



X Commissione permanente della Camera dei deputati

Audizioni, nell'ambito dell'esame dello 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, 23 gennaio 2019

Dott.ssa Loredana Gulino, Direttore Generale Direzione Lotta alla
Contraffazione Ufficio Italiano Brevetti

La Direzione generale Lotta alla contraffazione, Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico è l’Autorità nazionale competente in materia di proprietà industriale e di politiche per il contrasto alla contraffazione. Quale Ufficio nazionale della proprietà industriale rappresenta, sotto il profilo tecnico, il nostro Paese presso gli organismi dell’Unione europea ed internazionali – come ad esempio l’Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO), l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) e l’Ufficio europeo dei brevetti (European Patent Office -EPO).

Con l’adozione coordinata a livello europeo del cd “pacchetto marchi”, costituito dalla direttiva (UE) 2015/2436 e dal regolamento (UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario, l’Unione europea si pone l’obiettivo di rafforzare la crescita **e la competitività delle imprese attraverso il miglioramento, a livello europeo e a livello nazionale, del sistema di registrazione dei marchi**, semplificando l’accesso allo stesso per gli utenti, razionalizzando e armonizzando le procedure a livello nazionale, incentivando la protezione con criteri uniformi negli Stati membri UE, con costi più contenuti per le imprese e rafforzandone al contempo la tutela.

E’ stato al riguardo istituito un gruppo di lavoro presso la Direzione generale Lotta alla contraffazione - UIBM, al fine di acquisire sul testo del provvedimento l’altissimo contributo di illustrissimi giuristi in materia di proprietà industriale; magistrati, professionisti ed accademici, oltre ai membri della Commissione dei ricorsi ed all’Ordine dei Consulenti in proprietà industriale.

I principali profili d'interesse dello schema di provvedimento in oggetto riguardano i seguenti aspetti:

1. Superamento dell'obbligo della riproducibilità grafica del marchio.

Attualmente il limite per ottenere la registrazione di un segno come marchio d'impresa è costituito dalla riproducibilità dello stesso in forma grafica.

Lo sviluppo della tecnologia e l'informatizzazione dell'intero processo di registrazione e conservazione dei dati sui marchi, consente di superare tale ostacolo alla registrazione dei "nuovi marchi", ovvero quei nuovi strumenti di definizione dell'identità di *brand* quale la fragranza, il suono, la *texture*. Con la nuova disciplina, non sarà più necessario che il segno oggetto di registrazione sia rappresentabile graficamente, ma sarà sufficiente che esso sia correttamente rappresentato con l'utilizzo delle tecnologie comunemente disponibili, a patto che tale rappresentazione sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

Con apposito decreto ministeriale saranno dettate, a tal fine, istruzioni operative per l'utenza.

2. Inclusione tra motivi ostativi la registrazione di un marchio delle denominazioni di origine (DOP), delle indicazioni geografiche (IGP), delle menzioni tradizionali per il vino (MTV), delle specialità tradizionali garantite (STG), delle denominazioni di varietà vegetali (DVV) europee e nazionali.

Un'indicazione geografica è un nome o segno utilizzato per identificare un prodotto come originario del territorio di un particolare paese, regione o località in cui la sua qualità, reputazione o altre caratteristiche sono legate alla sua origine geografica. L'Unione europea protegge le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine disciplinandone il potenziale conflitto con i marchi d'impresa.

Questa tutela è particolarmente importante per l'Italia che è il Paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea.

Le disposizioni in commento adeguano il codice della proprietà industriale includendo espressamente le DO e le IG tra i motivi ostativi la registrazione di un marchio, indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.).

Vengono altresì aggiunti, quali motivi ostativi la registrazione di marchio, le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e le specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione o dagli accordi internazionali di cui l'Unione è parte.

Un ulteriore motivo ostativo alla registrazione, riguarda infine le denominazioni di varietà vegetale, ovvero la designazione generica della varietà che permane anche dopo la cessazione del brevetto per nuova varietà vegetale.

