



CONFINDUSTRIA

Osservazioni
schema di Decreto
Legislativo recante
attuazione e
adeguamento Pacchetto
Marchi

Gennaio 2019

Position Paper

Premessa

Gli *asset* immateriali sono un *driver* importante di crescita della produttività nelle economie avanzate. In Italia, in linea con gli altri paesi europei, le imprese ad alta densità di diritti di proprietà intellettuale, ossia industrie che fanno uso di diritti di proprietà industriale a un livello superiore alla media, contribuiscono per il 44,1% alla formazione del PIL e per il 30,1% all'occupazione.

Le imprese italiane ad alta intensità dei marchi contribuiscono per ben il 38% del PIL nazionale e per il 23% della occupazione (con *performance* ben al di sopra della media UE: 36% sul PIL UE e 21% dell'occupazione UE)¹.

Gli *intangibles*, e in particolare per l'Italia i marchi, costituiscono dunque il reale valore economico di un'impresa e, al contempo, il principale fattore di competitività di un paese a livello globale

Per questo motivo Confindustria esprime un generale apprezzamento in merito allo schema di decreto legislativo volto a dare attuazione al così detto Pacchetto Marchi, composto sia dalla Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, sia dal Regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il Regolamento esistente (CE) n. 207/2009.

Infatti, il Pacchetto Marchi ha rappresentato un passo importante per una maggiore armonizzazione della normativa a tutela dei marchi d'impresa nel mercato interno, indispensabile per consentire alle imprese europee di rafforzare la propria competitività in un contesto di mercato sempre più globale e fluido.

Sebbene l'Italia, con il Decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della Proprietà industriale – CPI) si sia dotata di una disciplina all'avanguardia per la tutela dei marchi, tuttavia l'adeguamento della nostra normativa a quella europea rappresenta l'occasione per introdurre delle modifiche utili a rendere più efficace, certo e moderno il sistema di tutela del marchio d'impresa nel nostro paese, assicurando anche una corretta valorizzazione economica di questo importante bene immateriale.

Di seguito si riportano alcuni commenti di dettaglio alle singole disposizioni dello schema di provvedimento in esame, seguendo l'ordine dell'articolato.

1. Marchio collettivo (articolo 3 che modifica l'articolo 11 CPI)

Una novità introdotta dallo schema di provvedimento in esame riguarda la sfera dei soggetti giuridici legittimati a richiedere la registrazione di un marchio collettivo, con l'esclusione delle società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del Codice civile, ovvero Società per Azioni (capo V), Società in Accomandita per Azioni (capo VI) e Società a Responsabilità Limitata (Capo VII).

Tale impostazione sarebbe pregiudizievole per le Organizzazioni di Produttori, atteso che le stesse, a norma dell'articolo 152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 possono assumere anche la forma giuridica di una società di capitali tra quelle sopra elencate e

¹ Fonte: [Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union, EUIPO, EPO, ottobre 2016](#) (dati riferiti al 2013)

ciò precluderebbe a quelle che hanno scelto di assumere tale veste giuridica di registrare un marchio collettivo.

Di fatto, se si tiene conto della natura giuridica delle persone giuridiche di diritto pubblico e delle associazioni di categoria, l'ambito dei soggetti che potranno richiedere la registrazione di un marchio collettivo sarà decisamente limitato, con un disallineamento con gli istituti giuridici che governano il nostro ordinamento.

Si deve rilevare che l'articolo 74 delle [Linee Guida dell'EU IPO sulla riforma del marchio dell'Unione Europea](#), stabilisce che possono richiedere la registrazione di un marchio collettivo *“le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, 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”*. Con tale dicitura sembra che a livello europeo non vi sia la volontà di escludere tutte le società lucrative e

circoscrivere la portata della norma sui marchi collettivi alle sole associazioni disciplinate dal Libro I, Capo II del Codice Civile Italiano.

Sarebbe pertanto utile compiere una valutazione di impatto, per verificare gli effetti che tale modifica, volta a restringere oltremodo la natura giuridica dei soggetti legittimati a registrare un marchio collettivo, possa determinare nel mercato di riferimento.

2. Marchio di certificazione (articolo 4 che modifica l'articolo 11 CPI)

L'introduzione dei marchi di certificazione nel nostro ordinamento rappresenta un'importante novità in linea con le prescrizioni della nuova Direttiva Marchi.

Tuttavia, come meglio spiegato nel paragrafo successivo, sarebbe auspicabile un coordinamento dei marchi di certificazione geografica per evitare un potenziale contrasto con il regime di protezione delle indicazioni geografiche.

3. IGP e DOP e marchi di certificazione (articolo 6 che modifica l'articolo 14 CPI)

Si esprime un generale apprezzamento per le norme volte rafforzare la protezione delle indicazioni geografiche (IGP) e le denominazioni di origine (DOP), disciplinando il potenziale conflitto con i marchi d'impresa.

