



CONFINDUSTRIA

# Valutazioni delle proposte volte a tutelare i “marchi storici”

Marzo 2019

In seguito alla decisione della società turca Sanset Food - che ha acquistato nel 2016 la storica azienda italiana Pernigotti SpA - di cessare la conduzione in proprio delle attività produttive presso il sito di Novi Ligure, il Governo ha espresso la volontà di presentare una proposta di legge per legare i marchi "storici" al territorio italiano.

Al riguardo, stanno circolando diverse Proposte di legge, tra le quali quella recante *"Disposizioni concernenti la tutela dei marchi storici nazionali di alto valore territoriale"* (AC 1631) che dispongono la decadenza dei marchi registrati prima del 1969, iscritti in un apposito registro del MISE, per cessazione dell'attività produttiva principale nel Comune in cui il marchio risultava iscritto alla data di registrazione.

Nel dettaglio, la PDL citata prevede l'istituzione presso il MISE di un Comitato per il controllo dei marchi storici di alto valore territoriale, con il compito di vigilare sui livelli produttivi degli stabilimenti principali delle imprese titolari dei marchi storici.

Le imprese titolari di marchi storici potranno aprire nuovi stabilimenti purché da ciò non derivi una riduzione della produzione nello stabilimento principale; quest'ultimo è quello situato nel comune alla data di registrazione del marchio. Il marchio storico sarà soggetto a decadenza nel caso in cui lo stabilimento principale venga chiuso ovvero si registri una riduzione della produzione causata dall'apertura di nuovi stabilimenti produttivi. Il diritto di utilizzo del marchio decaduto, potrà essere riassegnato a terzi che garantiscano la tutela del sito produttivo e dei livelli occupazionali.

In via di principio, è preoccupante l'introduzione di un anacronistico controllo del Governo sull'attività di impresa che appare di dubbia legittimità costituzionale, anche perché eccessivamente discrezionale. Infatti la riduzione della produzione nello stabilimento principale, in seguito all'apertura dei altri siti produttivi, non può essere oggetto di una valutazione aprioristica e avulsa da altri elementi costitutivi la strategia di impresa. Questa è un disegno articolato che, oggi più che mai, deve considerare le complesse dinamiche del mercato globale, che sono sempre più veloci e fluide. Di conseguenza un'impresa che vuole rimanere competitiva deve essere in grado di adattarsi velocemente alle richieste del mercato, anche decidendo di razionalizzare o modificare la linea produttiva nel sito "storico". Inoltre, il raggiungimento degli obiettivi di crescita fissati da un nuovo piano industriale deve essere valutato nel medio-lungo periodo, al termine del quale il vantaggio economico non è solo dell'impresa ma anche del paese che può vantare eccellenze produttive in grado di competere sul piano internazionale. .

Al di là di tale considerazione, la PDL solleva numerose perplessità sia di carattere giuridico sia di impatto sulla competitività delle imprese.

Sul piano giuridico, occorre considerare che nella disciplina attuale, contenuta nel decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della Proprietà Intellettuale- di seguito: CPI), la decadenza del marchio registrato è prevista nei seguenti casi:

- per non uso entro i 5 anni dalla registrazione o nei 5 anni consecutivi (art. 21, co. 1, CPI);
- per volgarizzazione, vale a dire se il marchio sia diventato nel commercio, per l'attività o inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perso la capacità distintiva (art. 13, comma 4, CPI);
- per decettività: i) se sia divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, circa la natura, qualità, provenienza del prodotto o servizio, a causa del modo e del contesto in cui viene

utilizzato dal titolare o con il suo consenso; ii) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; iii) per omissione, da parte del titolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

La proposta di legge citata introduce, quindi, una nuova causa di decadenza dei marchi registrati prima del 1969, per cessazione o riduzione dell'attività produttiva nel Comune in cui il marchio risultava iscritto alla data di registrazione.

