



*Dipartimento di Impresa e Management  
Cattedra di Diritto Commerciale*

# **LA TUTELA DEL MADE IN ITALY TRAMITE IL MARCHIO**

CANDIDATO:

GIULIA PICCIRILLO

MATRICOLA :

216541

RELATORE:

PROF. VINCENZO DONATIVI

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

*Al mio paese.*

# INDICE

<b>INTRODUZIONE:</b> .....	<b>5</b>
Diritto industriale e Proprietà intellettuale: cenni.....	5
Eccellenza italiana ed importanza della Made in Italy per l'economia italiana: cenni.....	6
Esempi di Marchi storicamente italiani ceduti ad aziende estere.....	6
<b>CAPITOLO I: IL MARCHIO IN GENERALE</b> .....	<b>8</b>
1.1 Nozione.....	8
1.2 Funzioni del marchio.....	10
1.2.1 Funzione Distintiva.....	10
1.2.2 Funzione di Indicazione di Provenienza.....	11
1.2.3 Funzione Attrattiva.....	12
1.3 Tipologie di marchio.....	13
1.4 Requisiti del marchio.....	16
1.5 Procedimento di registrazione.....	18
1.5.1 Soggetti legittimati.....	18
1.5.2 Limitazioni alla registrazione.....	19
1.5.3 Procedimento di registrazione.....	20
1.6 La circolazione del marchio.....	21
1.7 Estinzione del marchio.....	24
<b>CAPITOLO II: LA TUTELA DEL MARCHIO E DEL MADE IN ITALY</b> .....	<b>27</b>
2.1 Gli strumenti di tutela a livello globale.....	27
2.2. Gli strumenti tutela nell'ordinamento italiano.....	29
2.2.1. La tutela che si acquista tramite registrazione.....	29
2.2.1.1. L'opposizione.....	31
2.2.1.2 L'azione di contraffazione.....	32
2.2.1.3. I procedimenti cautelari.....	34
2.2.1.4 La tutela penale.....	35
2.2.2. La tutela del marchio di fatto.....	36
2.2.3. Protezione del marchio e concorrenza sleale.....	37
2.2.3.1. Introduzione al concetto ed alle tipologie di concorrenza sleale.....	37

2.2.3.2. Rapporti della disciplina con il Codice della Proprietà industriale.....	38
2.3 La contraffazione nella minaccia dell’Italian Sounding.....	39
2.4 La legislazione nella tutela del “Made in Italy”.....	40
2.5 Le Indicazioni Geografiche: I marchi DOP e IGP.....	43
2.6 Un caso recete: Il Fake Parmesan.....	44
<b>CAPITOLO III: I L “MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE”.....</b>	<b>46</b>
3.1 Il marchio collettivo prima del D.Lgs.15/2019.....	46
3.2 Le novità introdotte dal D.Lgs 15/2019: Il marchio collettivo ed il marchio di certificazione.....	47
3.3 Le differenze dei marchi collettivi e di certificazione con le indicazioni geografiche DOP/IGP.....	49
3.4 Il Marchio Storico di Interesse Nazionale .....	50
3.4.1 Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e Fondo per la tutela dei marchi storici.....	51
3.4.2 Vantaggi e Svantaggi del Marchio Storico di Interesse Nazionale.....	53
<b>CONCLUSIONI:.....</b>	<b>55</b>
<b>BIBLIOGRAFIA:.....</b>	<b>56</b>
<b>SITOGRAFIA:.....</b>	<b>56</b>

# INTRODUZIONE

## **DIRITTO INDUSTRIALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE: CENNI**

La “proprietà intellettuale” indica un sistema di tutela giuridica riconosciuto alla totalità delle creazioni intellettuali. Il concetto moderno di Protezione dei Diritti della Proprietà Intellettuale è nato proprio qui, in Italia, nel 1474 quando la Repubblica di Venezia approvò la prima legge al mondo sulla protezione dei brevetti. Il nostro Paese è sinonimo di invenzioni, innovazione, creatività e tradizione e tutto ciò è reso possibile grazie ad una protezione capillare e scrupolosa di brevetti, marchi, disegni industriali, indicazioni geografiche e diritti d'autore. Tradizionalmente questa articolata disciplina si suddivideva in tre principali aree: il diritto d'autore, il diritto dei marchi ed il diritto dei brevetti. Ad oggi, dopo le critiche da parte della dottrina giuridica più recente, nel vasto panorama della proprietà intellettuale distinguiamo due diversi rami autonomamente tutelati: uno che riguarda il diritto d'autore, disciplinato principalmente dalla Legge sul Diritto d'autore, e l'altro, la proprietà industriale, disciplinata principalmente dal Codice della Proprietà Industriale a livello nazionale. Questa dualità va a separare quindi da un lato i diritti sulle opere letterarie ed artistiche e dall'altro quelli sulle le creazioni industriali. In particolare, la tutela del marchio fa parte della macro-categoria della proprietà industriale ed all'articolo 1 del Codice della Proprietà Industriale, il marchio proprio è il primo elemento che il legislatore nomina nell'elenco delle creazioni che possono essere comprese in questa disciplina: *“Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali”*. Questa scelta sta a rappresentare qualcosa di già evidente: il marchio è un asset di primaria importanza all'interno del sistema aziendale perciò merita un assoluto monopolio di sfruttamento e di conseguenza un solido sistema normativo che ne garantisca l'esclusività, sia a tutela dell'impresa ma anche a dei i consumatori. Il Codice di Proprietà Industriale, approvato con l'adozione del decreto legislativo n30 del 10 febbraio 2005, si propone di fare ciò insieme al Codice Civile (agli articoli 2569-2574) ed a varie fonti internazionali e dell'Unione Europea.

## **ECCELLENZA ITALIANA ED IMPORTANZA DELLA MADE IN ITALY PER L'ECONOMIA ITALIANA: CENNI**

La nostra economia è caratterizzata fortemente dall'esistenza di un "mito": il Made in Italy, stereotipo di eleganza, qualità, bellezza... La fama di questa espressione ha fatto sì che molti dei prodotti italiani fossero apprezzati in maniera particolare dagli altri Paesi, risultando in qualche modo unici, poiché simbolo di una cultura e di uno stile di vita quasi idealizzato, di un'Italia semplice e genuina ma allo stesso tempo efficiente e curata nei minimi dettagli. Questo valore aggiunto conferito dal Made in Italy alle nostre aziende è spesso fondamentale per l'economia del nostro Paese e necessita di essere mantenuto e preservato. Per dare qualche numero, secondo i dati di *BrandZ Top30 Most Valuable Italian Brands 2019*, il marchio Made in Italy cresce ogni anno di circa il 14% ed il suo fatturato ammonta a circa 96,9 miliardi di dollari.

### **ESEMPI DI MARCHI STORICAMENTE ITALIANI CEDUTI AD AZIENDE ESTERE**

Molte delle nostre aziende si distinguono dalla concorrenza per questo attributo, spesso a fondamentale per garantirne la redditività ed anche molto attraente per gli investitori esteri, che cercano in ogni modo di acquisire queste imprese per portarsi via con loro un po' di questo "mito", che in nessun'altro modo potrebbe essere creato, se non tramite un fenomeno di economia truffaldina chiamato "Italian Sounding" con il quale si provano a spacciare prodotti esteri come Made in Italy. E' evidente quindi che queste nostre aziende sono nel mirino: sono preziose, sono uniche e soprattutto sono inimitabili. Tanti sono gli esempi di cessione di marchi italiani, tra le quali nel food ricordiamo la Perugina, acquisita da Nestlé nel 1988 insieme al gruppo Buitoni oppure La Motta, 50% Nestlé e 50% R&R; nella moda invece basta nominare Lvmh ed il Fondo francese Kering, che insieme possiedono, fra i tanti, i marchi di Gucci, Bottega Veneta, Loro Piana, Bulgari e Pomellato.

Questo elaborato analizza nello specifico il marchio, ma soprattutto si propone di evidenziare l'importanza di preservare e tutelare il Made in Italy inteso come vero e proprio brand, ripercorrendone l'iter legislativo ed in ultima istanza descrivendo le recenti misure introdotte dal Decreto Crescita riguardo la nascita di una disciplina separata per tutti quei marchi "di interesse storico nazionale".

