino (SAA) – LUISS Business School. Membro dell'Associazione Internazionale Diritto delle Assicurazioni (AIDA) e dell'Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana (AIGLI).
Email: paolo.virano@studiofrignani.com



Avvocato dal 2013. Nel novembre del 2004 la Camera di Commercio di Torino gli ha conferito il primo premio per la **miglior tesi sulla proprietà intellettuale**. Ha ottenuto il *Master of Laws (LL.M. 2006)* presso la *London School of Economics* in diritto della concorrenza nell'UE e nel 2015 ha lavorato come *legal advisor* presso l'Autorità *antitrust* inglese (*Competition & Markets Authority - CMA*). Vice president della LES- Italia (*Licensing Executives Society*).
Email: dario.paschetta@studiofrignani.com



Avvocato dal 2018. Ha frequentato nel 2018 il Master in «*Diritto e fiscalità nel mercato dell'arte*» organizzato da Il Sole 24 ore Business School. Pubblica sulla rivista TELEX ANIE e su riviste di settore in **materia di concorrenza e proprietà intellettuale**.
Email: mariagrazia.berardo@studiofrignani.com

SOMMARIO



**MARCHI DI CERTIFICAZIONE:
NOZIONI GENERALI**



***MARCHI DI CERTIFICAZIONE
EUROPEA E SETTORE TESSILE: IL
MARCHIO ETICH-ET***



POLICIES CONTRATTUALI



***MARCHI DI CERTIFICAZIONE:
QUALI VANTAGGI?***



I MARCHI DI CERTIFICAZIONE



MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E MARCHIO COLLETTIVO: ALCUNE DISTINZIONI GENERALI

MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

Indica che talune caratteristiche di prodotti o servizi, su cui il marchio viene apposto, sono certificate nel senso che tali prodotti e/o servizi sono **conformi** ad uno o più determinati **standards** fissati dal titolare del marchio di certificazione (**funzione di garanzia e «porta aperta»** - BELSON, *certification marks*, OUP, 2002, p. 1). À



MARCHIO COLLETTIVO

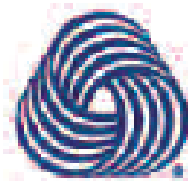
Marchio registrato da un organizzazione (solitamente un associazione) ed utilizzato dai suoi membri per **distinguere** i beni e/o servizi dei soggetti appartenenti a tale organizzazione da quelli che non lo sono e, in molti casi, che tali prodotti e/o servizi abbiano determinate caratteristiche fissate dall'organizzazione (**«porta chiusa»**)



Cass. 29/08/1995, n. 9073, in *GADI*, 1995, p. 202 e Trib. Roma, 21/03/1994, 1994, p. 699

Pura Lana Vergine

Si tratta di un marchio riconosciuto in 117 paesi che garantisce l'utilizzazione esclusiva (pura) di fibre di lana nuova proveniente solo dalla tosatura (vergine) e non recuperata da altri processi industriali o cardata. È prevista una tolleranza a livello di impurità di altre fibre solo dello **0.3%** e fibre a scopo decorativo non superiori al **7%**.



Pura Lana Vergine
WOOLMARK



Misto Lana Vergine
WOOLBLENDMARK

È un marchio introdotto nel 1971 e viene applicato a manufatti "Misti ricchi di lana vergine". Il contenuto di lana vergine non deve essere inferiore al 60% e deve essere miscelato esclusivamente con altra fibra naturale, artificiale o sintetica.

Normalmente vengono applicati ai prodotti di pellame e sono disciplinati dalla legge n. 1112 del 1966 la quale dispone che i nomi "cuoio", "pelle", "pelliccia" e simili vadano apposti esclusivamente su prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie animali sottoposte a trattamenti di concia. La risoluzione di Buenos Aires e la direttiva 94/11 CE del 23/03/94 affermano che "se la pelle conciata viene disintegrata meccanicamente e/o chimicamente in particelle fibrose, piccoli pezzi o polveri e successivamente, con o senza la combinazione di un agente legante, viene trasformata in lastre o in altre forme, queste lastre o forme non sono cuoio".

