



AUDIZIONE DELL'UNIONCAMERE

**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 Governo n. 55)**

**X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo
Camera dei Deputati
Roma, 16 gennaio 2019**

I. PREMESSA

La direttiva (UE) n. 2015/2436 del 16 dicembre 2015 ha l'obiettivo di armonizzare ulteriormente i sistemi degli Stati membri per la protezione dei marchi d'impresa: il sistema camerale **condivide le finalità ed i contenuti del provvedimento**, per il quale l'esigenza è quella di adottarlo in tempi rapidi, anche per non incorrere in una infrazione comunitaria.

Il tema dei marchi è stato sviscerato dalla letteratura economica di carattere aziendale nelle sue diverse dimensioni, trattandosi di un elemento essenziale della comunicazione tra l'impresa e i propri clienti. Gli studi economici però si sono concentrati sinora su un altro titolo di protezione della proprietà intellettuale: la produzione di brevetti come indicatore essenziale delle capacità di innovazione delle imprese.

Per gli economisti, in altre parole, un marchio di fabbrica, un marchio commerciale o un marchio di forma è "solo" un elemento di differenziazione dei prodotti delle imprese; è comunque difficile trarne valutazioni significative sulle conseguenze che esso determina nei termini del loro potere di mercato, con tutto quello che ne segue per la loro competitività e la loro crescita.

Per i consumatori la questione è differente: moltissimi di loro non sanno (per fare un esempio) che cosa fa la Henkel in Italia, ma sanno benissimo che cos'è il Bio Presto; molti altri non sanno che cos'è la Zambon Group, ma sanno benissimo cos'è il Fluimucil.

Da marzo 2016 è anche entrato in vigore il **nuovo regolamento (UE) n. 2015/2424**, sempre del 16 dicembre 2015: esso ha semplificato le procedure per la registrazione dei marchi da parte dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), che registra il "marchio dell'Unione europea" valido in tutti i paesi UE.

Le **principali novità** consistono, anzitutto, **nell'introduzione del sistema monoclasse**: è ora cioè possibile indicare sulla domanda di registrazione del marchio una sola classe merceologica; essa non sarà più espressa attraverso il proprio numero corrispondente nella Classificazione di Nizza, ma occorrerà elencare i prodotti ed i servizi di proprio interesse.

Il nuovo sistema ha comportato anche una **riduzione complessiva delle tasse** per i "marchi europei", più lieve per quelle di deposito e più significativa per quelle di rinnovo.

Viene inoltre abolita la possibilità di **depositare questi marchi tramite gli Uffici nazionali** per la tutela della proprietà industriale: ciò significa che la domanda di registrazione deve essere inviata direttamente all'EUIPO di Alicante tramite un'apposita piattaforma web.

Il cosiddetto "**Pacchetto europeo**" sui marchi d'impresa è **pienamente condivisibile** nelle sue finalità generali ed è un'opportunità per tutto il nostro sistema produttivo di beni e servizi, ivi incluse le piccole e medie imprese (PMI), per crescere nei mercati di riferimento, anche attraverso i nuovi canali del commercio elettronico.

Non solo, infatti, il marchio è il titolo di proprietà industriale basilare nelle scelte di differenziazione dei prodotti di tutte le imprese, ma esso è nei fatti lo strumento più

facilmente percepibile anche per quelle di dimensioni più piccole, in tutti i settori dell'attività produttiva.

II. LO SCHEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO

Con lo schema di decreto legislativo in esame, la soluzione del Governo punta a **modernizzare e a rafforzare il sistema nazionale** nel nuovo ordinamento definito dalla direttiva e dal regolamento del dicembre 2015, anche grazie a questi titoli fondamentali di proprietà industriale, con un sistema di **registrazione più aperto alle esigenze e alla domande delle imprese** di tutti i settori e le dimensioni, interessate a crescere sul mercato interno e su quelli europei.

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, principalmente di quelli europei.

Tra le novità principali da sottolineare si evidenziano in particolare:

1) L'eliminazione del requisito della necessità di rappresentare con segni grafici i diversi marchi: le nuove norme si riferiscono infatti a tutti segni atti a distinguere i prodotti e i servizi di un'impresa, e ad essere rappresentati nei Registri in modo tale da consentire alle autorità competenti e a chiunque di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare del marchio registrato.

Ciò darà luogo alla possibilità di accettare le domande relative a nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali sonori; quelli di movimento, multimediali, ologrammi e altro.