Nel primo capitolo l'argomento centrale sarà quindi illustrare in generale come il nostro sistema giuridico definisce il marchio. Successivamente nel secondo capitolo verrà esposto un

approfondimento come l'ordinamento tutela il marchio e il Made in Italy, toccando anche la minaccia dell'Italian Sounding di cui brevemente citato sopra, ed infine nel terzo ed ultimo capitolo si tratterà della disciplina del "Marchio Storico di Interesse Nazionale".

# CAPITOLO I: IL MARCHIO IN GENERALE

SOMMARIO: 1.1 Nozione -1.2 Funzioni del marchio- 1.2.1 Funzione Distintiva-1.2.2 Funzione di Indicazione di Provenienza-1.2.3 Funzione Attrattiva -1.3 Tipologie di marchio-1.4 Requisiti del marchio-1.5 Procedimento di registrazione-1.5.1 Soggetti legittimati-1.5.2 Limitazioni alla registrazione-1.5.3 Procedimento di registrazione-1.6 La circolazione del marchio-1.7 Estinzione del marchio

Ogni impresa opera in un mercato in cui coesistono più concorrenti e perciò necessita di elementi per differenziarsi e per contraddistinguere dagli altri i prodotti o i servizi da lei messi in commercio. I principali segni distintivi con cui fare ciò sono la ditta, l'insegna ed il marchio. In dottrina vengono chiamati anche "collettori di clientela", data la loro funzione fondamentale nell'economia di mercato di indentificare l'azienda e di attrarre la clientela, favorendone la formazione ed il mantenimento. E' pacifico però che non si tratta di un numero chiuso di segni, al contrario l'imprenditore può servirsi di molti altri simboli per identificarsi sul mercato (i cosiddetti segni distintivi atipici), ai quali si applicano per analogia i principi base dei segni distintivi tipici, un esempio dei quali può essere lo slogan pubblicitario<sup>1</sup>. Inoltre nel codice della proprietà industriale all'articolo 22 viene introdotto il principio di unitarietà dei segni distintivi, che conferisce il diritto esclusivo di utilizzare un segno distintivo anche in relazione alle altre funzioni distintive. Anche a livello Europeo, nel Diritto dell'Unione Europea, all'articolo 8, 4) del Regolamento No. 2017/1001 (impedimenti relativi alla registrazione) si prevede la possibilità di una opposizione alla registrazione:

*“da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale se e in quanto, conformemente a una normativa dell'Unione o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:*

- 1. Sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio UE, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio UE;*
- 2. Questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo”.*

## 1.1 NOZIONE DEL MARCHIO

Il marchio è un elemento che consente alle aziende di distinguere i propri prodotti o servizi rispetto a quelli dei competitori. Tra i cosiddetti collettori di clientela, il marchio riveste sicuramente un ruolo cardine: è uno strumento chiave nella strategia commerciale che permette al consumatore

---

<sup>1</sup> G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I: Diritto dell'Impresa*, Padova 2018, p.163



di riconoscere e di localizzare l'azienda, rappresentandone la qualità. L'articolo 7 del codice della proprietà industriale apre alla sezione "Marchi", che si estende fino all'articolo 28 elencando ciò che è possibile "oggetto di registrazione"<sup>2</sup>. Quindi, il marchio viene disciplinato a livello nazionale sia dal Codice Civile agli artt. 2569-2574 nella sezione "Del Marchio", che dal Codice della Proprietà Industriale, introdotto dal decreto legislativo 10-2-2005 n30, sostituendo la Legge Marchi con l'obiettivo di armonizzare la disciplina a livello europeo ed internazionale.

In seguito, esiste anche un marchio comunitario istituito con il regolamento Ce, 20-12-1993 n. 40 ed oggi sostituito dal regolamento Ce, 26-2-2009 n. 207, grazie al quale si ottiene una disciplina organica ed accessibile a tutti i membri della comunità per garantire la validità del marchio su tutto il

territorio dell'Unione Europea, con il collegato diritto di protezione. Per depositare il marchio comunitario non è necessario aver già depositato un marchio nazionale, bensì la procedura viene gestita direttamente dall'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale). La disciplina però, corrisponde pressoché integralmente all'attuale disciplina italiana, rilevante è infatti la Direttiva Cee n.89/104 riguardo l'armonizzazione delle legislazioni nazionali sui marchi, che ricalca sostanzialmente l'attuale disciplina comunitaria e che è stata recepita nel nostro ordinamento con la riforma del 1992<sup>3</sup>.

Infine abbiamo anche un marchio internazionale, disciplinato dalla Convenzione d'Unione di Parigi del 1883 e dall'Accordo di Madrid del 1891, integrato dal protocollo di Madrid del 1989. Questo però non è un marchio autonomo che ha effetto in tutti gli Stati del mondo, bensì è un estensione del marchio europeo o nazionale che viene depositato con un'unica domanda in più Stati esteri che aderiscono ad almeno uno degli accordi in materia, e permette di accederne alla tutela secondo però le rispettive discipline nazionali.

Questo articolato e complesso sistema di tutela a più livelli è essenziale per garantire l'esclusività del marchio non solo all'interno del territorio nazionale, ma anche nel resto del mondo, quando le esigenze dell'impresa lo richiedono. L'Italia è uno dei maggiori contributori dell'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà intellettuale), istituita dalla Convenzione di Stoccolma del 4 Luglio 1967, che conta oggi 188 Paesi membri e le cui principali funzioni, fra le tante, sono

---

<sup>2</sup>Ai sensi dell'articolo 7 c.p.i.: *"possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o la confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli delle altre imprese"*

<sup>3</sup> G.F. CAMPOBASSO, *op.cit.*, p.173

la registrazione di marchi e servizi di arbitrato e mediazione per la risoluzione di controversie fra privati anche riguardanti l'utilizzo abusivo dei marchi.

## **1.2 FUNZIONI DEL MARCHIO**

Al marchio vengono riconosciute principalmente tre funzioni: quella distintiva, quella di indicatore di provenienza e quella attrattiva.

### **1.2.1 LA FUNZIONE DISTINTIVA**

La funzione primaria, principale e tradizionale del marchio è quella distintiva. La distintività va intesa come la capacità di identificare un dato prodotto o servizio proveniente da una certa impresa, differenziandolo da quelli simili offerti dai concorrenti. Il marchio viene protetto quindi non perché ha un valore intrinseco di per se ma perché permette di effettuare questa distinzione<sup>4</sup>. Come osserva Mansani, *La capacità distintiva come concetto dinamico*, in *Il dir. ind.*, n1/2007, 19, la capacità distintiva, presupposto essenziale per così dire "ontologico" del marchio, è il primo requisito in ordine logico a dover essere accertato, poiché un segno, se privo di novità, illecito o ingannevole, sarà comunque qualificabile come un marchio, mentre un segno privo di capacità distintiva neppure può essere definito marchio.

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice della proprietà industriale, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti quei segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio (comma 1); oppure denominazioni generiche del prodotto o indicazioni descrittive, (comma 2) "*come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o del servizio*". A riguardo la sentenza del Tribunale di Torino del 4 Marzo 2012 nell'esaminare il contenuto nell'art 13 c.p.i., ha osservato: "*La "ratio" della norma è quella di assicurare che i segni descrittivi di una o più caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali è richiesta una registrazione come marchio possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori economici che offrono simili prodotti o servizi*".

Dalla funzione distintiva discende anche la funzione comunicativa intesa come capacità da parte delle aziende di veicolare messaggi e suggestioni di natura commerciale e sociale<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> A. FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy*, Milano, 2017, p.13

<sup>5</sup> C. GALLI, *Protezione del marchio e interesse del mercato in Studi in onore di A.Vanzetti*, Milano, 2004, Tomo I, p. 661 e sss.