In particolare, l'articolo 6 dello schema di D.Lgs., modificando l'articolo 14 del CPI stabilisce l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi in caso di conflitto con le IGP e DOP, menzioni tradizionali per i vini (MTV) e specialità tradizionali garantite (STG). Tale disposizione, recepisce l'articolo 4 lett. i) della nuova Direttiva marchi, già peraltro prevista nell'articolo 14 del Regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. È opportuno ricordare che la relazione tra marchi commerciali e IGP e DOP è disciplinata anche dall'articolo 102 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e dall'articolo 23 del Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. L'adeguamento dell'ordinamento interno alle suddette disposizioni

comunitarie in materia di IGP e DOP, seppur non rivoluzionario, è comunque un passaggio ulteriore volto a rafforzare la tutela dei prodotti di qualità certificata.

Inoltre, la tutela delle IGP e DOP sarà semplificata attraverso la possibilità per i loro titolari di presentare opposizione di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi contro una domanda di marchio successiva lesiva del loro diritto di privativa industriale (vedi il successivo paragrafo 6).

Tuttavia desta preoccupazione quanto previsto nella Legge n. 163/2017 avente ad oggetto la delega al Governo per il recepimento delle Direttive UE (legge di delegazione UE 2016-2017), con particolare riferimento all'art. 3, comma 3, lettera *f*) punti 1 e 2, in cui si prevede rispettivamente l'assimilazione dei segni atti a designare la provenienza geografica dei prodotti con i marchi di certificazione e garanzia e si attribuisce la possibilità di registrare questi ultimi solo ai soggetti certificatori².

In generale e in molti comparti alimentari, le DOP e IGP sono configurate come marchi collettivi, disciplinati dall'articolo 2570 del codice civile e dall'articolo 11 del CPI, con la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti e servizi. I marchi geografici collettivi sono registrati e quindi nella titolarità dei Consorzi, qualificabili come l'insieme dei soggetti, vincolati da un contratto di Consorzio (ex art. 2602 del codice civile) riconosciuti dal MIPAAF. Il Consorzio definisce il Regolamento relativo all'uso del marchio collettivo, in cui sono definite anche le disposizioni per i controlli e le eventuali sanzioni. In particolare l'articolo 14 della Legge n. 526/1999 stabilisce che i Consorzi di tutela, riconosciuti MIPAAF, hanno funzioni di tutela, promozione valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale delle IGP.

Il Consorzio, titolare del marchio geografico collettivo, è dunque un soggetto giuridicamente distinto e con funzioni non sovrapponibili rispetto dall'organo preposto al Controllo; quest'ultimo, indicato dal Consorzio, è autorizzato dal MIPAAF, il quale svolge un'attività di vigilanza sugli organismi di controllo insieme alle regioni e province autonome.

Questa impostazione ha permesso fino ad oggi di garantire al Consorzio un pieno controllo sull'uso che viene fatto del marchio anche al di fuori del prodotto, consentendone usi promozionali in linea con le finalità istituzionali previste dalla normativa nazionale sui Consorzi di tutela.

È importante mantenere tale ripartizione di competenze che, invece, potrebbe essere messa in discussione dalla assimilazione delle IGP e DOP ai marchi di certificazione, con l'attribuzione della facoltà di registrare tali marchi solo ai soggetti certificatori. Tale disposizione potrebbe rischiare di configurare uno scenario in cui i marchi collettivi (IGP e DOP) debbano necessariamente essere detenuti dagli organismi di controllo, gli stessi che provvedono a rilasciare la certificazione DOP e IGP. Questa eventualità è da

² Si riporta il contenuto della legge 163/2017, art. 3, comma 3, lett. f) 1.e 2:

"(...) f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:

- 1. prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;*
- 2. prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; (...)"*

sconggiurare perché implicherebbe una serie di difficoltà gestionali, nonché un passaggio concettuale e concreto non opportuno nella gestione del marchio stesso dai produttori consorziati ai soggetti certificatori, che oggi svolgono funzioni con logiche e finalità potenzialmente molto differenti.

Inoltre, si ritiene che l'introduzione dell'art. 14, comma 1, lett. *c-bis*, sia in linea con l'impianto complessivo della normativa europea che preclude la registrazione di marchi collidenti a vario titolo con le IGP e DOP.

4. Mercì in transito e uso non distintivo del marchio (articolo 9 che modifica l'articolo 20 CPI)

Con riferimento al tema relativo all'*enforcement* dei prodotti contraddistinti da marchi registrati, è particolarmente apprezzabile la modifica introdotta con l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo che, con il nuovo comma 2 *bis* all'art. 20 del CPI, riconosce al titolare del marchio registrato **il potere di vietare ai terzi l'introduzione di prodotti non immessi in libera pratica e provenienti da paesi terzi**, che rechino, senza autorizzazione, un marchio identico al marchio registrato per i medesimi prodotti o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali.

È questo un elemento importante che, riprendendo quando già stabilito nel Regolamento sul Marchio della Unione Europea (articolo 9, comma 4, Regolamento 2017/1001) inserisce nell'ordinamento italiano un importante strumento di contrasto alla contraffazione delle merci in transito nel nostro paese.

