



CONFINDUSTRIA

Valutazioni delle proposte volte a tutelare i marchi storici

Febbraio 2019

In seguito alla decisione della società turca Sanset Food, che ha acquistato nel 2016 la storica azienda italiana Pernigotti Spa, di cessare la conduzione in proprio delle attività produttive presso il sito di Novi Ligure, il Governo ha espresso più volte la volontà di presentare una proposta di legge per legare i marchi “storici” al territorio italiano.

A tal riguardo stanno circolando diverse proposte di legge, tra le quali la proposta “*Disposizioni in materia di salvaguardia dei marchi storici*” che dispone la decadenza dei marchi registrati prima del 1969, per cessazione dell’attività produttiva nel Comune in cui il marchio risultava iscritto alla data di registrazione.

Nella disciplina attuale, contenuta nel decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della Proprietà Intellettuale – in seguito CPI) la decadenza del marchio registrato è prevista nei seguenti casi:

- per non uso entro i cinque anni dalla registrazione o nei cinque anni consecutivi (articolo 21, comma 1, CPI);
- per volgarizzazione ovvero se il marchio sia diventato nel commercio, per l’attività o inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o servizio o abbia perso la capacità distintiva (art. 13, comma 4, CPI);
- per decettività: i) se sia divenuto idoneo a trarre in inganno il pubblico, circa la natura, qualità, provenienza del prodotto o servizio, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso; ii) se sia divenuto contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; iii) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull’uso del marchio collettivo.

La proposta di legge citata introduce quindi una nuova causa di decadenza dei marchi registrati prima del 1969, per cessazione dell’attività produttiva nel Comune in cui il marchio risultava iscritto alla data di registrazione.

Tale disposizione è criticabile sotto diversi profili.

In primo luogo, appare illegittima perché introdurrebbe, esclusivamente nel nostro ordinamento giuridico, un regime di eccezione alle cause di decadenza, in contrasto sia all’Accordo internazionale TRIPs del 1994 che definisce lo standard minimo per la tutela della proprietà intellettuale che deve essere rispettato dagli Stati aderenti, sia alla Direttiva UE 2008/95 e alla Direttiva 2015/2436 che mira a un maggiore ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.

Ciò non solo esporrebbe l’Italia al rischio di una procedura d’infrazione ma determinerebbe anche la disapplicazione da parte dei giudici nazionali della norma interna in contrasto con quella comunitaria, determinando una maggiore incertezza giuridica che andrebbe a disincentivare gli investimenti in beni immateriali nel nostro paese.

In secondo luogo, si deve considerare il costante lavoro del Legislatore europeo per compiere la più ampia armonizzazione della disciplina giuridica relativa ai beni intangibili in generale, non solo dei marchi, che è un fattore determinante per assicurarne la corretta valorizzazione economica e una tutela giuridica certa ed efficace. Quest’ultima rappresenta anche un forte deterrente alla contraffazione, perché un titolo con una protezione certa e uniforme nei diversi Stati membri, costituisce una barriera all’ingresso alle produzioni extra-UE in contraffazione.

Per questi motivi, l'introduzione di un'eccezione solo italiana nella disciplina del marchio d'impresa, oltre ad essere illegittima rispetto agli Accordi internazionali, rappresenterebbe un arretramento rispetto allo sforzo compiuto in questi anni da ciascun paese europeo per uniformare la normativa nazionale a tutela dei marchi d'impresa e attuare così l'importante processo di integrazione del mercato interno.

In terzo luogo, occorre considerare che il marchio rappresenta un asset economico dell'impresa, iscrivibile in bilancio e, in quanto oggetto di privativa industriale, è un bene di cui l'impresa può disporre liberamente (art. 2573 c.c. e art. 23 CPI.) e che non può essere oggetto di esproprio se non per motivi di interesse generale e dietro pagamento di un indennizzo (art. 42 Costituzione e art. 834 c.c.).

Di conseguenza, il trasferimento della sede produttiva dal Comune in cui risultava iscritto alla data di registrazione del marchio dovrebbe costituire un motivo di interesse generale che giustifichi una limitazione del diritto di proprietà e comunque dovrebbe essere oggetto di un congruo indennizzo, con conseguente dispendio di risorse economiche pubbliche.

Inoltre, questo regime di eccezione, valido solo in Italia, sarebbe facilmente eludibile attraverso la registrazione di un marchio della Unione Europea presso l'EUIPO ovvero di un marchio internazionale presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, determinando peraltro un forte disincentivo a registrare il segno distintivo in Italia a danno della competitività del nostro paese.