### 1.2.2 LA FUNZIONE DI INDICAZIONE DI PROVENIENZA

La funzione del marchio non si esaurisce nel differenziare i prodotti simili nel mercato, infatti ha anche il compito di indicare la provenienza di un prodotto. Occorre evidenziare però, come tale funzione del marchio sia andata a ridimensionarsi sensibilmente, a seguito della riforma introdotta nel 1992 della Legge Marchi, sulla base delle indicazioni dettate dalla Direttiva CE n 89/104. Il legislatore con questa riforma si è mosso per garantire un più libera circolazione del marchio, ammettendo quindi la cessione del marchio stesso indipendentemente dall'azienda o dal ramo d'azienda a cui è collegato. Nel corso degli anni, numerosi studiosi ed esperti in materia di diritto industriale, hanno evidenziato come tramite questa concessione di trasferibilità del marchio si sia andata a ridurre sensibilmente da un lato la tutela dei consumatori, ma dall'altro anche come si sia provocato un vero e proprio indebolimento della funzione principale del segno distintivo stesso, vale a dire quella distintiva<sup>6</sup>. La legge quindi concepisce varie ipotesi di utilizzo sul mercato di marchi da parte di soggetti imprenditoriali diversi: o tramite il consenso del titolare del marchio anteriore o tramite un contratto di licenza concesso ad una pluralità di soggetti, permettendo così che uno stesso marchio diventi riconducibile ad un numero indefinito di imprese che potrebbero essere totalmente diverse l'una dall'altra<sup>7</sup>. Secondo Adriano Vanzetti, prima della riforma, il marchio costituiva *“il fattore costante nel tempo dell'impresa, senza il quale di identificazione non si sarebbe potuto parlare”*. A seguito della riforma, questa funzione originale sembrerebbe perdere la sua essenza per lasciar spazio a quella di una sorta di mere *autocertificazione* riguardo la provenienza di un prodotto, che sia da un'impresa legittima titolare del segno, sussiste dunque una fondata preoccupazione che tramite la concessione della libera cessione, si rischi che *“il pubblico sia ingannato, perché fidando, appunto, sulla continuità dell'origine egli riceverà a sua insaputa prodotti provenienti da un'impresa diversa”*. Per affrontare questa problematica, Vanzetti evidenzia come, interpretando le norme del c.p.i. ma anche in senso più ampio la tutela della concorrenza, in materia di rischio di confusione l'ordinamento richieda una serie di oneri, come ad esempio quello di garantire l'informazione ai consumatori riguardo un eventuale cessione; tale onere, per i marchi di maggiore notorietà e per i marchi generali, si potrà adempiere in vari modi, ad esempio per mezzo dei mass media che diffondono la pubblicità dei prodotti.

---

<sup>6</sup> G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008, p. 276.

<sup>7</sup> A. VANZETTI- V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano 2005, p. 137

### 1.2.3 LA FUNZIONE ATTRATTIVA

Infine il nostro ordinamento riconosce ai marchi un'ulteriore funzione, quella attrattiva, definita come capacità del marchio di attrarre l'attenzione e di guidare le preferenze del consumatore.

Spesso la questa funzione viene utilizzata come strumento di strategia commerciale a scopi pubblicitari, di propaganda e di marketing, utilizzando il marchio come vero e proprio collettore di clientela attraverso la pubblicità. Infatti, il ruolo della pubblicità nel convincere l'acquisto è fondamentale e per questo tale funzione viene protetta anche da ogni attività di concorrenza sleale di natura parassitaria e/o di appropriazione non autorizzata che possa in qualche modo rendere vani gli investimenti pubblicitari delle varie aziende <sup>8</sup>.

In particolare, la funzione attrattiva ha rinomanza soprattutto per quanto riguarda i marchi celebri. L'articolo 20 del c.p.i. riconosce a tutti i marchi d'impresa registrati il diritto di fare uso esclusivo del marchio, sia per prodotti identici che per prodotti affini, ma questa tutela viene ampliata anche per prodotti o servizi anche non affini, per tutti quei marchi che godano dello stato di rinomanza (comma 1, lettera c, art 20 c.p.i.) . La *ratio* di una tale protezione "ultramerceologica" si rinviene nel fatto che l'effetto suggestivo esercitato da tale particolare tipologia di marchio arriva a prescindere dal tipo di prodotto sul quale è apposto. La tutela riconosciuta al marchio che ha rinomanza si contraddistingue, secondo Gustavo Ghidini, per l'ampiezza e la facilità della tutela stessa. In particolare, per l'autore, la soglia della rinomanza si definisce per collegamento all'esistenza di un vantaggio economicamente apprezzabile e dunque non necessariamente corrisponde alla cosiddetta *haute renommée* in base alla quale, storicamente, i titolari dei marchi celebri rivendicavano una tutela giuridica. <sup>9</sup>

Affinché si possa riconoscere questa particolare tutela occorrerà accertare la diffusività, il tempo, la conoscenza, il messaggio ed il simbolismo. <sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> A. FITTANTE, *op.cit.*, p.17

<sup>9</sup> G. GHIDINI, *op.cit.*, p. 259 e ss

<sup>10</sup> per *diffusività* si intende l'estensione del segno distintivo in un ampio spazio territoriale in modo omogeneo, per *tempo* si intende l'uso che non deve avvenire in modo discontinuo o saltuario, per *conoscenza* si intende la capacità del marchio di essere conosciuto e ri-conosciuto dai consumatori, per *messaggio* si intende la consapevolezza da parte del pubblico del contenuto e della natura comunicazionale del segno stesso; per *simbolismo* si intende il valore simbolico che il segno detiene ed evoca nei consumatori. A. FITTANTE, *op.cit.*, p.20

### 1.3 TIPOLOGIE DI MARCHIO

I marchi possono essere raggruppati secondo diversi criteri. Innanzitutto, molteplici distinzioni possono essere fatte in merito ai contenuti del marchio: rifacendoci all'articolo 7 del c.p.i. *“possono costituire oggetto di registrazione [...] tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o la confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche”*.

Partendo quindi dal marchio denominativo, questo è un segno costituito soltanto da parole, a cui però la giurisprudenza stabilisce di far riferimento anche all'elemento fonetico, oltre che a quello grafico, per cui la confondibilità non viene esclusa nel caso in cui due parole messe a confronto si differenzino, ma foneticamente siano vicine<sup>11</sup>.

Successivamente distinguiamo il marchio figurativo nel caso questo sia composto da figure, lettere e numeri, dotati di una particolare grafica che ne permette la distinguibilità. A riguardo si è espressa la Suprema Corte, (Cass., 11 ottobre 2002, n.14483, in Riv. Dir. ind. , 2003, 3, 246.) chiarendo che le singole lettere possono essere registrate solo se caratterizzate dalla presenza di grafiche particolari a cui sia attribuibile un carattere distintivo. Il marchio misto invece risulta dalla combinazione di parole e figure (nominativo e figurativo insieme).

Successivamente possono esserci dei marchi cosiddetti di “di forma” o “marchi tridimensionali”, costituiti dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso. In merito però l'articolo 9 del c.p.i. ne vieta l'utilizzo specificando che ogni qualvolta la forma sia quella imposta dalla stessa natura del prodotto, dalla forma necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; questi non possono costituire oggetto di registrazione. Per cui, la Corte di Cassazione ha replicato in una pronuncia del 2015<sup>12</sup> che non è registrabile il marchio tridimensionale *“che si limiti a riprodurre la forma tipica del prodotto e che non si caratterizzi per elementi ornamentali o di fantasia idonei ad essere percepiti quale segno dal consumatore”*. Sono ammesse inoltre dall'articolo 7 c.p.i., anche la registrazione di *“combinazioni di colore”* e *“tonalità cromatiche”*, un esempio è il rosso Valentino. In sostanza però, affinché un colore di “per sé” sia valido come marchio, è necessario che sia slegato completamente dal prodotto che lo contraddistingue.