Si tratta di un passaggio importante perché adegua il sistema agli sviluppi tecnologici, apre la strada a nuovi tipi di marchi e vuole rendere più semplice e al tempo stesso più precisa la rappresentazione di alcuni tipi di marchi già accettati nei paesi dell'Unione europea.

2) La modifica alla disciplina del marchio collettivo – che identifica la provenienza di prodotti o servizi da imprese associate e può servire anche a designare la provenienza geografica – **e previsione del nuovo marchio di certificazione** – idoneo a distinguere i prodotti o servizi per natura, qualità e provenienza geografica.

Si valuta in maniera positiva la decisione del nostro Paese di recepire tali novità in quanto si pone in linea con l'esperienza delle Camere di commercio che, ad esempio, nell'utilizzo del marchio collettivo hanno affiancato lo strumento della certificazione come illustrato più avanti.

3) L'individuazione dei soggetti legittimati a richiedere la registrazione del marchio collettivo: lo schema di decreto legislativo legittima le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente al diritto loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. Attualmente possono essere titolari di marchi collettivi anche i consorzi, le società consortili, le cooperative, i geie. Come si dirà più avanti, per alcuni marchi collettivi sono stati spesso interessati e coinvolti i consorzi.

Si auspica che il termine “associazione” (meglio sarebbe organismi associativi) possa essere inteso in senso ampio. E che tali soggetti, sulla base della disposizione transitoria, siano titolati a formulare domanda per la conversione del segno in marchio collettivo o di certificazione ai sensi della nuova disciplina.

III. COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

A. IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 **le funzioni relative ai brevetti e alla tutela della proprietà industriale, già esercitate dagli uffici provinciali dell'industria e del commercio (UPICA), furono nuovamente attribuite alle Camere di Commercio** (in passato erano state conferite con r.d.l. dell'8 maggio 1924 n. 750).

Il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs 10 febbraio 2005, n. 30, modificato dal decreto legislativo di correzione 13 agosto 2010, n. 131) all'art. 147 "Deposito delle domande e delle istanze" prevede che "tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da convenzioni ed accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato...".

Il sistema camerale ha interpretato da subito il trasferimento di funzioni in un'ottica ampia, andando oltre il ruolo di collettore di domande, in virtù della capacità e del compito delle camere di commercio di svolgere funzioni a favore del mondo economico.

Il sistema camerale considera infatti **la diffusione dei diritti della proprietà industriale una linea progettuale importante, da incoraggiare, per favorire la competitività delle imprese italiane**. La proprietà industriale è intesa sia come complesso di regole e diritti sia come insieme di strumenti per rappresentare e tutelare, nei diversi mercati, il valore economico che le imprese creano e, dunque, anche come strumento strategico di sviluppo tecnologico.

Muovendo da tali considerazioni, contestualmente al trasferimento delle competenze, il sistema camerale ha costantemente promosso la diffusione di una cultura d'impresa tesa all'innovazione e alle sue declinazioni, sviluppando azioni di informazione, di formazione e di assistenza tecnica.

Non a caso le camere di commercio costituiscono la dorsale su cui, nel corso del tempo, si è sviluppata la rete dei Centri PATLIB-Patent Library e PIP-Patent Information Point, veri e propri centri erogatori di servizi informativi e di accompagnamento alle imprese in materia di PI (sono localizzati presso le camere di commercio 12 degli attuali 18 PATLIB e 28 dei 29 Pip).

Oggi i depositi dei titoli di proprietà industriale (brevetti, disegni e marchi) avvengono per via telematica, accedendo alla piattaforma *web* dedicata dell'UIBM, **oppure presentando la documentazione necessaria su supporto cartaceo presso gli Uffici brevetti e marchi (Ubm) delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura**. Questi controllano in prima battuta la correttezza formale della domanda e degli allegati, li digitalizzano e li inseriscono nella stessa piattaforma *web*.

A distanza di tre anni dall'avvio effettivo del nuovo processo, è ancora rilevante il ruolo svolto dalle camere di commercio che sono chiamate ad assicurare la funzione di "presidio territoriale" per l'attività amministrativa. Al di là della gestione delle domande cartacee, gli Uffici brevetti e marchi (UBM) delle Camere di commercio continuano a fungere, di fatto, da "presidio informativo e prima assistenza" per le imprese in materia di proprietà industriale.