In primo luogo, appare illegittima perché introdurrebbe, esclusivamente nel nostro ordinamento, un regime di eccezione alle cause di decadenza in contrasto sia con l'Accordo internazionale TRIPs del 1994, che definisce lo standard minimo per la tutela della proprietà intellettuale per ciascuno degli Stati aderenti, sia alle Direttive UE 2008/95 e 2015/2436, che mirano a un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Ciò non solo esporrebbe l'Italia al rischio di una procedura d'infrazione, ma determinerebbe anche la disapplicazione da parte dei giudici nazionali della norma interna in contrasto con quella comunitaria, determinando maggiore incertezza giuridica e, quindi, disincentivando gli investimenti in beni immateriali.

In secondo luogo, va considerato il costante lavoro del Legislatore europeo per armonizzare la disciplina relativa agli intangibili (non solo marchi), fattore determinante per assicurarne la corretta valorizzazione economica e una tutela giuridica efficace. Quest'ultima rappresenta anche un forte deterrente alla contraffazione, perché un titolo con una protezione certa e uniforme costituisce una barriera all'ingresso per le produzioni extra-UE in contraffazione.

Per questi motivi, l'introduzione di un'eccezione solo italiana alla disciplina del marchio d'impresa, oltre a essere illegittima rispetto agli Accordi internazionali, rappresenterebbe un arretramento rispetto allo sforzo compiuto in questi anni dai Paesi membri per uniformare le normative nazionali a tutela dei marchi e attuare così l'integrazione del mercato interno.

In terzo luogo, occorre considerare che il marchio rappresenta un asset economico, iscrivibile in bilancio e, in quanto oggetto di privativa, è un bene di cui l'impresa può disporre liberamente (art. 2573 c.c. e art. 23 CPI.) e che non può essere oggetto di esproprio se non per motivi di interesse generale e previo pagamento di un indennizzo (art. 42 Cost. e art. 834 c.c.).

Di conseguenza, stando all'impostazione della citata Proposta di legge, la chiusura dello stabilimento principale oppure la riduzione del livello produttivo diverrebbe un motivo d'interesse generale idoneo a giustificare una limitazione del diritto di proprietà e, comunque, la decadenza del marchio dovrebbe essere oggetto di un congruo indennizzo, con conseguente dispendio di risorse pubbliche.

Inoltre, questo regime di eccezione, valido solo in Italia, sarebbe eludibile attraverso la registrazione di un marchio dell'UE presso l'EUIPO, ovvero di un marchio internazionale presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, determinando peraltro un forte disincentivo a registrare il segno distintivo in Italia, a danno della competitività del nostro Paese.

Sotto il profilo competitivo, appare iniqua l'assegnazione ex lege del marchio a un altro competitor, che ne trarrebbe un indebito vantaggio legato allo sfruttamento della notorietà del segno distintivo, grazie agli investimenti sostenuti dal precedente titolare, col rischio di distorsioni concorrenziali e dinamiche confusorie per i consumatori.

In ogni caso, non si vede poi la necessità di un intervento normativo per rispondere alla preoccupazione della separazione tra i marchi legati a una tradizione territoriale e gli stabilimenti

produttivi, perché il Legislatore ha già provveduto a rispondere a tale esigenza, stabilendo che *“il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso **dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (...)**”* (art. 2573 c.c. o art. 23, co. 4, CPI). La norma citata rappresenta il contemperamento di due interessi diversi: da una parte l'esigenza dell'operatore economico di disporre del segno distintivo per trarne un beneficio economico, dall'altra quella di protezione del mercato e, quindi, escludere che dal trasferimento possa derivare un inganno per il pubblico.