**Marchio
"vero cuoio"
e "vera pelle"**



ESEMPI MARCHI DI CERTIFICAZIONE O DI QUALITÀ

SITUAZIONE EUROPEA ANTE RIFORMA 2015

MODELLO BRITANNICO	MODELLO EUROPEO CONTINENTALE	COMUNITÀ EUROPEA
MARCHI DI CERTIFICAZIONE (funzione di garanzia)  MARCHI COLLETTIVI (appartenenza ad un'associazione)	MARCHIO DI CERTIFICAZIONE COME SOTTOCATEGORIA MARCHIO COLLETTIVO (es. Francia)  MARCHIO DI ORIGINE E QUALITÀ (es. italia)	SOLO MARCHI COLLETTIVI (art. 66 ss.) <u>MA</u> REGISTRABILI NON SOLO DA ASSOCIAZIONE MA ANCHE DA PERSONE DIRITTO PUBBLICO all'epoca maggioranza casi in cui esisteva un marchio di certificazione (art. 66.1)

CORTE DI GIUSTIZIA UE E IL CASO «FIORE DI COTONE» (C-689/15)

- **Sentenza 8 giugno 2017**
- Marchio UE: individuale «fiore di cotone» registrato da associazione commercianti di cotone tedeschi di Brema



- Cartellino usato dal terzo:



- **Quesito:** uso da parte dei 3 autorizzati del marchio individuale con finalità di garanzia di qualità è «uso effettivo» utile per **evitare decadenza**?

Sentenza Corte

X No se marchio individuale a meno che **garantisca** anche che i prodotti provengono da un'unica impresa o associazione, sotto il **controllo della quale tali prodotti sono fabbricati** e alla quale può essere attribuita **la responsabilità della loro qualità**

✓ Sì se marchio di certificazione.

I MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE

- **CHE COSA SONO I MARCHI DI CERTIFICAZIONE EUROPEI?** Sono marchi idonei a distinguere i prodotti / servizi o classi dei medesimi certificati dal loro titolare attestandone la loro conformità a determinati standard stabiliti dal titolari relativi a caratteristiche quali (art. 83, par. 1 RMUE):
 - ✓ materiale
 - ✓ procedimento di fabbricazione prodotti e/o relativa filiera
 - ✓ prestazione del servizio
 - ✓ qualità
 - ✓ precisione
 - X NO provenienza geografica
- **FUNZIONE DISTINTIVA SPECIFICA** → garanzia conformità prodotti / servizi sui cui è apposto il marchio a determinate caratteristiche specifiche stabilite dal titolare:
 - (i) in seguito ad un controllo istituito dal titolare stesso;
 - (ii) **indipendentemente** dall'identità del soggetto che effettivamente realizza i prodotti / presta i servizi certificati ed utilizza il marchio di certificazione.

I MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE



- **CHI PUÒ REGISTRARLI (NEW)?** Qualsiasi persona fisica o giuridica, ivi compresi «*istituzioni, autorità e organismi di diritto pubblico*» a condizione che il soggetto che intende registrare il marchio «*non svolga un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato*» (art. 83, par. 2 RMUE).
- **COME SI REGISTRANO?** Deposito domanda + **regolamento d'uso** (dopo 2 mesi), ove vanno specificati una serie di elementi necessari per la verifica dei requisiti di certificazione e per l'operatività del processo di certificazione (art. 17 Regolamento attuativo)
- **CHI PUÒ AGIRE PER TUTELARLI (AZIONE CONTRAFFAZIONE)?** **SOLO** il titolare o da persone da quest'ultimo esplicitamente autorizzate a tale scopo. Il titolare può chiedere il **risarcimento per conto delle persone abilitate** a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno (art. 90 RMUE)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE – DECADENZA

MOTIVI GENERALI (ART. 58 RMUE)

- Non uso quinquennale
- Volgarizzazione
- Decettività

MOTIVI SPECIFICI (ART. 91 RMUE)