Infine, in base alle caratteristiche del segno, si riconosce una tutela anche al marchio di suono, che è costituito da qualsiasi segno che può essere percepito dall'udito; si tratta quindi di un

---

<sup>11</sup> Trib. Catanzaro, 28 Ottobre, 2002

<sup>12</sup> Cass. Civ., Sez I., 27 Luglio 2015, n.15680

marchio costituito da note musicali e che per poter essere registrato, deve poter essere rappresentato graficamente in un pentagramma<sup>13</sup>. Infatti, la rappresentabilità grafica, intesa come possibilità di riprodurre in un documento e di rappresentare graficamente un segno attraverso immagini, linee o caratteri percepibili visivamente, è una caratteristica preliminare del marchio. Per questo motivo la tutela viene garantita al marchio sonoro solo se accompagnato da una rappresentazione grafica, richiesta sia dal nuovo Codice della Proprietà Industriale all'articolo 148 ma anche dalla Direttiva comunitaria n.89/104/CEE all'articolo. Questa stessa tutela, coerentemente con quanto è stato appena esposto, non si riconosce invece al marchio olfattivo. Nonostante parte della dottrina sostiene che esistano odori e fragranze in grado di suscitare particolari reazioni emotive, in realtà la maggioranza degli autori sostiene che questo tipo di marchio non sia meritevole di tutela data la sua scarsa capacità di distinguersi in modo duraturo ed oggettivo. La giurisprudenza comunitaria ha messo un "veto" sulla registrabilità del marchio olfattivo, in quanto non riproducibile graficamente ed in maniera certa, con l'introduzione del Regolamento UE n.2424/2015 .<sup>14</sup>

Oltre che in base alle caratteristiche, i marchi si possono classificare in funzione dell'attività di impresa, distinguendo così marchi di fabbrica (apposti dal produttore) ed i marchi apposti dal commerciante, grossista o rivenditore finale. I prodotti che subiscono più fasi di assemblaggio distinte possono avere quindi più di un marchio di fabbrica, coesistendo così più marchi. Vale sempre però la regola, enunciata dall'art 2572c.c. e dall'art 20, 3° comma, c.p.i., che per il marchio di commercio il rivenditore può apporre il proprio marchio ma non può in alcun modo sopprimere il marchio del produttore <sup>15</sup>.

Possiamo inoltre distinguere marchi generali da marchi speciali, nella prima categoria rientrano i segni che hanno l'obbiettivo di contraddistinguere la generale produzione dell'impresa, ma quando si vuole differenziare i prodotti per sottolineare i diversi attributi qualitativi, si possono usare uno o anche più marchi speciali. Questa pratica è molto diffusa fra i produttori di automobili, ad esempio, «Volkswagen è il marchio generale che contraddistingue tutte le vetture prodotte

---

<sup>13</sup> P.P. MUIÀ, *Manuale Breve della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Santarcangelo di Romagna, 2019, p. 28

<sup>14</sup>A. SIROTTI GAUDENZI, *Manuale Pratico dei marchi e brevetti*, Roma, 2019, p. 83

<sup>15</sup> G.F. CAMPOBASSO, *op.cit.*, p.175

dall'omonima casa automobilistica; Golf, Polo e Passat sono i marchi speciali che contrassegnano i singoli modelli di vettura».<sup>16</sup>

L'articolo 2570c.c. definisce poi il marchio collettivo, dando la possibilità “*ai soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*” di registrare il marchio collettivo “*per concederne l'uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori o commercianti*”. Questo marchio quindi, in contrapposizione al marchio individuale, è soggetto ad un uso plurimo, da parte di tutte le imprese che rispettano i requisiti richiesti. Esempi rinomati sono “Prosciutto di Parma”, “Pura Lana Vergine”, “Moscato di Pantelleria”...

Anche il Codice della Proprietà industriale all'art 11 si dedica al marchio collettivo, definendo successivamente all'art 11 bis, il marchio di certificazione, volto a garantire “*l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi*” ed infine all'art 11 ter introducendo il Marchio Storico d'Interesse nazionale, sui cui ci soffermeremo nel dettaglio nel Terzo Capitolo.

Infine la giurisprudenza e la dottrina in materia, hanno effettuato un'ulteriore distinzione fra marchio forte e marchio debole. Per marchio forte si intende un marchio dotato di una forte capacità distintiva e sono tali in genere i marchi di pura fantasia.<sup>17</sup>

Secondo il Tribunale di Bari, Sez. V, 5 Novembre 2012, “*La tutela del marchio forte si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella dei marchi deboli, perché rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità del nucleo individualizzante*”.

E' invece debole “*quel marchio che, pur non identificandosi con la denominazione generica, lascia tuttavia agevolmente trasparire quale prodotto contraddistingue*”<sup>18</sup>, basteranno quindi lievi modifiche o aggiunte per escludere la confondibilità con altri marchi, come per esempio è stata esclusa la confondibilità fra “Amplifon” ed “Udifon”<sup>19</sup>.

La distinzione concreta però fra marchi forti e deboli può anche essere modificata con un fenomeno cosiddetto *secondary meaning*, che sussiste quando un marchio, inizialmente dotato di

---

<sup>16</sup> P. AUTIERI, G. GLORIDIA, V. MANGINI, G. OLIVIERI, M. RICOLFI, P. SPADA, *Diritto Industriale - Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Torino, 2005, p. 60.

<sup>17</sup> G.F. CAMPOBASSO, *op.cit.*, p.180

<sup>18</sup> Cass. Civ, Sez I, 2 agosto 1990, n.7768, in *Dir. e giust.*, 2000, 16, 27

<sup>19</sup> Trib. Catania, 17/05/1976, *ivi*, 1976, 462

scarsa capacità distintiva, diventa poi “forte” a seguito della notorietà che ha acquistato presso il pubblico ed al consolidarsi del suo uso sul mercato.

#### 1.4 REQUISITI DEL MARCHIO

Il marchio per essere registrato deve godere di una serie requisiti di validità in assenza dei quali è considerato nullo e perciò non potrà essere oggetto di registrazione oppure, se già registrato, potrà essere dichiarato invalido provocando una conseguente perdita della tutela precedentemente acquisita con la registrazione.<sup>20</sup>

In conformità al Codice della Proprietà Industriale, questi requisiti sono quattro: la liceità, la verità, l’originalità e la novità.

Un marchio per poter essere registrabile deve essere lecito. All’articolo 14 del c.p.i. al primo comma si stabilisce che “*non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa:*

- a) *I segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume*
- b) *I segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o dei servizi*
- c) *I segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto d’autore [...]*”

Per quanto riguarda la categoria sub a), secondo l’orientamento prevalente in dottrina, vanno rispettati tanto i principi dell’ordinamento italiano quanto quelli dell’ordinamento comunitario per quanto riguarda l’ordine pubblico ed il buon costume, quanto invece per la contrarietà alla legge occorre riferirsi alle leggi che si applicano in Italia<sup>21</sup>.

Per quanto riguarda invece la lettera b), viene qui esposto il secondo principio, vale a dire quello della verità. Ad esempio è stato ritenuto decettivo il marchio “New England” per prodotti di abbigliamento italiano<sup>22</sup>.

Il terzo requisito è quello dell’originalità, stando a significare che il marchio deve essere dotato di capacità distintiva e permettere quindi di identificare quel prodotto o servizio rispetto agli altri presenti nel mercato. L’articolo 13 del c.p.i. disciplina tale requisito, prevenendo le ipotesi in cui non sia riscontrabile il carattere di distintività, per cui:

- a) Tutti i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi del commercio

---

<sup>20</sup> P.P. MUIÀ, *op.cit.*, p. 28

<sup>21</sup> si veda Tribunale UE, Sez IV, sentenza 20 settembre 2011, n T-232/10

<sup>22</sup> G.F. CAMPOBASSO, *op.cit.*, p.179



- b) Tutti i segni costituiti da denominazioni generiche o indicazioni descrittive di un prodotto o di un servizio

In questi casi i segni non sono idonei a distinguere il prodotto e per ciò non potranno essere registrati come marchi, la ratio è quella di impedire che simboli del lessico comune individuino genericamente quel prodotto.

Infine un ulteriore requisito è quello della novità, per cui il marchio deve essere diverso e quindi nuovo rispetto ad altri già registrati. Questo requisito è disciplinato dall'art 12 del c.p.i. che anche in questo caso prevede una serie di ipotesi negative in cui non sussiste il requisito della novità. Questo articolo è stato sostituito a seguito del D.lgs. 13 agosto 2010, articolo 9 comma I <sup>23</sup>.

Si tratta fondamentalmente delle ipotesi in cui il marchio o era già utilizzato da altri ed era noto anche se non era registrato; o il marchio era identico o simile a quello di prodotti o servizi affini; o determina un rischio di confusione o associazione; o infine il marchio era identico o simile ad un marchio rinomato e si trarrebbe quindi un indebito beneficio dalla registrazione.