Per effetto di tali disposizioni, nel corso della procedura di esame della domanda di registrazione del marchio, l'Ufficio potrà opporre al richiedente l'esistenza dei predetti motivi ostativi.

3. Ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di marchio.

La registrazione di marchi può essere impedita attraverso il ricorso al procedimento amministrativo di opposizione, con il quale gli interessati possono far valere i propri diritti anteriori.

Questo sistema rappresenta una valida ed efficace alternativa al procedimento giudiziale ordinario, con costi e tempi nettamente inferiori con un importante effetto deflattivo sul contenzioso civile ordinario.

Con le nuove disposizioni in commento vengono ora ammessi quali ulteriori motivi legittimanti l'opposizione:

- la circostanza che il **marchio sia già notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini;
- le ipotesi di conflitto con le **denominazioni di origine (DO) e le indicazioni geografiche (IG) protette e le relative domande di protezione** qualora sussistano le condizioni indicate dalla direttiva.¹

¹ Le condizioni sono: 1. la domanda di DO/ IG deve essere già stata presentata prima della data di richiesta di registrazione del marchio (o della data della rivendicazione richiesta), a condizione che la precedente domanda venga successivamente registrata; 2. la DO/ IG deve conferire il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

In tali circostanze le imprese titolari di marchi notoriamente conosciuti o i soggetti legittimati alla tutela delle DO ed IG, e delle relative domande, non dovranno più attendere la registrazione del marchio per adire l'autorità giudiziaria al fine di chiedere l'annullamento del marchio registrato a loro danno, ma potranno esercitare i loro diritti sin nell'ambito del procedimento amministrativo di opposizione.

4. Introduzione di un procedimento amministrativo di decadenza e nullità del marchio registrato.

Il recepimento della direttiva impone di introdurre un procedimento amministrativo di decadenza e nullità del marchio registrato.

Tale innovazione conferma la tendenza, fortemente sentita a livello UE, di offrire alle imprese, soprattutto PMI, degli strumenti più rapidi ed efficienti rispetto ai tradizionali rimedi giurisdizionali a costi maggiormente accessibili.

L'introduzione del procedimento amministrativo di decadenza e nullità porrà gli Uffici per la proprietà intellettuale degli Stati membri, in relazione rispettivamente ai marchi nazionali e quelli dell'Unione europea, su un piano operativo omogeneo e convergente di pratiche.

Per i Paesi, come l'Italia, in cui la tutela degli interessati nelle ipotesi di nullità e decadenza è rimessa attualmente alla cognizione dell'Autorità giudiziaria, sarà un cambiamento estremamente significativo, che consentirà alle imprese di individuare, alternativamente tra il procedimento amministrativo o il processo, lo strumento di tutela più in linea ai propri bisogni.

Il procedimento amministrativo di nullità e decadenza non riguarderà sistematicamente qualunque ipotesi ma sarà circoscritto a determinate fattispecie, previste dalla direttiva.

In particolare, le ipotesi di **decadenza** riguarderanno i casi:

- di sopravvenuta perdita della capacità distintiva del segno divenuto generico;
- di sopravvenuta ingannevolezza per il pubblico;
- non uso del segno da parte del titolare o con il suo consenso.

Quanto, invece, alle ipotesi di **nullità**, esse riguarderanno i casi in cui il marchio non avrebbe dovuto essere registrato perché:

- **carente di capacità distintiva;**
- **contravviene al divieto di registrazione dei segni costituiti esclusivamente dalla forma;**
- **carente dell'autorizzazione** rilasciata dall'autorità competente **nel caso il marchio contenga uno stemma** che rivesta un interesse pubblico;
- **contrario alla legge**, all'ordine pubblico ed al buon costume;
- **ingannevole;**
- **escluso dalla registrazione** nei casi di denominazioni di origine (DOP), indicazioni geografiche (IGP), menzioni tradizionali per il vino (MTV), specialità tradizionali garantite (STG) e denominazioni di varietà vegetali (DVV);
- **preesistono diritti anteriori di marchio;**

- **la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.**

Anche tale procedimento, oltre a quello di opposizione alla registrazione, avrà pertanto un effetto deflattivo sul contenzioso civile ordinario.