- il titolare **incomincia a produrre/fornire** prodotti o servizi del tipo certificato
- **mancata adozione** da parte del titolare di **misure ragionevoli** per prevenire **utilizzo del marchio incompatibile** con condizioni del regolamento d'uso
- **utilizzo del marchio** da parte del titolare in modo da **indurre in errore il pubblico** (es usato in modo che non sembra più marchio di certificazione)
- **modifica del regolamento d'uso integrante un impedimento alla registrazione**

MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE E DISCIPLINA GENERALE

«Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE» (art. 83 RMUE) **MA con flessibilità** → le regole generali vanno **adattate** alla particolare «*curvatura funzionale*» del marchio di certificazione.

➤ **Trasferimento** (art. 89 RMUE) → **SOLO** ad altri soggetti che non svolgono attività di fornitura prodotti / servizi oggetto della certificazione.

➤ **Estensione tutela anche ai prodotti affini?**

X NO per i marchi collettivi (Cass. 19.3.1991, caso *Consorzio Prosciutto di Parma c. Parmacotto*).

☐ Marchio di certificazione come occasione per riconsiderare la posizione?

☐ Opportuno utilizzare concetti «*beni dello stesso tipo*»

MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE E DISCIPLINA GENERALE

«Salvo disposizione contraria della presente sezione, i titoli da I a VII e da IX a XIV si applicano ai marchi di certificazione UE» (art. 83 RMUE) **MA con flessibilità** → le regole generali vanno **adattate alla particolare «curvatura funzionale»** del marchio di certificazione.

➤ **Tutela ampia marchio di certificazione rinomato?**

V SÌ T. Parma, 22.1.2001, caso «*prosciuttodiparma.it*»

X NO T. Bolzano, 30.8.2003, caso «*südtirol.com*».

➤ **Impedimenti assoluti alla registrazione ex art. 7 RMUE** → da valutare considerando **specificazione funzione garanzia** del marchio di certificazione ≠ marchio individuale (funzione distintiva). Ad es.:

- «*carattere descrittivo*» (art. 7 lett. c) RMUE) e «*uso comune*» (art. 7 lett. d) RMUE) → è possibile una **maggior vicinanza ad un segno descrittivo** in quanto **l'inclusione nel segno della qualità / caratteristica verificata** rientra nel «*cuore*» della funzione del marchio di certificazione
- «*secondary meaning*» (art. 7.3 RMUE) → **SÌ** anche per i marchi di certificazione (ma va prodotta documentazione adeguata)

MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE - IMPEDIMENTI **SPECIFICI** ALLA REGISTRAZIONE

- X **INGANNEVOLEZZA** → rischio di indurre in errore il pubblico sul carattere / significato del marchio,
- X **PROVENIENZA GEOGRAFICA**
- X **ORDINE PUBBLICO** → da valutare con riferimento sia al segno sia al regolamento d'uso (2 verifiche separate e specifiche).