Collegato al requisito della novità è il tema del preuso, previsto sia dal Codice della Proprietà Industriale all'art 28, che disciplinato dal Codice Civile all'art 2571. Questo articolo si occupa di riconoscere una tutela a quel soggetto che abbia usato un marchio precedentemente senza però registrarlo e successivamente un altro soggetto ne registri uno identico per prodotti o servizi identici o affini. L'ordinamento prevede in questo caso che il soggetto che per primo ha registrato il marchio, possa continuare ad utilizzarlo con diritto di esclusiva tranne che nel territorio in cui lo aveva utilizzato in precedenza il soggetto che non lo aveva registrato. Si tratta del cosiddetto marchio di fatto e per poter essere tutelato deve rispettare tutti i requisiti richiesti per il marchio registrato e di conseguenza sono applicabili tutte le norme del c.p.i. che non trovino nella registrazione un imprescindibile presupposto applicativo <sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> L'articolo prevede che «non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità, o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...]; b) siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...]; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni [...]».

<sup>24</sup> M. CARTELLA, *Il marchio di fatto nel Codice della Proprietà Industriale*, Milano 2006, p. 20 e 21

Il marchio di fatto gode però di una diversa tutela in base alla sua notorietà. Infatti il titolare di un marchio noto su tutto il territorio nazionale potrà impedire che altri usino lo stesso marchio per gli stessi prodotti ma non per prodotti affini; mentre invece un marchio di fatto con notorietà locale non potrà impedire che un altro imprenditore usi lo stesso marchio, anche per gli stessi prodotti, in ogni altra zona del territorio nazionale.

Le azioni esercitabili a tutela di un marchio non registrato non sono quelle tipiche previste dal codice della proprietà industriale, ma soltanto quelle previste in tema di disciplina della concorrenza sleale. Il marchio teoricamente può costituirsi quindi o tramite la registrazione del segno o tramite l'uso di fatto.

## **1.5 PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE:**

### **1.5.1 I SOGGETTI LEGITTIMATI**

L'articolo 19 c.p.i. stabilisce i soggetti legittimati alla registrazione che consistono in tutti i coloro che utilizzino il marchio oppure che si propongano di utilizzarlo, sia nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o prestazione di servizi, della loro impresa o di imprese di cui abbiano il controllo. Per cui la registrazione non è permessa solamente ad un imprenditore attuale o futuro, ma anche a chiunque preveda di autorizzare soggetti terzi ad utilizzare detto segno. L'unica limitazione è che il marchio debba essere utilizzato dal registrante o da terzi, nell'esercizio di un'impresa, per cui la norma esclude che si possa registrare il marchio per non usarlo nell'attività imprenditoriale. Sul punto però c'è da precisare che al momento della registrazione risulta impossibile verificare le intenzioni di utilizzo del marchio, infatti una giurisprudenza di merito ha comunque ritenuto che la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio non si sostanzia in una sua causa di nullità<sup>25</sup>.

Tuttavia, non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto domanda in malafede (art 19 c.p.i. secondo comma). La malafede si riscontra nei casi in cui vi sia un soggetto che si sia preparando alla registrazione di un marchio, ma detta registrazione viene frustrata dal comportamento di un altro soggetto che ne era a conoscenza tramite magari un rapporto fiduciario, ostacolandone quindi il progetto imprenditoriale per aver provveduto ad una preventiva registrazione. La norma accorda in questo caso una tutela a chi non abbia ancora provveduto alla

---

<sup>25</sup> Trib. Reggio Emilia 11 giugno 2002, citato in *Commentario breve alle leggi sulla Proprietà intellettuale e concorrenza*

registrazione del marchio, negandola a chi, avendo conoscenza, frapponga ostacoli alla registrazione, depositando a proprio nome il segno altrui <sup>26</sup>.

Infine al terzo comma l'articolo 19 c.p.i. si riconosce anche "*alle amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle provincie e dei comuni*" la possibilità di registrare un marchio, con il presupposto che però "*i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio ai fini commerciali, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente*".

### **1.5.2 LIMITAZIONI ALLA REGISTRAZIONE**

Il Codice della Proprietà Industriale, inoltre, prevede alcune limitazioni alla registrazione del marchio. Esistono delle limitazioni a registrare nomi o ritratti di persone: per quanto riguarda i nomi si distingue in nomi notori e non, infatti i nomi notori possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto o con il suo consenso; i nomi di persona non notori invece possono essere registrati come marchi purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi (art. 8 comma secondo, c.p.i.). Non viene precisato in quali circostanze si possano verificare tali lesioni e perciò la valutazione viene lasciata alla discrezionalità dell'interprete.

Per quanto riguarda invece l'uso di ritratti di persone, al comma I dell'articolo 8 del c.p.i., i ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle stesse persone e, dopo la loro morte, senza il consenso dei successori. In questo caso quindi la disciplina è molto più restrittiva rispetto a quella del nome, tale scelta è giustificata dal fatto che con un ritratto si ha la piena consapevolezza che quel soggetto è reale, mentre nel caso del nome potrebbe anche non esistere una persona titolare di quel nome che è stato registrato <sup>27</sup>.

L'ultima ipotesi di limitazione prevista dall'art 8 è quella riguardo i segni notori per cui "*i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi*", possono essere registrati solo dall'avente diritto oppure con il suo consenso. La ratio è che il Legislatore ha voluto dare la possibilità di sfruttare economicamente la notorietà di un nome o di un segno solamente al suo titolare.

---

<sup>26</sup> Trib. Milano, Sez. Spec. I, 23 Febbraio 2016, n.2344

<sup>27</sup> P.P. MUIÀ, *op.cit.*, p. 39

Infine, ai sensi dell'articolo 10 del c.p.i., non possono costituire oggetto di registrazione gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia.

### **1.5.3 PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE**

La registrazione nazionale viene rilasciata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a seguito di una complessa procedura che consiste in:

- a) Deposito della domanda
- b) Esame della domanda
- c) Osservazioni ed opposizione

Al termine del procedimento, l'Ufficio può accogliere l'opposizione impendendo così la registrazione del marchio, oppure in caso contrario respingere l'opposizione.

Per quanto riguarda l'ambito territoriale, in caso di marchio nazionale tali diritti saranno attribuibili all'interno del territorio dello Stato, altrimenti nel caso di marchio comunitario, potranno esser fatti valere anche all'interno della Comunità Europea. Per quanto riguarda invece la durata della registrazione del marchio è di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, che può essere rinnovata sempre per periodi decennali, se presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, dando così la potenziale possibilità al marchio di avere una durata perpetua, a meno che non venga dichiarata la nullità del marchio per difetto originario di uno dei requisiti essenziali (art 25 c.p.i.), oppure che non sopravvenga una causa di decadenza (art 26 c.p.i.)

### **1.5.4 DIRITTI DERIVANTI DALLA REGISTRAZIONE**

Tramite la registrazione del marchio, il principale diritto che si acquista è quello dell'utilizzo esclusivo del marchio. L'articolo 20 del c.p.i. riconosce tale facoltà al titolare, dando un divieto ai terzi dell'uso di segni che possano distinguersi con quelli del titolare di un marchio registrato, meno che non sussista il consenso di quest'ultimo. La norma descrive dettagliatamente quali siano i segni vietati, rendendo molto ampio il diritto derivante la registrazione del marchio.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *“a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;*

*b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;*

*c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche se non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”*

Come per tutti i diritti di proprietà industriale i *diritti di esclusiva* conferiti dal marchio si configurano innanzitutto come un diritto di tipo negativo, ossia come il diritto a vietare ad altri di utilizzare il titolo oggetto di registrazione. I *diritti derivanti da un marchio* inoltre conferiscono una tutela opponibile non solo nei confronti di marchi identici e registrati per gli stessi prodotti o servizi per i quali si è ottenuta la registrazione, ma anche verso l'uso di segni simili che possano essere confusi o associati ad esso, oppure nel caso in cui il segno sia utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi simili a quelli indicati nella registrazione. L'ambito di tutela di un marchio si allarga quanto è più rinomato il marchio stesso, fino a sfociare in una tutela praticamente assoluta nel caso di marchi celebri, che comprende quindi anche prodotti non affini.

## **1.6 LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO**

Il marchio, come tutti gli altri diritti di carattere patrimoniale, può essere conferito dal titolare ad un altro soggetto e deve essere considerato come un vero e proprio bene autonomo soprattutto a seguito delle novità introdotte rispetto alla precedente normativa: con la riforma del 1922 la disciplina della circolazione dei marchi è stata profondamente mutata, dal momento che quest'ultimo può essere trasferito indipendentemente dalla cessione dell'azienda o da un ramo di essa, optando così per una più libera circolazione del marchio stesso e svincolando il fatto che esso debba essere ceduto necessariamente insieme all'azienda o ad un ramo di essa. Al secondo comma dell'articolo 2573 c.c. però, resta ferma la presunzione per cui *“quando il marchio è costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda”*.

