

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORNARO, BERSANI, EPIFANI

Modifica all'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di salvaguardia dei marchi storici

Presentata il 17 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! – L'articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che, « Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione ».

L'Unione europea ha provveduto alla creazione di un sistema specifico di protezione dei marchi nel proprio mercato mediante una serie di regolamenti che si sono succeduti nel tempo: il regolamento (CE) n. 40/94 e il regolamento (CE) n. 207/2009, modificato dal regolamento (UE) 2015/

2424, ora abrogati, e il vigente regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. Questo sistema specifico opera in parallelo alla protezione dei marchi ed è disponibile a livello degli Stati membri in conformità ai rispettivi sistemi nazionali di protezione.

Esistono, dunque, diversi sistemi di protezione dei marchi: i marchi nazionali, registrati dagli uffici per la proprietà intellettuale degli Stati membri (per l'Italia dall'Ufficio italiano brevetti e marchi-UIBM) sulla base di un sistema armonizzato a livello di Unione europea; i marchi dell'Unione europea (che hanno gli stessi effetti in tutta l'Unione e sono disciplinati dal predetto regolamento (UE) 2017/1001), che non sostituiscono i sistemi nazionali di marchio ma costituiscono un quadro giuridico parallelo e supplementare nel terri-

torio degli Stati membri; i marchi internazionali, amministrati dall'Organizzazione internazionale della proprietà intellettuale (OMPI), i quali assicurano una protezione in diversi Paesi mediante l'adesione all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, riveduto a Stoccolma nel 1967 e modificato nel 1979, e al relativo protocollo del 1989.

Parallelamente, i sistemi nazionali di protezione dei marchi all'interno dei diversi Stati dell'Unione europea sono stati armonizzati prima dalle direttive 89/104/CEE e 2008/95/CE, ora abrogate, e dalla vigente direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015. Tale direttiva mira a un ulteriore e più stringente ravvicinamento delle legislazioni sostanziali e procedurali degli Stati membri in materia di marchi di impresa, muovendosi in sostanziale simmetria con le disposizioni regolamentari in materia di marchio d'impresa europea.

La legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017) ha previsto, all'articolo 3, una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi destinati all'attuazione della citata direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del menzionato regolamento (UE) n. 2424/2015 sul marchio europeo.

Scopo della citata direttiva di armonizzazione è quello di garantire che i marchi nazionali registrati tramite gli uffici per la proprietà intellettuale degli Stati membri siano soggetti alle stesse norme sostanziali in termini di registrazione e alle stesse condizioni di protezione in base alle leggi di tutti gli Stati membri.

Insieme al citato regolamento (UE) 2017/1001, la direttiva (UE) 2015/2436 costituisce, dunque, il cosiddetto « pacchetto marchi », ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che

disciplina in maniera diretta il « marchio dell'Unione europea », ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Nell'attuazione della delega prevista dall'articolo 3 della legge n. 163 del 2017, che deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Governo è tenuto a seguire, oltre alle procedure generali per l'esercizio delle deleghe legislative previste dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, e ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea contenuti nell'articolo 32, comma 1, della stessa legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici (comma 3 dell'articolo 3 in esame):

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle previsioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2424/2015, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, anche attraverso decreti ministeriali di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate attraverso regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle norme contenute nel regolamento attuativo del codice della proprietà industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;

c) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436, i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa;

d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;

e) uniformare la disciplina dei marchi collettivi alle disposizioni in materia contenute nella direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;

f) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione europea dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

Il Consiglio dei ministri n. 28 del 20 novembre 2018 ha approvato sei decreti legislativi e un decreto del Presidente della Repubblica di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, tra cui un decreto legislativo relativo ai marchi d'impresa, al marchio comunitario e alla lotta alla contraffazione, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario » (Ministero dello sviluppo economico – esame preliminare). La direttiva (UE) 2015/2436 prevede che, nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di alcuni Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (ad esempio olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello dell'Italia, si dovrà introdurre *ex novo* una

procedura amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o per la dichiarazione di nullità dei marchi.

Tra i principali profili innovati della nuova normativa si segnalano:

l'abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e di suoni);

l'estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, potrà essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o di un'altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;

l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette (DOP e IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari, eccetera), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette (MTV) relative ai vini e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione europea;

una protezione rafforzata ai marchi che godono di una reputazione forte in uno Stato membro, con l'autorizzazione ai titolari di marchi di rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o la loro reputazione;

l'estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, prima prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette sarebbero state commercializzate in Europa;

l'introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

L'obiettivo della nuova normativa è quello di accrescere il valore dei marchi nazionali,

esaltando la storia e la cultura del nostro Paese, anche per un rilancio produttivo e commerciale degli stessi. Tali valori hanno portato la produzione artigianale e industriale italiana ad eccellere nella competizione commerciale internazionale. Così come il prodotto italiano presenta notevoli qualità di realizzazione, cura dei dettagli, fantasia del disegno e delle forme, così anche il marchio dovrebbe parimenti veicolare tali eccellenze. Il marchio italiano è stato usato per distinguere la propria identità, i propri prodotti e servizi da quelli della concorrenza. Ogni giorno vediamo molti marchi, ormai diventati protagonisti del nostro quotidiano; qualsiasi marchio è parte fondamentale della storia industriale e grafica italiana. Il marchio fornisce, agli occhi del fruitore, garanzie di qualità e di affidabilità; è quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare.

La presente proposta di legge, modificando il codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte relativa al marchio, mira a valorizzare e rilanciare i marchi nazionali in corso di validità, registrati presso l'UIBM o l'EUIPO e non estinti per mancato rinnovo o decadenza, la cui domanda di primo deposito presso l'UIBM sia antecedente al 1° gennaio 1969, in linea con quanto disposto dai bandi dei marchi storici, previsti finora dal Ministero dello sviluppo economico. Tale valorizzazione vuole, *in primis*, essere legata all'aspetto che lega il marchio al territorio, tutelando al contempo la mancata autorizzazione all'uso del marchio in caso di vendita dello stesso.

Considerata l'importanza delle questioni descritte si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 24 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« *4-bis.* Per i marchi registrati con domanda di deposito presentata in data antecedente al 1° gennaio 1969, la decadenza ha luogo se il titolare che ha registrato il marchio ai sensi dell'articolo 19 cessa la fabbricazione del prodotto nel comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio.

4-ter. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente può segnalare le fattispecie di cui al comma *4-bis* all'Ufficio italiano brevetti e marchi, che provvede a darne immediata notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del marchio il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, può opporsi alla revoca, con istanza motivata presentata al medesimo Ufficio ».



18PDL0044180