Inoltre, il medesimo articolo dello schema del provvedimento recepisce un aspetto fondamentale previsto dall'articolo 10.6 della Direttiva 2015/2436 che stabilisce che il titolare del marchio possa vietare ai terzi di utilizzare un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno **anche ai fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi**, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

Si tratta di una misura importante che apre la strada a diversi ambiti di tutela, soprattutto nel mondo digitale dove spesso il marchio d'impresa viene utilizzato come tag e/o chiave di ricerca (svincolato da prodotti) al solo fine di sviare il traffico di utenti interessati al marchio stesso.

5. Ripartizione dell'onere della prova (articolo 13 che modifica l'articolo 121 CPI) -

È importante porre l'attenzione sull'articolo 13 del testo in esame, che nella formulazione attuale presenta una rilevante criticità in merito all'articolo 121 del CPI "*Ripartizione dell'onere della prova*".

Come è noto, attualmente l'articolo 121 del CPI prevede che in ogni caso, e quindi anche in caso di decadenza per non uso, l'onere di dimostrare l'invalidità del marchio altrui incomba su chi impugna il marchio; nella medesima norma si precisa che la prova (negativa) del non uso può essere data con qualunque mezzo, comprese le presunzioni semplici.

Questa regola appare irrazionale sotto due profili: in primo luogo perché impone l'onere di una prova negativa estremamente onerosa, soprattutto per le PMI che sono costrette a commissionare costose analisi di mercato per fornire almeno un indizio del non uso; in secondo luogo perché contraria alla disciplina comunitaria, molto più razionale, che impone a chi intenda far valere un marchio registrato da più di cinque anni, l'onere di fornire le prove d'uso che ha sicuramente facilità a procurarsi.

L'attuazione della Direttiva è quindi l'occasione per eliminare il contrasto della norma interna con quella comunitaria.

Nel dettaglio, l'articolo 13 dello schema di decreto legislativo nella sua formulazione attuale contiene una contraddizione che, nel caso in cui non fosse corretta, determinerebbe una incertezza per gli operatori del settore.

Infatti da un lato, in linea con la normativa UE, precisa che la decadenza per non uso fa eccezione alla regola generale per cui l'onere di dimostrare l'invalidità del marchio altrui incombe su chi impugna il marchio e aggiunge la regola per cui *"in ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24"*, rendendo evidente che l'uso del marchio deve essere provato dal titolare. Dall'altro lato, invece, l'articolo in questione mantiene la vecchia disposizione secondo cui la prova del non uso può essere data con qualunque mezzo, comprese le presunzioni semplici: il che non ha senso se non in quanto l'onere della prova del non uso grava ancora su chi impugna il marchio.

Tale formulazione rischia di creare confusione sul soggetto su cui grava l'onere della prova per non uso del marchio, che, in linea con quanto previsto nel diritto della Unione europea, deve essere il titolare del marchio, che quindi avrà l'onere di provare l'uso del marchio per opporsi all'eccezione di decadenza per non uso.

Sulla base di quanto espresso si suggerisce il seguente emendamento allo schema di decreto legislativo in esame:

"Articolo 13" (Modifiche all'articolo 121 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30)

1. All'articolo 121 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "L'onere" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere"

*b) al comma 1, le parole "La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici." è aggiunto il seguente periodo **sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisce la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24."***

6. Azione amministrativa di nullità e decadenza (articolo 14 che modifica l'articolo 122 CPI e articolo 29 che inserisce la Sezione II bis nel CPI)

Un elemento particolarmente apprezzabile della riforma è riferibile all'attuazione dell'articolo 45 della nuova Direttiva Marchi che attribuisce agli Stati membri il compito di

prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa, in alternativa al ricorso giudiziale.

In ottemperanza al dettato comunitario, lo schema di decreto legislativo introduce nel CPI la nuova Sezione II bis "*Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati*", con i nuovi articoli 184 *bis* e seguenti, in cui viene disciplinata nel dettaglio la procedura di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Si tratta di una misura, peraltro già disponibile per i marchi della UE presso l'EUIPO, che ha l'obiettivo di semplificare e accelerare la risoluzione dei contenziosi relativi alla decadenza e nullità di un marchio, indispensabile per consentire ai titolari dei diritti, soprattutto PMI, di accedere a una tutela in tempi brevi, con oneri contenuti e procedure semplificate, favorendo al contempo una maggiore certezza del diritto.

Nonostante la Direttiva Marchi lasci agli Stati membri un tempo ampio (gennaio 2023) per l'adozione delle misure organizzative necessarie a implementare tale novità, tuttavia sarà opportuno iniziare a lavorare subito affinché tale procedura amministrativa sia correttamente impostata, dotando gli uffici competenti delle necessarie risorse economiche e professionali che devono essere altamente qualificate, al fine di assicurare celerità, certezza e qualità delle decisioni.