Peraltro, non v'è dubbio che la funzione d'origine continua a essere considerata fondamentale nell'istituto del marchio, tanto da ritenersi che *“la cessione di un marchio sia legittima solo quando sia escluso ogni inganno per il pubblico”*; ciò avviene *“quando il marchio sia ceduto con l'azienda e quando il pubblico venga adeguatamente avvertito dell'avvenuta cessione del marchio, così da non confidare ulteriormente nel messaggio d'origine del segno”*<sup>1</sup>. Inoltre, tale tutela è particolarmente incisiva ed estesa, perché ad essere sanzionato non è solo l'inganno sulle *“caratteristiche qualitative del prodotto che il pubblico ricollega al marchio ma anche quello sulle caratteristiche “immateriali”, come la paternità o la coerenza stilistica, che assumono rilevanza decisiva per il consumatore”*<sup>2</sup>.

D'altra parte, i marchi italiani fortemente collegati al territorio e con una valenza “storica” di solito sono anche quelli che godono di rinomanza e, in quanto tali, sono oggetto di una tutela ampliata: il titolare del marchio rinomato ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare *“un segno identico o simile per prodotti e servizi anche non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”* (art. 20, co. 1, lett. c, CPI).

In pratica la legge, pur permettendo di cedere il marchio senza il ramo di azienda, impone al cedente di indicare sia il luogo di fabbricazione del prodotto, sia la sua origine o provenienza imprenditoriale perché, come sopra riportato, nel caso in cui vi siano le condizioni per indurre in inganno il consumatore, il marchio è a rischio di decadenza.

Sebbene sia dunque condivisibile la finalità perseguita dalla Proposta, cioè evitare la delocalizzazione dei siti industriali in cui siano prodotti beni contraddistinti con marchi “storici” o espressione del territorio italiano, è lecito ritenere che sussistano altri strumenti per raggiungere tale obiettivo.

Tra questi sicuramente vi è anche il mercato.

Infatti, se un marchio è davvero espressione di un territorio, lo spostamento del sito produttivo in un altro Paese determina inevitabilmente una perdita del suo valore economico e nel tempo, presumibilmente, una riduzione del suo uso, con il rischio di incorrere nella decadenza in caso di non uso protratto per cinque anni.

In conclusione, un marchio espressione dell'origine italiana del prodotto trova già una tutela efficace nel nostro ordinamento, che vieta un uso ingannevole del marchio e lo sanziona con la decadenza.

---

<sup>1</sup> Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 2012.

<sup>2</sup> Galli, “Lo statuto di non recettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico”, in Studi in memoria di P. Frassi, 2010.

Peraltro, in base all'articolo 122 del CPI, l'azione diretta a ottenere la dichiarazione di decadenza di un marchio per sopravvenuta ingannevolezza può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, comprese le associazioni a tutela dei consumatori, i sindacati dei lavoratori e gli enti pubblici, e promossa d'ufficio dal pubblico ministero.

Tale assetto normativo appare sufficiente a scongiurare il distacco dei "marchi storici" dagli asset produttivi cui sono legati nella percezione del pubblico, contribuendo a mantenere il legame col territorio, senza necessità di introdurre nuove norme, peraltro di dubbia utilità o legittimità.

In alternativa, al fine di limitare le delocalizzazioni di produzioni industriali storiche legate al territorio, si potrebbe agire su altri fronti.

Da un lato, si potrebbero rafforzare i controlli e le prerogative degli enti pubblici sulla **dichiarazione di decadenza del marchio per uso ingannevole**, ove ricorrano i presupposti di legge; dall'altro, in linea con le attuali agevolazioni per le PMI per la valorizzazione dei marchi registrati prima del 1967, si potrebbero prevedere nuove misure volte a potenziare il valore economico, commerciale e giuridico del marchio "storico", che rappresenta un importante elemento di competitività sia dell'impresa che del Paese.

Infine, si ritiene che il problema della delocalizzazione possa e debba essere affrontato nella sua complessità, con l'adozione di una strategia di ampio respiro in cui individuare le misure indispensabili per rendere il nostro Paese più competitivo e attrattivo per le imprese, nazionali e estere, ed evitare così effetti predatori sulle eccellenze produttive che hanno contribuito a costruire il Made in Italy nel mondo.