I contratti che permettono la circolazione del marchio sono essenzialmente di due tipi: i contratti di trasferimento ed i contratti di licenza (tra cui è rilevante nominare i particolari contratti di franchising e di merchandising, molto diffusi nelle attuali pratiche commerciali). Tramite questi contratti il marchio può essere trasferito sia a titolo definitivo, tramite il trasferimento, che temporaneo, tramite la licenza di marchio, consentendo così inoltre di monetizzare il valore commerciale dello stesso.

Il contratto di trasferimento, ai sensi dell'art 23 c.p.i. e dell'articolo 2573 c.c., permette al titolare del marchio il trasferimento della titolarità ad un altro soggetto, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Può anche essere trasferito per una parte dei prodotti (c.d. cessione parziale), anche se è controverso se ciò è possibile anche qualora si tratti di prodotti identici o affini a quelli che

l'alienante continua a produrre <sup>29</sup>. L'articolo 23 inoltre stabilisce un principio fondamentale a tutela dei consumatori, per cui la possibilità di far liberamente circolare il marchio, non deve ledere il fondamentale principio in base al quale a seguito del trasferimento non deve sorgere alcun rischio di inganno per il pubblico riguardo i caratteri fondamentali dei prodotti o servizi contrassegnati. E' quindi necessario che il pubblico sia portato a conoscenza della possibilità che la qualità dei beni, a seguito del trasferimento, potrebbe cambiare; e la legge garantisce che ciò avvenga tramite la "pubblicità dichiarativa" : si prevede che i diversi avvenimenti attinenti al trasferimento del marchio, ma anche che tutti i citati contratti, debbano essere resi pubblici attraverso trascrizione presso l'UIMB, la quale non influisce sulla validità dell'atto di trasferimento ma rappresenta una semplice forma di "pubblicità", il cui fine è quello di tutelare la buona fede e i diritti dei terzi e di garantire la prevalenza del diritto trascritto per primo (A. S. Gaudenzi).

Il marchio inoltre può essere trasferito per causa di morte, qualora il titolare del marchio sia una persona fisica, in tal caso saranno gli eredi ad acquistare i diritti su quel marchio.

Per quanto riguarda il contratto di licenza, questo permette al titolare di un marchio di concedere temporaneamente l'uso del marchio stesso, mantenendone quindi la proprietà, a fronte di un corrispettivo in denaro (*royalty*). Può trattarsi di una licenza per la totalità o per una parte di prodotti, ma soprattutto la novità fondamentale è che la licenza può anche non essere esclusiva, per cui è espressamente consentito che lo stesso marchio possa essere contemporaneamente utilizzato dal titolare originario ed uno o più concessionari. Il legislatore però anche in questo caso si preoccupa di tutelare i consumatori e quindi per prevenire inganno al pubblico, il licenziatario è obbligato ad usare il marchio per prodotti o servizi uguali a quelli corrispondenti messi in commercio dal titolare o dagli altri licenziatari, con caratteristiche qualitative uguali (art 23 comma II). Il titolare può quindi avvalersi degli strumenti di tutela previsti nei confronti del licenziatario che violi queste disposizioni: potrà quindi ottenere dal Tribunale l'inibitoria all'uso del marchio, il risarcimento dei danni ed in generale tutti quei provvedimenti, anche cautelari, che l'ordinamento mette a disposizione del titolare del marchio nei confronti dei contraffattori.

Un aspetto particolare del contratto di licenza è quello del franchising: la legge n. 129/2004 ha introdotto la disciplina riguardante la fattispecie della "affiliazione commerciale" o comunemente

---

<sup>29</sup> in senso affermativo P. MARCHETTI, in *La riforma della legge marchi*, Padova 1995, 173 ss;  
in senso contrario P. AUTERI, in *La riforma della legge marchi*, Padova 1995, 102 ss

nota come *franchising*: si tratta un contratto di collaborazione continuativa fra imprenditori con cui il franchisor o affiliante concede ad un franchisee o affiliato, il diritto di servirsi di segni distintivi, know-how, prodotti ed immagine, per svolgere la propria attività commerciale. Esistono tre tipi di franchising: il franchising del produttore, il franchising di distribuzione e il franchising di servizi. Nel franchising di produzione, l' affiliante è un'impresa industriale che produce i propri beni e li distribuisce attraverso la propria rete di affiliati.<sup>30</sup> Il franchising di distribuzione invece avviene ogni qualvolta il franchisor funge da centrale di acquisti, selezionando ed acquistando stock di prodotto da diversi fornitori e ridistribuendoli agli affiliati. In questo modo quindi va a selezionare i fornitori per l'affiliato, che ha il vantaggio di avere un unico interlocutore che ha selezionato per lui i prodotti, il franchisor. Molto diffuso è infine anche il franchising di servizi, il quale appunto non distribuisce prodotti bensì offre dei servizi, i quali possono spaziare nei più differenti campi, fra cui la ristorazione, la mediazione creditizia, i servizi internet...

Infine un ulteriore contratto è quello di *merchandising*, un contratto atipico con il quale il titolare di un marchio celebre concede a terzi di utilizzare il marchio nell'ambito di un settore diverso rispetto a quello nel quale ha assunto notorietà. Il contratto di *merchandising*, che gode oggi di un ampio utilizzo, non era attuabile, nel nostro ordinamento, prima della riforma del 1992. Infatti, l'oggetto del contratto è prevalentemente il marchio d'impresa che gode una carica simbolica e suggestiva tale da suscitare nel pubblico un immediato riferimento al produttore e alla sua linea di prodotti.<sup>31</sup> (*brand merchandising*), ma non solo: possono essere oggetto del merchandising anche in linea generale tutte le *properties* che abbiano popolarità e riconoscibilità pubblica; per cui anche le opere dell'ingegno (*character merchandising*) oppure i diritti della personalità (*personality merchandising*). Si tratta quindi un contratto sinallagmatico che soddisfa quindi un duplice interesse: quello del licenziatario a sfruttare la privativa del licenziante avvalendosi della notorietà del prestigio a questa riconosciuti nel settore in cui il titolare l'abbia portata all'originaria affermazione; e quello del licenziante a promuovere l'oggetto del suo diritto di privativa anche in settori diversi da quello originario<sup>32</sup>.

Licenza e cessione di un marchio sono generalmente a titolo oneroso ma non è da escludere che possano anche avvenire a titolo gratuito. Altre possibili ipotesi sono quelle di costituire su un marchio un diritto di usufrutto oppure di dare il marchio in pegno a garanzia di un credito, in

---

<sup>30</sup> Questo avviene molto spesso per esempio nel settore dell'abbigliamento

<sup>31</sup> V. E. CAPUZZO, Voce *Merchandising*, Enciclopedia Italiana Treccani – V Appendice (1993)

<sup>32</sup> M. MAZZEI, *Il contratto di Merchandising* in *Diritto Civile e Commerciale*, Focus, 2019

questo caso il marchio potrà anche essere sottoposto ad esecuzione forzata (sequestro/pignoramento), qualora il titolare del marchio non pagasse un proprio debito, il creditore potrà pignorarlo, venderlo all'asta e l'acquirente ne diverrà l'unico legittimato ad autorizzarlo.

### 1.7 L'ESTINZIONE DEL MARCHIO

Le ipotesi in cui si può verificare l'estinzione del marchio sono la nullità del marchio, la decadenza del marchio e l'estinzione del marchio.

Partendo dalla nullità, questa si verifica ogni qual volta la registrazione del marchio era stata effettuata in mancanza di uno dei requisiti essenziali e nelle ipotesi previste dall'articolo 25 del c.p.i. il quale è rubricato "nullità" e fornisce un elenco tassativo dei casi in cui il marchio è nullo, per cui si espongono una serie di ipotesi che sono le uniche in cui sussiste l'istituto della nullità, non lasciando possibilità di prevedere ulteriori casi al di fuori di questi.

