



Camera dei Deputati

XVIII Legislatura

Commissione X

(Attività produttive, commercio e turismo)

Audizione

Schema di decreto legislativo recante attuazione della 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 regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario

Atto n. 55

Roma, 09 gennaio 2019

Premessa

Come noto, il pacchetto per la riforma legislativa del sistema del marchio dell'Unione europea comprende due strumenti legislativi principali: la direttiva (UE) 2015/2436, che sostituisce la direttiva esistente sui marchi dell'Unione europea (armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell'UE in materia di marchi), e il regolamento (UE) 2015/2424 (regolamento modificativo), che modifica il regolamento esistente (CE) n. 207/2009 sul marchio dell'Unione europea (e stabilisce le norme applicabili ai marchi dell'Unione europea e all'Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale).

Il provvedimento oggetto della presente audizione si propone pertanto di adeguare la normativa nazionale sulla proprietà industriale ai nuovi principi armonizzati del complesso e innovativo corpus normativo di derivazione comunitaria.

La riforma del sistema del marchio dell'Unione europea, di cui alla Direttiva 2015/2436, è pienamente condivisibile nelle sue finalità generali. Il sistema produttivo italiano ed in particolare le micro e piccole imprese ambiscono, da tempo, ad allargare la loro sfera commerciale ed economica come percorso naturale di crescita indotto dallo sviluppo tecnologico e, nello specifico, dal commercio elettronico.

Il sistema del MUE (Marchio dell'Unione Europea), confermando l'obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze e le aspettative delle imprese, potrà rendere il sistema più efficiente e coerente nel suo complesso adattandolo all'era di Internet.

Sempre più spesso, infatti, imprese italiane e interi comparti produttivi commercializzano la maggior parte della produzione verso i mercati esteri ed assume quindi una notevole importanza disporre di strumenti di garanzia della identità e della provenienza delle produzioni verso i consumatori degli altri Paesi di sbocco. Disporre quindi di un quadro armonizzato a livello europeo costituisce una

importante opportunità per le imprese, non soltanto di grandi dimensioni o multinazionali, ma anche per la realtà dell'impresa diffusa.

Come noto, i dati ufficiali confermano da alcuni anni una sempre maggiore presenza delle piccole imprese nel commercio internazionale e nei processi di internazionalizzazione. In Italia, le piccole imprese sono protagoniste sui mercati esteri sia con il contributo diretto fornito dagli esportatori, sia con il più ampio contributo indiretto costituito dalla subfornitura rivolta a committenti medio grandi che realizzano la vendita finale sul mercato estero. L'incidenza delle esportazioni dirette delle piccole imprese sul PIL, riferita al 2016, è pari al 3,4%; seguono a distanza la Spagna con l'1,9%, la Germania con l'1,0%, il Regno Unito con lo 0,7% e la Francia con lo 0,5%. Un ulteriore contributo alle esportazioni è rappresentato dal 50% delle imprese manifatturiere che operano in subfornitura e che competono indirettamente sui mercati internazionali. Nei settori a maggior concentrazione di MPI - Alimentare, Tessile, Abbigliamento, Pelli, Legno e Mobili, Prodotti in Metallo e Altre manifatture in cui sono compresi importanti comparti dalla Moda, quali la Gioielleria e Occhialeria, e nei quali l'occupazione nelle imprese con meno di 50 addetti supera il 60% del totale - l'export raggiunge i 125 miliardi di euro, pari al 7,2% del PIL. L'Italia è il quinto esportatore tra i 28 Paesi dell'UE ma diventa il secondo esportatore europeo nei settori a maggior concentrazione di MPI con una quota del 13,1%, dietro solo al 18,8% della Germania.

Gli obiettivi della riforma

Gli obiettivi della riforma introdotta con il "Pacchetto Marchi" mirano, pertanto, a incentivare, modernizzare e rafforzare il sistema accrescendo la certezza del diritto grazie anche ad un sistema di registrazione dei marchi che può andare più incontro alle esigenze delle micro e piccole imprese e favorire lo sviluppo del commercio.