Come emerge dai dati della tabella che segue, relativi ai depositi di marchi nazionali presso l'UIBM, è ancora significativa la percentuale di domande di marchio il cui deposito è effettuato con modalità cartacea e dunque attraverso le camere di commercio.

anno deposito	modalità di deposito	domande totali (comprese domande di rinnovo)	%	di cui marchi collettivi	%	% collettivi /totali
2015	DEPOSITO IN CCIAA	36.293	65,77	57	50,89	
2015	DEPOSITO ON LINE	18.685	33,86	54	48,21	
2015	DEPOSITO POSTALE	204	0,37	1	0,89	
	TOTALI	55.182	100%	112	100%	0,2%
2016	DEPOSITO IN CCIAA	26.966	46,96	119	61,66	
2016	DEPOSITO ON LINE	30.314	52,79	74	38,34	
2016	DEPOSITO POSTALE	144	0,25	0		
	TOTALI	57.424	100%	193	100%	0,3%
2017	DEPOSITO IN CCIAA	26.581	45,44	107	47,56	
2017	DEPOSITO ON LINE	31.751	54,28	114	50,67	
2017	DEPOSITO POSTALE	162	0,28	4	1,78	
	TOTALI	58.494	100%	225	100%	0,4%
2018	DEPOSITO IN CCIAA	25.691	43,56	85	45,95	
2018	DEPOSITO ON LINE	33.155	56,22	100	54,05	
2018	DEPOSITO POSTALE	131	0,22	0		
	TOTALI	58.977	100%	185	100%	0,3%

Fonte: UIBM

Al di là della gestione delle domande cartacee, gli Uffici brevetti e marchi (UBM) delle **Camere di commercio continuano a fungere, di fatto, da “presidio informativo e prima assistenza” per le imprese in materia di proprietà industriale.**

Dal 2009 inoltre **Unioncamere supporta l’UIBM** – in coerenza con i rispettivi ruoli e competenze - **nella realizzazione di importanti iniziative** per diffondere e trasferire alle imprese le conoscenze necessarie a sviluppare un’adeguata strategia di tutela e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e di salvaguardia dei fenomeni di contraffazione.

Ciò prevedendo sia azioni di potenziamento a livello locale dei servizi di informazione e di assistenza delle Camere di Commercio per il rilascio dei titoli di proprietà industriale, sia – in particolare – specifiche misure agevolative (che Unioncamere gestisce per conto dell’UIBM) in favore delle PMI per favorire la registrazione dei marchi dell’unione europea e dei marchi internazionali nonché per la valorizzazione economica dei disegni e dei modelli (Bando Marchi+, Marchi+2, Marchi+3, Disegni+2, Disegni+3). Per tutte queste misure, sono **4.345** le domande con esito positivo; con riferimento specifico agli interventi in materia di marchi sono **3.249** le imprese (a fronte di **3.816** domande) e **5.091** i marchi dell’unione europea e/o internazionale che hanno ottenuto il finanziamento.

Unioncamere realizza inoltre - in stretta collaborazione con la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – **un importante progetto di tutto il sistema camerale in tema di Proprietà Industriale.** Essa mira a qualificare l’attività amministrativa e i compiti che le Camere di commercio sono chiamate a svolgere capillarmente ma anche a valorizzare l’azione di presidio informativo assicurato sul territorio sul tema. L’iniziativa si **rivolge**, infatti, non solo agli **Uffici Brevetti e Marchi delle Camere di commercio** ma anche a tutte le strutture, camerale e non, presso cui è operativo uno dei **centri Patent Library (Patlib) o Patent Information Point (Pip) nazionali.** Il percorso di affiancamento messo in campo con tale azione prevede momenti formativi di aggiornamento e approfondimento (con anche percorsi di formazione sulla disciplina introdotta dal presente Regolamento); un servizio di assistenza tecnica rispetto a quesiti e problematiche riscontrate dagli Uffici camerale nella gestione delle attività ordinarie, l’elaborazione e/o diffusione di orientamenti e indicazioni comuni circa le disposizioni normative e procedure amministrative di interesse degli UBM.

III. COMPETENZE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

B. LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE

Le Camere di commercio da sempre lavorano sul territorio per far emergere, valorizzare e promuovere le eccellenze produttive e le tipicità dell'offerta locale, consapevoli che l'originalità e la qualità che contraddistinguono il nostro made in Italy rappresentano punti di forza irrinunciabili per il Paese.

Gli interventi messi in atto dal Sistema camerale hanno la finalità di **affiancare le imprese sui mercati, interno e internazionale**, utilizzando la leva competitiva della qualificazione – spesso proprio **attraverso marchi collettivi** - e della certificazione delle produzioni del made in Italy.