Per cui "*il marchio è nullo:*

- a) se manca di uno dei requisiti previsti nell'articolo 7 o se sussista uno degli impedimenti previsti dall'articolo 12;*
- b) se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 11, 11 bis, 13, 14, comma 1, e 19, comma 2;*
- c) se è in contrasto con il disposto dell'articolo 8;*
- d) nel caso dell'articolo 118, comma 3, lettera b)."*

Esempi concreti di nullità sono la mancanza di novità, di originalità e di liceità, la lesione un diritto altrui, la malafede di un soggetto che ne ha fatto richiesta o la mancata corrispondenza ai requisiti di legge.

La seconda ipotesi di estinzione del marchio è la decadenza, che si verifica quando intervengono delle circostanze che fanno sì che i diritti esclusivi sul segno si estinguano. All'articolo 26 del c.p.i. sono previsti i tre casi in cui sussiste la decadenza che sono: *volgarizzazione*, *sopravvenuta illiceità* ai sensi dell'articolo 13 comma 4, *mancata utilizzazione* entro cinque anni dalla registrazione o *utilizzazione sospesa* per lo stesso periodo, salvo che non vi sia un motivo legittimo. Inoltre l'articolo 226 c.p.i., 5 comma prevede anche un motivo di decadenza per *mancato pagamento dei diritti di rinnovo* trascorsi sei mesi dalla scadenza.



In particolare, per volgarizzazione si intende il fenomeno per cui il marchio, che inizialmente godeva di capacità distintiva, con il passare del tempo diventa denominazione generica di un prodotto, perdendo così la capacità distintiva iniziale. Un esempio di questa fattispecie è “Biro” oppure “Aspirina”, che oramai sono passati a indentificare genericamente una penna a sfera oppure un medicinale. L’articolo 13 del c.p.i. richiede però che l’avvenuta perdita di capacità distintiva sia derivata dall’attività o dall’inattività del titolare del marchio, per cui è necessario un comportamento commissivo o omissivo da parte del titolare. Il diritto di esclusiva, ad esempio, non è stato perso da “Asprina”, dal momento che ne ha difeso la capacità distintiva agendo giudizialmente.<sup>33</sup>

La seconda causa di decadenza, come previsto dall’articolo 14 c.p.i., è costituita dal fatto che il marchio possa divenire fonte di confusione e di inganno per il pubblico, soprattutto in merito alla natura, alla qualità o alla provenienza geografica dei prodotti e servizi a cui è associato, in virtù del modo in cui viene utilizzato dal suo titolare o con il suo consenso.

Infine la terza causa di decadenza è quella conseguente al “non uso” e sussiste quando il titolare del marchio non lo adoperi nel mercato, per cui non si riscontra un uso effettivo oppure che l’uso sia effettuato da soggetti diversi rispetto al titolare o dai soggetti autorizzati oppure che l’uso non corrisponda a quello inizialmente delineato al momento della registrazione oppure infine che il non uso si protragga per un periodo di cinque anni. Il titolare del marchio potrà però mantenere il suo diritto qualora ricominci ad utilizzare il marchio nonostante passati cinque anni, prima che qualche soggetto proponga la domanda di decadenza. Per quanto riguarda il fallimento dell’impresa titolare del marchio, risulta controverso se questo costituisce “motivo legittimo” capace di giustificare il mancato uso ed evitare la decadenza ex art 24 c.p.i.<sup>34</sup>.

Il terzo caso di estinzione del marchio è infine quando al termine della scadenza decennale non si rinnovino i diritti.

---

<sup>33</sup> Trib. Milano, 24-6-2005, in *Rass.dir.farm.*, 2007, 1, 34.

<sup>34</sup> In senso negativo si sono espressi il Trib. Roma, 12 giugno 2012 (5885/3) ed il Trib. Roma, 19 marzo 2012 (5871/2) ed in dottrina SPOLIDORO, in *Commento tematico*, p. 303; SPOLIDORO, *Fallimento e diritti di proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.*, 2002, I, 616.

Ritengono invece che il fallimento dell’imprenditore possa giustificare il mancato uso alcune pronunce molto recenti: App. Napoli, 31 luglio 1980 (1331/3); Trib. Napoli, 21 gennaio 1978 (1031/3); ed in dottrina G. GUGLIELMETTI in *Il fallimento come pretesa causa di estinzione del diritto di marchio*, in *Riv. dir. ind.*, 1962, II, 281.

Il decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019, entrato in vigore il 23 marzo scorso presenta alcune importanti novità in materia di decadenza e nullità del marchio di impresa<sup>35</sup>, in particolare introduce un procedimento amministrativo che permette di contestare la decadenza o la nullità del marchio tramite una procedura più snella, alternativa a quella tradizionale esperibile davanti all'autorità giudiziaria nazionale. La nuova disciplina è stata inserita nel del Codice di Proprietà Industriale alla nuova Sezione II bis, articoli 184bis c.p.i. e seguenti, e prevede che venga depositata presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi un'istanza scritta, motivata e corredata dei documenti necessari e dell'eventuale mandato che accerti la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio di impresa registrato. Le domande di nullità e decadenza potranno essere presentate qualora si presentino le fattispecie sopra illustrate. Per quanto riguarda la legittimazione attiva, le nuove disposizioni del Codice di Proprietà Industriale prevedono che in caso di decadenza e nullità dovuta a carenza dei requisiti necessari per la registrazione, l'istanza potrà essere presentata da chiunque vi abbia interesse, mentre negli altri casi di nullità solo il titolare del marchio anteriore interessato sarà legittimato ad agire.

Infine, il D. Lsg. 15/2019 ha previsto che qualora l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dichiari con provvedimento divenuto inoppugnabile la decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio, essa avrà efficacia *erga omnes*. Tuttavia, mentre per la decadenza gli effetti iniziano a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza, per la nullità gli effetti retroagiscono sin dalla data di registrazione del marchio.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Il D.lgs. 15/2019 da attuazione UE 2015/2436 ed al regolamento UE 2015/2424

<sup>36</sup> G. MUGNAINI, *Decadenza e nullità del marchio possibili anche in via amministrativa*, 2019

# CAPITOLO II: LA TUTELA DEL MARCHIO E DEL MADE IN ITALY

SOMMARIO: 2.1 Gli strumenti di tutela a livello globale- 2.2. Gli strumenti tutela nell'ordinamento -italiano- 2.2.1. La tutela che si acquista tramite registrazione-2.2.1.1. L'opposizione- 2.2.1.2 L'azione di contraffazione - 2.2.1.3. I procedimenti cautelari - 2.2.1.4 La tutela penale - 2.2.2. La tutela del marchio di fatto- 2.2.3. Protezione del marchio e concorrenza sleale- 2.2.3.1. Introduzione al concetto ed alle tipologie di concorrenza sleale - 2.2.3.2. Rapporti della disciplina con il Codice della Proprietà industriale - 2.3 La contraffazione nella minaccia dell'Italian Sounding - 2.4 La legislazione nella tutela del "Made in Italy"- 2.5 Le Indicazioni Geografiche: I marchi DOP e IGP- 2.6 Un caso recete: Il Fake Parmesan

Il marchio, soprattutto a seguito della globalizzazione e dell'avvento di internet, è esposto sempre più facilmente ad abusi e contraffazioni: la crescente importanza dell'immagine che ogni azienda vuole trasmettere ai consumatori per essere riconoscibile, ha fatto sì che il marchio e tutto l'insieme delle pratiche pubblicitarie diventassero dei veri e propri asset strategici di fondamentale importanza e che quindi, in questo panorama, l'imitazione diventasse una minaccia, anche dal momento che si può essere messa a punto più facilmente tramite i numerosi mezzi forniti da internet. Tutelarsi è quindi essenziale; sia in un ottica preventiva tramite la registrazione del marchio, che fornisce tutta una serie di garanzie per cercare di ostacolare il più possibile gli abusi; sia in un ottica difensiva, qualora questi abusi poi si verificassero. L'ordinamento italiano lavora in sinergia con quello europeo ed internazionale per permettere che questa tutela venga garantita nella maniera più efficace e coerente fra i diversi paesi.

## 2.1 GLI STRUMENTI DI TUTELA A LIVELLO GLOBALE

La regolamentazione in materia di difesa della proprietà intellettuale si caratterizza per un impianto normativo molto complesso ed articolato, poichè composto da diverse fonti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

A livello internazionale la principale regolamentazione è *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, conosciuto con l'acronimo TRIPS, un trattato internazionale promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) insieme all'*Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle* (OMPI) il cui intento è quello di armonizzare le legislazioni dei singoli stati aderenti fornendo una regolamentazione comune che individui degli standard e dei requisiti minimi da rispettare per tutti gli Stati aderenti e cercando

in questo modo di rendere la tutela della proprietà intellettuale a livello internazionale il più possibile uniforme in tutte le sue diverse sfaccettature.

