

Un passo avanti verso l'operatività del nuovo Marchio Storico

 10/03/2020

 INTELLECTUAL PROPERTY

Giulia Beneduci

Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU 24 febbraio 2020, no. 46) il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico intitolato *Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale»*, firmato il 10 gennaio 2020, che dà attuazione all'Art. 31, c. 1, lett. a) e b) del c.d. Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, no. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58). Quest'ultima norma ha inserito nel Codice della Proprietà Industriale gli Artt. 11-ter, 185-bis e 185-ter, contenenti la nozione e la disciplina di base di una nuova tipologia di marchio, il *Marchio storico di interesse nazionale*.

L'introduzione del nuovo istituto si colloca nell'ambito di una serie di azioni a tutela del Made in Italy ed è ispirato allo scopo di *“far premio delle grandi ricchezze che nell'immaginario collettivo*

vengono associate all'Italia, la sua cultura, il suo prestigio, la creatività e il genio che da sempre ne sono un tratto distintivo universalmente riconosciuto” (cfr. uibm.mise.gov.it).

In base all'Art. 11-ter CPI, possono divenire Marchio Storico i marchi d'impresa i) registrati da almeno cinquant'anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquant'anni, ii) utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. I titolari o licenziatari esclusivi dei marchi che soddisfino tali requisiti ne possono ottenere l'iscrizione nell'apposito Registro istituito dall'Art. 185-bis CPI presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (*Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale*).

All'Art. 185-ter CPI sono contemplate alcune misure volte alla valorizzazione dei Marchi Storici nelle crisi d'impresa, al fine di salvaguardare i livelli



occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale. In particolare, l'impresa titolare o licenziataria di un Marchio Storico iscritto nel Registro speciale che intenda chiudere il sito produttivo d'origine o principale (per cessazione dell'attività svolta o delocalizzazione della stessa all'estero, con conseguente riduzione collettiva dell'occupazione), deve adempiere a determinati obblighi informativi nei confronti del MiSE, la violazione dei quali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. A seguito di tale informativa, il MiSE avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi da effettuarsi mediante le risorse di un apposito fondo, denominato *Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale*.

Venendo al Decreto recentemente pubblicato, esso comprende sette articoli, di seguito riassunti.

Disciplina dell'iscrizione di un Marchio Storico nel Registro speciale

Vengono innanzitutto elencate le indicazioni che devono essere incluse nell'istanza da depositarsi, direttamente o a mezzo di un rappresentante, ai fini dell'iscrizione al Registro speciale dei Marchi Storici:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente;
- b) la sua qualifica, precisando se si tratta del titolare del marchio o del suo licenziatario esclusivo;
- c) gli estremi della prima registrazione e dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato; oppure, ove si tratti di un marchio non registrato, la documentazione (di cui a specifiche norme del CPI e del suo Regolamento di attuazione) che dimostri il suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquant'anni, precisando i prodotti e servizi di riferimento (questa documentazione può consistere in campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione,

fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte, o mezzi simili);

- d) una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il marchio di cui si chiede l'iscrizione nel Registro speciale è stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Viene poi regolata l'ipotesi in cui l'istanza d'iscrizione al Registro sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell'assenso del titolare del marchio: in tal caso l'UIBM, prima di decidere sull'iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando comunque prevalenza all'orientamento del titolare.

Con riferimento alla tempistica per l'esame delle istanze, essa è stabilita in termini diversi a seconda che si tratti di un marchio registrato oppure non registrato: nel primo caso l'esame si conclude al massimo entro sessanta giorni, nel secondo entro centottanta.

Effettuata con successo l'iscrizione al Registro speciale, si acquisisce la facoltà di utilizzare il logo «Marchio storico di interesse nazionale», secondo i criteri indicati dal Decreto stesso.

La durata dell'iscrizione è illimitata. Non è soggetta a rinnovo, mentre può essere oggetto di una richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario (istanza di rinuncia, da depositare con le medesime modalità previste per il deposito dell'istanza d'iscrizione).

Istituzione del logo «Marchio storico di interesse nazionale»

Il Decreto chiarisce anche che il logo «Marchio storico di interesse nazionale» non costituisce un titolo di proprietà industriale. Dunque, sono da tenere distinti il Marchio Storico in sé ed il relativo logo.

Quanto ai criteri di utilizzo, il logo può essere affiancato, per finalità commerciali e promozionali, ad un

marchio iscritto nel Registro speciale senza alterarne la rappresentazione. Può essere utilizzato solo con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio stesso, e deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'apposito allegato al Decreto (Allegato A).

RIPRODUZIONE DEL LOGO COME DA ALLEGATO A:




Modalità applicative


Ai fini della concreta operatività del nuovo istituto, bisogna attendere un provvedimento del Direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che fisserà ulteriori criteri applicativi ed altri aspetti procedurali.



Giulia Beneduci

ASSOCIATE

 g.beneduci@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ul. Letnikovskaya, 10/2 · 115114, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com