Nondimeno, tale previsione consentirebbe ad altri operatori di registrare un marchio uguale o simile a quello decaduto per gli stessi prodotti e servizi, che ne trarrebbero così un indebito vantaggio legato allo sfruttamento della notorietà del segno distintivo ottenuta grazie agli investimenti sostenuti dal precedente titolare, con rischio di distorsione delle dinamiche concorrenziali ma anche di confusione per i consumatori.

In ogni caso, non si vede la necessità di un intervento normativo per rispondere alla preoccupazione della separazione tra i marchi legati a una tradizione territoriale e gli stabilmente produttivi, perché già il Legislatore ha provveduto a rispondere a tale esigenza, stabilendo che *"il marchio può essere trasferito o concesso in licenza per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, purché in ogni caso dal trasferimento o dalla licenza non derivi inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico (...)"* (art. 2573 c.c. o art. 23, comma 4 CPI).

La norma citata rappresenta il temperamento di due interessi diversi: da una parte l'esigenza dell'operatore economico di disporre liberamente del segno distintivo per trarne il giusto beneficio economico, dall'altra quella di protezione del mercato e quindi di escludere che dal trasferimento possa derivarne un inganno per il pubblico.

Non vi è dubbio che la funzione d'origine continua a essere considerata fondamentale nell'istituto del marchio, per cui deve ritenersi che *"la cessione di un marchio sia legittima solo quando sia escluso ogni inganno per il pubblico"*; ciò avviene *"quando il marchio sia ceduto con l'azienda e quando il pubblico venga adeguatamente avvertito dell'avvenuta cessione del marchio, così da non confidare ulteriormente nel messaggio d'origine del segno"*.¹

¹ Vanzetti - Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 2012.

Inoltre tale tutela è particolarmente incisiva ed estesa perché ad essere sanzionato non è solo l'inganno sulle *“caratteristiche qualitative del prodotto che il pubblico ricollega al marchio ma anche quello sulle caratteristiche “immateriali”, come la paternità o la coerenza stilistica, che assumono rilevanza decisiva per il consumatore”*².

D'altra parte, i marchi italiani fortemente collegati al territorio e con una valenza “storica” di solito sono anche quelli che godono di rinomanza (la notorietà è concetto più ampio rispetto alla celebrità e sussiste quando il marchio sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato) e, in quanto tali, sono oggetto di una tutela ampliata: il titolare del marchio rinomato ha il diritto di vietare a terzi, salvo proprio consenso, di usare *“un segno identico o simile per prodotti e servizi anche non affini, se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”* (art. 20, comma 1, lett. c, CPI).

In pratica, la legge pur permettendo di cedere il marchio senza il ramo di azienda impone al cedente di indicare sia il luogo di fabbricazione del prodotto che la sua origine o provenienza imprenditoriale perché, come sopra riportato, nel caso in cui vi siano le condizioni per indurre in inganno il consumatore, il marchio sarebbe a rischio di decadenza.

Per quanto sia condivisibile la finalità perseguita dalla proposta, evitare la delocalizzazione dei siti industriali in cui siano prodotti beni contraddistinti con marchi “storici” o espressione del territorio italiano, tuttavia riteniamo che vi siano altri strumenti per raggiungere tale obiettivo.

Tra questi sicuramente vi è il mercato. Infatti se un marchio è davvero espressione di un territorio, lo spostamento del sito produttivo in un altro paese determinerebbe inevitabilmente una perdita del suo valore economico, costringendo il suo titolare a dover riprendere i contatti con il territorio d'origine per preservare la competitività del segno distintivo. Nel caso contrario, il marchio sarebbe destinato a perdere nel tempo il suo valore legale, che è strettamente connesso all'uso effettivo che se ne fa: un marchio che non viene usato per un periodo di cinque anni è soggetto a decadenza (in Cina il periodo è di tre anni) e quindi sarebbe suscettibile di nuova registrazione da parte di altri soggetti.

In conclusione, un marchio espressione dell'origine italiana del prodotto, trova già una tutela efficace nell'attuale disciplina giuridica, che vieta un uso ingannevole del marchio e lo sanziona con la decadenza.

Peraltro, in base all'articolo 122 del CPI, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza di un marchio per sopravvenuta ingannevolezza può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse - comprese le associazioni a tutela dei consumatori, i sindacati dei lavoratori e gli enti pubblici - e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tale assetto normativo appare sufficiente a scongiurare il distacco dei “marchi storici” dagli asset produttivi cui sono legati nella percezione del pubblico, contribuendo a mantenere il legame col territorio, senza necessità di introdurre nuove norme di dubbia legittimità.

² Galli, “Lo statuto di non recettività del marchio: attualità e prospettive di un concetto giuridico”, in Studi in memoria di P. Frassi, 2010.