Il marchio europeo conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e si acquisisce con la registrazione sull'apposito registro tenuto dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), che ha sede ad Alicante.

In linea con tale finalità può essere valutata positivamente la riduzione delle tasse di registrazione dei marchi per le imprese.

Il sistema del MUE, pertanto, costituisce un titolo unitario valido in tutto il territorio dell'Unione europea che consente un notevole risparmio economico rispetto al costo complessivo che deriverebbe dal deposito di domande di registrazione di marchio in ogni singolo paese dell'Unione europea. Peraltro, in caso di successivo allargamento dell'Unione europea, i marchi comunitari registrati verrebbero automaticamente estesi ai nuovi Stati membri senza che si rendano necessarie ulteriori formalità ovvero il pagamento di tasse aggiuntive.

Il mercato dell'Unione europea costituisce il nuovo mercato domestico delle imprese italiane, e rappresenta, al tempo stesso, la palestra naturale in cui le imprese possano agire contando su un'adeguata e consapevole strumentazione giuridica. In particolar modo, di tale opportunità possono beneficiare le micro e piccole imprese artigiane e commerciali italiane, grazie agli strumenti normativi disciplinati nella direttiva 2015/2436, in particolare il marchio collettivo ed il marchio di certificazione.

Anche molte micro e piccole imprese italiane hanno, infatti, da tempo dimestichezza con la gestione di tali strumenti e saranno sempre più incentivate a perfezionare la loro attività e i contenuti soggetti a registrazione anche a beneficio complessivo dei consumatori finali dei prodotti, che dimostrano da tempo di apprezzare le caratteristiche formali ed intrinseche del Made in Italy. Ne risulterà anche una sorta di armonizzazione normativa e una omologazione su scala europea che obbligherà i

titolari dei marchi a perfezionare e migliorare i contenuti dei regolamenti d'uso (aziende coinvolte, procedure di produzione, sanzioni, ecc.) elaborati in sede di registrazione, che, ad oggi, rappresentano un elemento di debolezza del nostro sistema. In particolare, proprio le produzioni tipiche del Made in Italy potranno avvantaggiarsi di questi strumenti anche a vantaggio della valorizzazione di ambiti tradizionali di produzione.

È auspicabile, quindi, che nel tempo possano snellirsi i procedimenti dei sistemi di registrazione e di mantenimento dei marchi in un quadro di cooperazione e convergenza delle pratiche tra gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri.

Se la direttiva, pertanto, completa il percorso già avviato a livello europeo consentendo un aggiornamento del quadro normativo preesistente, appare necessario ed opportuno adeguare conseguentemente la disciplina nazionale anche rispetto al codice della proprietà industriale italiano, oggetto di revisione nell'ambito del provvedimento in discussione.

D'altro canto, è evidente che l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa, collettivi o di certificazione, trova una sua piena giustificazione in un ambito più ampio di quello nazionale.

Valutazione dei contenuti dello schema di Decreto Legislativo.

Nell'esame compiuto dello schema di provvedimento, Confartigianato, al di là degli aspetti meramente procedurali (sui quali si esprime comunque un giudizio, nel complesso, positivo), ritiene di doversi soffermare su quegli aspetti sostanziali le cui ricadute comportano un beneficio per le imprese.

In particolare, gli **aspetti salienti che possono essere enfatizzati** sono, pertanto, i seguenti:

- 1) L'**articolo 1** dello schema, modificando il Codice di proprietà industriale vigente, **abolisce il requisito della rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi** sia comunitari che nazionali, dando luogo alla possibilità di accettare nuovi tipi di marchi depositati in formati - anche tecnologici e non necessariamente grafici - non previsti in precedenza dai sistemi nazionali. Possono, pertanto, costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, anche se non suscettibili di essere rappresentati graficamente, purché atti a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare, come possono essere, ad esempio, forme miste costituite da segni che combinano immagini e suoni, proiettando il concetto di marchio in una dimensione e in un perimetro certamente innovativo in relazione alle forme di commercializzazione e marketing che le imprese potranno utilizzare;
- 2) Anche l'**articolo 4**, ovvero la nascita del **marchio di certificazione**, diverso dal marchio collettivo, costituisce una interessante innovazione per la possibilità di valorizzare – ex lege - *asset* produttivi di consolidato valore strategico per le produzioni nazionali;
- 3) L'**articolo 6** dello schema garantisce l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi in caso di conflitto con le denominazioni d'origine (DOP/IGP) e la previsione di particolari motivi di esclusione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione europea. Si tratta di una **disposizione molto rilevante** soprattutto per i Paesi europei che vantano una importante tradizione di prodotti coperti da denominazione di origine e indicazioni geografiche e tra i quali l'Italia, come è noto, vanta un

ruolo assolutamente rilevante, e che spesso si trovano a dover fronteggiare iniziative commerciali scorrette che, utilizzando come leva il richiamo all'origine dei prodotti, forniscono sul mercato informazioni ingannevoli;

4) L'**articolo 9** dello schema garantisce, in linea con quanto riconosciuto ai marchi UE che abbiano acquisito una notorietà nell'Unione, la previsione di una **protezione rafforzata ai marchi – anche collettivi - che godono di rinomanza in uno Stato membro**, riconoscendo al marchio non soltanto funzione di indicatore di origine o di identità del prodotto, ma anche e soprattutto, la capacità di trasmettere valori immateriali e messaggi diversi.

In tal senso è auspicabile che anche le componenti di valore artigiano, incorporate in molti prodotti nazionali, che ora hanno difficoltà ad essere rappresentati correttamente nell'ambito delle nozioni che caratterizzano attualmente i marchi, possano, nel tempo, beneficiare dell'importante innovazione introdotta nella nuova disciplina;

5) Sempre **all'articolo 9**, è rimarchevole la previsione - di grande portata per le problematiche spesso rappresentate da Confartigianato - di una particolare attenzione e sinergia degli strumenti di tutela del marchio e delle produzioni, con gli obiettivi di contrasto alla contraffazione: a tale riguardo si consideri il sistema rafforzato di tutela contro le contraffazioni, mediante l'introduzione della possibilità per il titolare di un marchio registrato di impedire a terzi l'introduzione nei paesi dell'UE - anche solo come merce in transito, ove i beni contraffatti non siano destinati al mercato UE - di prodotti non solo identici ma anche simili a quelli registrati, in grado di generare confusione tra il pubblico dei consumatori;

6) Sempre **all'articolo 9**, infine, si valuta positivamente la previsione di norme di disciplina della gestione del rischio legato alle caratteristiche di imballaggio,

di etichettatura, di apposizione di cartellini o di qualsiasi altro mezzo sul quale è apposto il marchio, nel caso in cui gli stessi siano utilizzati in modo ingannevole, garantendo in tal modo il titolare del marchio anche nella fase logistica e di spostamento delle merci.

Conclusioni

Le micro e piccole imprese italiane, in conclusione, potranno disporre di maggiori opzioni strategiche, anche se dal punto di vista giuridico la sottoposizione di istituti della proprietà industriale, con natura e finalità proprie, sotto l'ombrello unico della disciplina del marchio, sollevano problemi di armonizzazione e criticità interpretative che dovranno trovare risposta nel tempo attraverso linee guida nazionali, lo sviluppo della giurisprudenza e della prassi.

A tale fine sarebbe anche auspicabile sostenere e sviluppare una attività diretta:

- a favorire una maggiore disseminazione sul territorio italiano d'intesa con i soggetti istituzionali deputati ad accompagnare le imprese sui temi della proprietà industriale: UIBM, Camere di Commercio, Associazioni di categoria;
- alla previsione di specifici strumenti premianti e di incentivazione, anche attraverso la revisione degli incentivi pubblici esistenti ai differenti livelli, al fine di accompagnare le imprese secondo percorsi di crescita maggiormente compatibili con la normativa in divenire.