5. Rafforzamento della protezione del marchio d'impresa e la lotta alla contraffazione

Tra le ulteriori novità previste dal “Pacchetto marchi” vi sono le disposizioni per il **rafforzamento della protezione del marchio d'impresa e la lotta alla contraffazione**, fortemente supportate dall'Italia in sede di negoziati.

Con queste importanti misure viene riconosciuto il diritto del titolare di un marchio d'impresa di **vietare ai terzi l'introduzione nell'UE di prodotti contraffatti senza la loro immissione in libera pratica** e viene estesa l'applicazione della procedura di sequestro delle merci alla frontiera anche in caso di mero transito doganale.

Inoltre, viene consentito ai titolari di marchi d'impresa di **vietare a terzi la commissione di atti preparatori alla contraffazione** in relazione all'uso di imballaggi, etichette o altri mezzi su cui sia apposto il marchio, qualora sussista il rischio che tale uso possa impiegarsi per prodotti o servizi in violazione dei diritti del titolare del marchio registrato.

6. Riallineamento della prova d'uso del marchio in ambito giudiziario ed amministrativo.

A legislazione vigente, l'onere della prova dell'uso del marchio è disciplinata diversamente in ambito giudiziario ed amministrativo. Mentre nel procedimento di opposizione alla registrazione è onere del titolare fornire la prova dell'uso effettivo del marchio, in ambito giudiziario tale onere, seppur mitigato dalla possibilità di prova anche mediante il ricorso alle presunzioni semplici, è posto a carico di chi impugna il titolo.

La direttiva, e dunque lo schema di provvedimento in discorso, prevede invece che in entrambi i casi gravi **sul titolare del marchio anteriore l'onere di provare l'uso effettivo** o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso.

In questo modo, si provvederà ad armonizzare nell'ordinamento interno i diversi istituti amministrativi e quello giurisdizionale sotto il profilo probatorio, anche in vista dell'ampliamento degli istituti di ricorso amministrativo in caso di decadenza e nullità, ed in parallelismo con le disposizioni sul marchio dell'Unione europea.

7. Marchi collettivi.

Un ulteriore novità del “pacchetto marchi”, riguarda la netta distinzione tra marchi collettivi e marchi di certificazione, sia sotto il profilo della legittimazione attiva dei richiedenti sia sotto il profilo oggettivo.

A tale riguardo, lo schema di provvedimento in discorso prevede un **aggiornamento della disciplina vigente** (art. 11 cpi) **in materia di marchi collettivi**.

Le novità riguardano: la ridefinizione dei soggetti legittimati a richiederne la registrazione, l'individuazione del contenuto minimo del regolamento d'uso e l'introduzione di specifici motivi di decadenza e nullità.

Un marchio collettivo distinguerà i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione che detiene il marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi possono qualificare l'origine commerciale informando i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione e che ha il diritto di utilizzare il marchio.

In relazione a tale funzione del marchio, è previsto che soltanto le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti ne possano richiedere la registrazione, con espressa esclusione delle società aventi scopo di lucro.

Nei casi in cui il marchio collettivo contenga la cd “deroga geografica” - ovvero un segno o delle indicazioni che possono servire nel commercio di designare l'origine geografica dei beni o dei servizi – viene ora riconosciuto espressamente a qualsiasi soggetto, i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione, il diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'organismo as-

sociativo titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento d'uso.

8. Marchi di certificazione.

Per altro verso, viene introdotta una autonoma disciplina sul marchio di certificazione ricavata per differenza rispetto a quella vigente in materia di marchi collettivi, con le dovute precisazioni.

Occorre tuttavia sin d'ora precisare che la materia riguarda esclusivamente il diritto industriale e, in particolare, la disciplina dei segni distintivi dell'impresa e non quella sull'etichettatura e certificazione della qualità dei prodotti e servizi come, ad esempio la “marcatura CE”, con la quale si corre spesso il rischio di confondere i contesti regolamentari.