Le imprese sono, infatti, sottoposte a pressioni concorrenziali crescenti che comportano l'esigenza di distinguersi e valorizzarsi evidenziando le caratteristiche distintive di qualità e originalità, che hanno reso famoso in tutto il mondo il made in Italy e lo strumento del marchio collettivo ben si presta a questi obiettivi strategici per la possibilità che offre di valorizzare l'origine geografica dei prodotti e le loro caratteristiche qualitative.

Le Camere di commercio in questi anni, proprio per supportare le imprese nel loro sforzo di riposizionamento, hanno messo in campo diverse iniziative per meglio qualificare e rendere riconoscibili le produzioni italiane attraverso percorsi di certificazione delle competenze e qualificazione volontaria delle filiere dell'agroalimentare, turismo, edilizia, meccanica, moda e oro, arredo e nautica, nonché per la qualificazione dei mercati all'ingrosso.

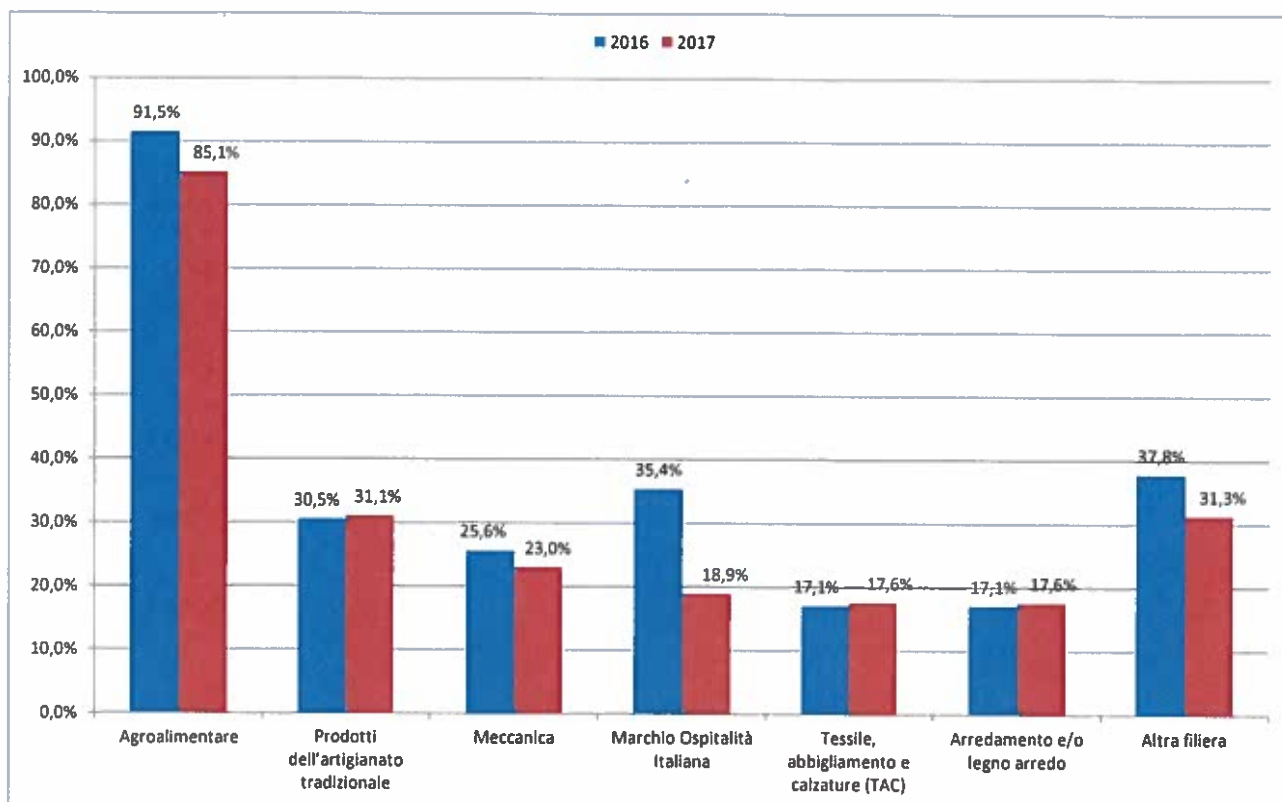
Nello scommettere sulla qualità finale - e certificata - come leva di competitività, **le Camere di commercio hanno sostenuto la nascita e l'attività di consorzi territoriali**, supportato i produttori nel riconoscimento delle denominazioni d'origine dei prodotti e delle eccellenze locali e **contribuito alla creazione e diffusione dei marchi collettivi geografici** (nel comparto *agroalimentare, nel tessile, nelle lavorazioni e nell'artigianato artistico*) un importante strumento di riconoscimento delle produzioni, in grado di valorizzare lo stretto legame tra le tipicità, il territorio e la cultura locale, intervenendo nelle fasi di redazione dei disciplinari e dei regolamenti per l'uso dei marchi, oltre che con riferimento al sistema dei controlli.