I MARCHI DI CERTIFICAZIONE NEL SETTORE TESSILE: IL MARCHIO ETHICH-ET

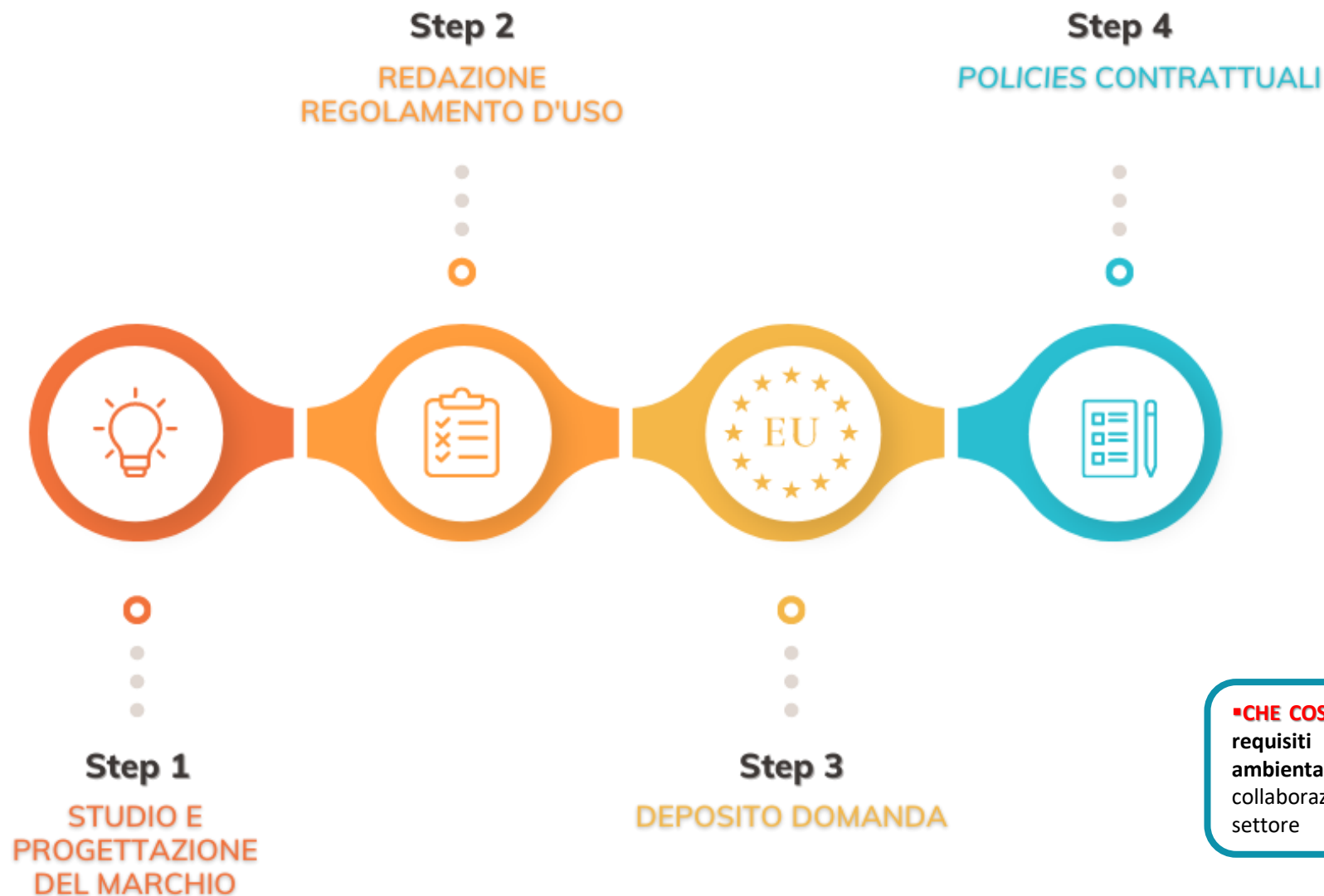


MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE E SETTORE TESSILE

■ COSA PUÒ ESSERE CERTIFICATO NEL SETTORE TESSILE?

- ☐ il **materiale** di cui sono composti determinati prodotti o classi di prodotto (es. «*puro cashmere*» o assenza determinati allergeni)
- ☐ il **procedimento di fabbricazione** dei prodotti (es. filiera produttiva che risponde a determinati criteri ambientali o non impiego di determinate sostanze tossiche nei processi di lavorazione)
- ☐ la **qualità**
- ☐ la **precisione**
- ☐ **altre caratteristiche** (es. non sfruttamento lavoro minorile)