Lo schema di provvedimento in discorso, conformemente alla delega legislativa conferita dal legislatore, prevede che titolari di un marchio di certificazione possano essere le **persone fisiche o giuridiche, tra cui le istituzioni, le autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione**, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che **non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato**.

Elemento qualificante, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f) della legge di delegazione europea, è la qualità del richiedente la registrazione del marchio di certificazione

che deve necessariamente essere accreditato presso gli organismi previsti dalla vigente normativa in materia di certificazione.

Tale soluzione consente di creare un collegamento – un’associazione di idee nella mente del consumatore – tra la qualità del titolare e la funzione distintiva del marchio di certificazione nazionale registrato.

In attuazione dell’anzidetta delega legislativa interna, è inoltre possibile per i marchi nazionali certificare l’origine geografica dei prodotti in costanza dell’espressa previsione all’art. 28, comma 4 della direttiva della “deroga geografica” e già prevista per i marchi collettivi a legislazione vigente.

Tale opzione regolatoria è stata esercitata al fine di garantire la necessaria continuità con le disposizioni vigenti in materia di marchio collettivo ed al fine di non ostacolare eventuali iniziative imprenditoriali che vogliano valorizzare, attraverso il marchio di certificazione, i prodotti del made in Italy.

E’ stata introdotta una specifica disposizione per consentire la conversione **dei marchi collettivi già registrati in marchi di certificazione** conformemente alla novellata disciplina al fine di prevenire il rischio che i titolari incorrano in preclusioni.

9. Modifiche ed integrazioni alla disciplina sulle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Da ultimo, si interviene anche **sulla procedura dinnanzi alla Commissione dei ricorsi** al fine di renderla più snella e rapida, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità, adeguando la sommaria procedura vigente alle disposizioni generali del codice di procedura civile in tema di ammissibilità e presentazione delle domande, certezza dei termini e clausole di preclusione, anche in considerazione dell'incremento dei motivi di ricorso conseguenti all'introduzione delle procedure amministrative di decadenza e nullità.

Questi dunque i principali punti d'interesse delle disposizioni in commento che avranno un impatto significativo sotto il profilo organizzativo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

Le modifiche normative, di cui allo schema di decreto legislativo in commento, spiegheranno un impatto su circa **59.000 domande di registrazione di marchio che ogni anno** vengono depositate presso la Direzione generale Lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Per le opposizioni, da luglio 2011, data iniziale d'avvio, l'UIBM ha inoltre ricevuto complessivamente circa **11.500** istanze amministrative di **opposizione alla registrazione di marchi**, con una media di circa **1.540 l'anno**.

L'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 prevede nuovi compiti operativi a seguito dell'introduzione dei procedimenti ammi-

nistrativi di nullità e decadenza del marchio. Tali procedure, insieme all'ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione dei marchi, comportano un notevole aumento delle attività amministrative svolte, non solo sotto il profilo quantitativo ma, anche e soprattutto sotto, il profilo qualitativo.

Si ipotizza inoltre, in fase di prima applicazione, un incremento del numero delle procedure di opposizione, tenuto conto dell'ampliamento dei motivi per i quali si possono proporre, anche a tutela del cd. marchio di rinomanza e delle denominazioni di origine, cui si aggiungono le nuove domande di nullità e decadenza: **l'incremento stimato è pari a 1.500 istanze per anno** (fermo restando che si tratta della stima riferita al solo primo impatto, e che detto numero può negli anni successivi essere anche superiore in considerazione della crescente conoscenza del nuovo strumento e della sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a quanto intervenuto a livello europeo dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà industriale).

Tenuto conto che ad oggi, è già scaduto il termine del **14 gennaio 2019 per il recepimento** appare necessario adottare tutte le iniziative utili a fare in modo che l'*iter* dello schema di decreto legislativo in commento prosegua speditamente affinché il tessuto produttivo nazionale possa beneficiare quanto prima dei positivi effetti delle disposizioni in commento.