In base ai dati del monitoraggio annuale svolto da Unioncamere, nel 2017 **oltre l'80% delle Camere ha realizzato percorsi di qualificazione** in favore delle filiere locali, utilizzando anche lo strumento del marchio collettivo. La filiera maggiormente coinvolta è stata quella dell'agroalimentare con oltre l'85% del totale delle Camere di commercio impegnate. A seguire artigianato tradizionale (31,3%), meccanica (23,0%), tessile, abbigliamento, arredo (17,6%).

Un impegno concentrato prevalentemente in un insieme di attività pro-competitive che si collocano a monte della commercializzazione dei prodotti e che vede nei percorsi di

assistenza alla “qualificazione” lo strumento centrale della strategia per il rilancio competitivo delle filiere dell'offerta-Italia.

Attività di qualificazione per settore nel biennio 2016-2017 - (% di Camere di commercio impegnate per filiera)



La principale innovazione nell'intervento delle Camere consiste appunto nell'aver **spostato l'attenzione dalla tradizionale certificazione "di prodotto" verso un orizzonte "di filiera"** - ovvero più ampio e integrato - in base ad una strategia che mira a favorire l'affermazione di nuovi modelli produttivi territoriali, in cui ciascuna fase della catena produttore-consumatore sia realizzata con un approccio trasparente e sostenibile.

In particolare le Camere, **in pieno coordinamento e raccordo con le rappresentanze delle imprese delle diverse filiere** (moda, oro, edilizia, abitare sostenibile, nautica, agroindustria e meccanica), **progettano e realizzano strumenti volontari di qualificazione anche promossi con specifici marchi collettivi** attraverso cui valorizzare l'origine delle fasi e dei metodi di lavorazione, e ne promuovono la diffusione presso quelle imprese che vogliono scommettere sulla trasparenza verso il consumatore come leva competitiva. A conclusione di questi percorsi è spesso previsto, come detto, l'utilizzo di un marchio collettivo che valorizza la qualità e/o l'origine geografica.

Gli strumenti per dare contenuto ai marchi sono la tracciabilità e la certificazione dei prodotti e delle professionalità che rappresentano l'ossatura degli interventi di qualificazione, nonché i fattori chiave attraverso cui ogni impresa può raccontare la "storia" del prodotto che realizza (non solo riferita all'origine, ma anche al rispetto di eventuali *standard* di sicurezza e di qualità), garantendo la massima trasparenza riguardo ai materiali impiegati, ai metodi di lavorazione, all'ideazione e al design.

In particolare, con lo sviluppo dei sistemi di qualificazione delle filiere, le Camere hanno dato avvio ad una stagione di forte investimento, economico e "culturale", al fine di promuovere presso le imprese la diffusione della tracciabilità volontaria quale strategia per qualificare e differenziare le produzioni, migliorare la competitività e rafforzare i propri rapporti entro la filiera: i marchi collettivi ne sono stati spesso lo strumento di distintività.

Con specifico riferimento ai marchi di qualità l'attività delle Camere di commercio nell'ultimo decennio, spesso terminata con il deposito dei marchi, può riassumersi con i seguenti grafici e tabella:

Tabella riassuntiva delle attività delle Camere di Commercio e delle Unioni Regionali per la valorizzazione dei marchi

Attività delle CCIAA e delle Unioni Regionali	CCIAA e Unioni regionali che svolgono attività di controllo	CCIAA e Unioni regionali che hanno fornito assistenza nello sviluppo dei disciplinari produttivi	CCIAA e Unioni regionali che hanno svolto attività di promozione	Totale per tipologia di marchio
Tipologia di marchio				
D.O.P./I.G.P.	19	34	12	65
Marchi collettivi agroalimentare	7	14	21	42
Totale per attività	26	48	33	107
Marchi collettivi nell'artigianato	10	11	1	22

Prodotti valorizzati dalle Camere di Commercio in funzione della tipologia di riconoscimento