IL MARCHIO ETICH-ET - ROAD MAP OPERATIVA



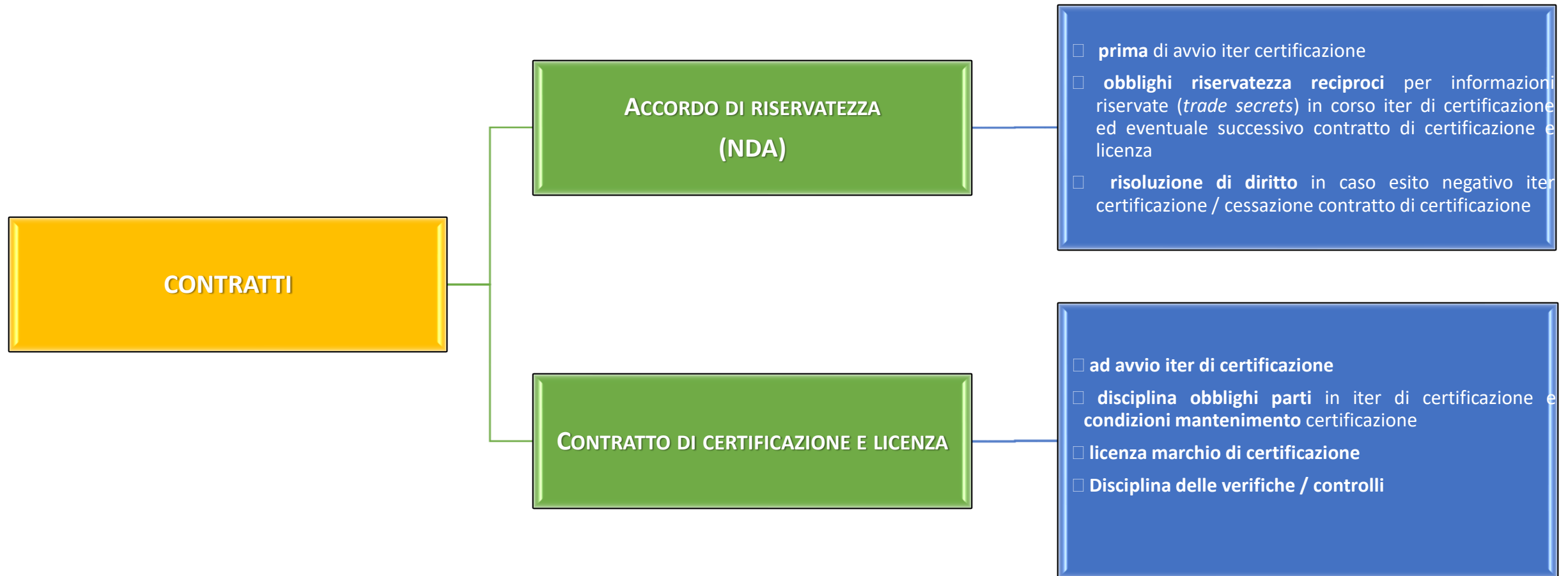
PRODOTTI / SERVIZI CERTIFICATI: Articoli Tessili (semilavorati e finiti) ed i Servizi (inclusi i Processi Produttivi) appartenenti alle categorie individuate all'art. 5 del Regolamento.



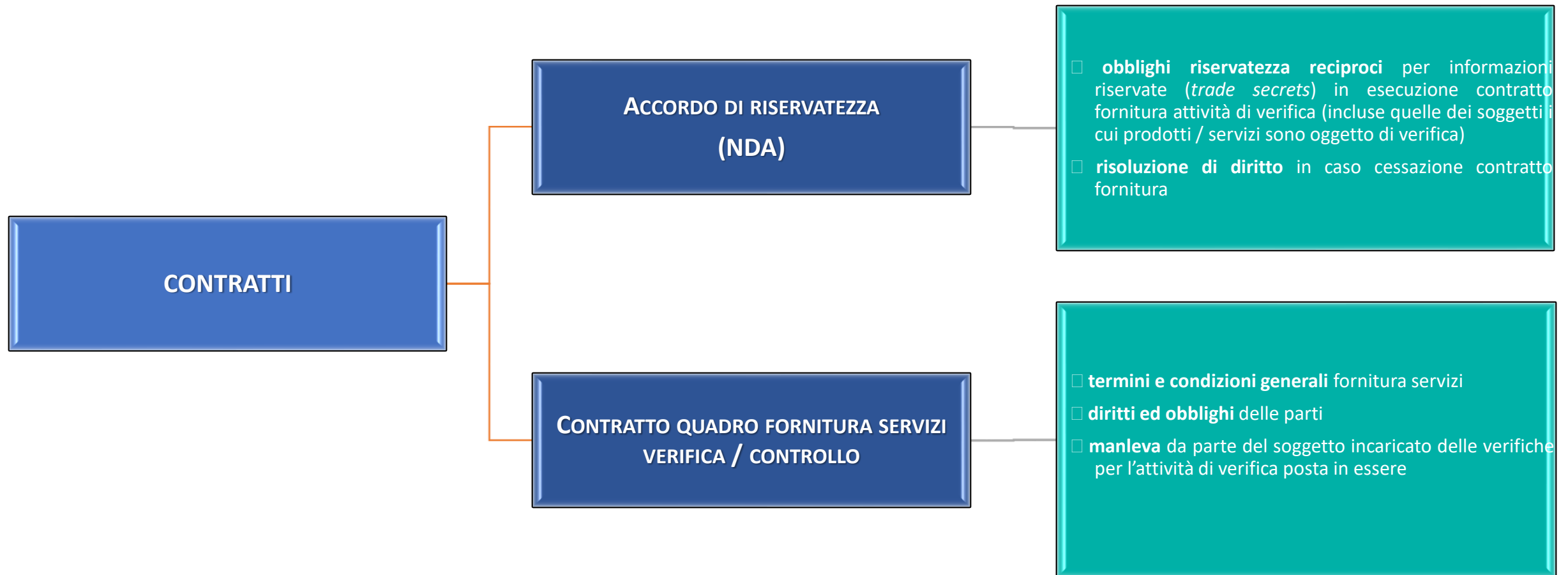
■ CHE COSA CERTIFICA? la **conformità** dei Prodotti e/o Servizi ai requisiti di **sicurezza chimica e sostenibilità ecologica ed ambientale** previsti nelle **Linee Guida** elaborate dalla stessa TS in collaborazione con i principali *stakeholders* pubblici e privati del settore

POLICIES CONTRATTUALI

RAPPORTI TRA TITOLARE - SOGGETTI UTILIZZATORI



RAPPORTI TRA TITOLARE - SOGGETTI INCARICATI DI CONTROLLI / VERIFICHE



MARCHI DI CERTIFICAZIONE UE: QUALI VANTAGGI?



PUNTI DI FORZA

TITOLO UNICO

Titolo **valido su tutto territorio UE** (anche in Stati membri che non hanno il marchio di certificazione)

LIBERTÀ CONTENUTO MARCHIO

Possibilità di distinguere prodotti / servizi **non solo in relazione alla loro qualità**, ma anche al procedimento di fabbricazione e, in generale, ad «*altre caratteristiche*»

FLESSIBILITÀ CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Le regole d'uso, le modalità di accertamento, l'individuazione dei soggetti addetti alle verifiche, le sanzioni e così via dipendono da **decisione autonoma del registrante** (**NO** da disposizioni normative)

VALORIZZAZIONE

Ulteriore **strumento di valorizzazione per gli investimenti** in innovazione

PUNTI DI FORZA

GARANZIA

Aumento livello di **garanzia** per i consumatori ed **affidamento**

COSCIENZA SOCIALE

Aumento «**coscienza sociale**» dei **consumatori** anche negli atti di acquisto
(no sfruttamento lavoro minorile)

TRACCIABILITÀ

Tracciabilità della **filiera** dei fornitori e **qualità dei prodotti**
(settore tessile e agroalimentare in generale).

QUALITÀ RICONOSCIBILE

Riconoscimento **qualità più immediato** in caso di **acquisti online**

Domande?

Grazie per la cortese attenzione!

Avv. Paolo Virano

paolo.virano@studiofrignani.com

Avv. Dario Paschetta

dario.paschetta@studiofrignani.com

Avv. Mariagrazia Berardo

mariagrazia.berardo@studiofrignani.com