A livello europeo sono stati attuati numerosi provvedimenti ed interventi legislativi con il fine ultimo di stabilire dei punti comuni nelle normative nazionali dei rispettivi paesi aderenti, dal momento che queste ultime rimangono in ogni caso la fonte principale di tutela della proprietà intellettuale nei singoli paesi.

Esempi rilevanti sono il Regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, che va a colmare le carenze della precedente normativa ampliando la lista dei diritti di proprietà intellettuale meritevoli di tutela che precedentemente erano stati esclusi; la Direttiva 2004/48 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 140/2006, la quale illustra le misure e le procedure civili ed amministrative necessarie a stabilire le condizioni per applicare in maniera uniforme le norme in tutto il territorio dell'Unione Europea e per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; riguardo la tutela del marchio più nello specifico occorre invece citare il Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore il 23 marzo 2016, che si inserisce nel quadro del pacchetto normativo dell'Unione per la riforma del marchio, modificando il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario. L'Unione Europea realizza tutta questa tutela attraverso l'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà Intellettuale (EUIPO), precedentemente fino al Marzo 2016 denominato con l'acronimo UAMI (Ufficio per l'armonizzazione del mercato Interno), il quale si occupa di salvaguardare le imprese in materia di proprietà industriale con un particolare focus sulla tutela del marchio.

Nel panorama nazionale la normativa di riferimento è costituita principalmente dal Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), modificato dal D.Lgs n. 131/2010 e dalla legge n. 99/2009<sup>37</sup>, ed integrato dal Codice Civile e dal Codice Penale.

Infine, vi sono anche una serie di disposizioni poste a tutela del Made in Italy, le quali rispecchiano la volontà di assicurare al consumatore la provenienza del bene contrastando le false attestazioni di provenienza, in particolare in alcuni settori merceologici quali ad esempio l'abbigliamento,

---

<sup>37</sup> interviene su alcune disposizioni del codice penale riguardanti il reato di contraffazione

l'agroalimentare o l'industria meccanica, che, dato il particolare successo che riscontrano all'estero, si prestano ad essere obiettivo dei contraffattori; i principali esempi sono il D.L. 35/2005 N° 35, convertito in Legge 80/2005 ed il D.L. 135/2009, convertito in L. 166/2009.

## **2.2. GLI STRUMENTI DI TUTELA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

L'ordinamento italiano tutela sia il marchio registrato che quello non registrato, fornendo per il primo un'ampia tutela sia penale, che civile ed amministrativa, mentre per il secondo una tutela più ristretta che si limita alle azioni previste in tema di concorrenza sleale.

### **2.2.1 LA TUTELA CHE SI ACQUISITA TRAMITE LA REGISTRAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 20 del c.p.i., la registrazione di un marchio davanti ai pubblici uffici dell'UIMB o presso le Camere di commercio, conferisce un diritto esclusivo di utilizzazione del marchio stesso per contraddistinguere i prodotti fabbricati e/o messi in commercio e i servizi forniti, sia per i quali il segno è stato registrato che per quelli affini.

L'esclusività si sostanzia dal momento in cui è depositata la domanda, per cui ha un'efficacia immediata su tutto il territorio nazionale con effetti *erga omnes*. Ad integrazione di questo diritto di esclusiva, all'articolo 11 del D.M. 22/2010 è previsto un ampliamento delle indicazioni contenute nella domanda che vanno ad aumentare la tassatività e la specificità delle disposizioni<sup>38</sup>, tramite le quali aumenta il rigore dell'applicazione delle norme che, oltre che garantire autonomia al marchio rispetto all'impresa, ne tutelano il titolare del diritto all'uso esclusivo<sup>39</sup>.

Il comma 1 dell'articolo 20 definisce in termini negativi l'ambito di tutela tramite l'elencazione dei divieti che il titolare del marchio registrato ha la facoltà di imporre ai terzi<sup>40</sup>. I divieti previsti per i terzi sull'utilizzo del marchio altrui sono tassativi e rigidi, in particolare il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso<sup>41</sup> di usare un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato oppure di usare un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni

---

<sup>38</sup> generalità della persona fisica, denominazione, sede e nazionalità della persona giuridica richiedente, i colori del marchio, se si tratti o meno di marchio collettivo, e perfino un esemplare della riproduzione del marchio oggetto della domanda

<sup>39</sup> M. MASI, *La tutela del marchio registrato* in *Società*, 2019.

<sup>40</sup> G. LECCE, *Il Marchio Nella Giurisprudenza*, Milano, 2009, p. 105

<sup>41</sup> E' stato osservato in dottrina che il consenso indicato dalla norma deve essere interpretato non solo come tolleranza perché in questo caso la disposizione sarebbe pleonastica, bensì anche come consenso di natura negoziale di non far valere l'esclusiva, A. VANZETTI- V. DI CATALDO, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, 2012, p. 211

e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni <sup>42</sup>.

Il marchio registrato viene quindi tutelato nei limiti della possibilità di confusione, che si sostanzia in una somiglianza fra segni o fra prodotti/servizi<sup>43</sup>, per cui il giudizio di confondibilità conta l'impressione generale suscitata quando si vanno a mettere a confronto i due marchi, ponendo particolare attenzione all'elemento distintivo, il cosiddetto cuore del segno stesso<sup>44</sup>. Bisogna però chiarire che non è permesso presumere l'esistenza di rischio di confusione solamente per il rischio di associazione in senso stretto, come viene illustrato in Cass. Civ., Sez I, 28 ottobre 2005, n. 21086, in *Riv. Dir. Ind.*, 2006, II, 65 ss.: “, essendo necessario l'accertamento positivo dell'esistenza di un rischio di confusione, il quale costituisce l'oggetto della prova da produrre”. La tutela del marchio sta seguendo un iter di crescita progressivo, senza nessuna riduzione e l'istituto del marchio registrato si differenzia in maniera rilevante rispetto agli altri segni distintivi, grazie al sistema di norme che, tramite i principi di non confondibilità e capacità distintiva, favorisce la posizione del registrante, il quale non solo gode di un'ampia tutela, ma viene anche esonerato da pesanti oneri probatori<sup>45</sup>.

Inoltre, l'ambito della tutela di un marchio può essere ancora più ampliato tramite il deposito di uno o più marchi cosiddetti difensivi, i quali, essendo discostanti dal marchio principale solo per qualche piccolo elemento, tramite la loro presenza impediscono che altri si avvicinino al marchio in una maniera che altrimenti sarebbe consentita dalla legge.

A seconda della diverse tipologie di attacco sono possibili determinate azioni difensive ed esistono diverse tipologie di tutela (civile, penale e amministrativa). *In primis*, il titolare di un marchio che subisce una lesione del suo diritto può tentare una composizione bonaria della vertenza attraverso l'invio di una lettera di diffida volta alla cessazione della violazione, nel caso non si raggiunga un accordo si potranno avviare le azioni legali previste dalla normativa.

---

<sup>42</sup> Ulteriori divieti relativi alla registrazione sono stati di recente introdotti con il D. Lgs. n. 15/2019 soprattutto riguardo il segmento agroalimentare definendo le cause di impedimento assoluto alla registrazione di un marchio che sia in conflitto con preesistenti denominazioni d'origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP).

<sup>43</sup> Fra le molte decisioni, Cass., 7-5-1983 n-3109 in *Riv.dir.comm.*, 1984,II, 159 riferita ad una controversia fra Fendi e Ferragamo per i monogrammi costituiti da due lettere “effe” sovrapposte

<sup>44</sup> G. LECCE, *op.cit.*, p. 176

<sup>45</sup> A. VANZETTI- V. DI CATALDO, *op.cit.*, p. 236

### 2.2.1.1 L'OPPOSIZIONE

La procedura di opposizione ai marchi è stata introdotta in Italia nel 2005 dal Decreto Legislativo n. 30/2005 ed è disciplinata dal Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, ma è di fatto è divenuta operativa soltanto a seguito della pubblicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 maggio 2011. L'opposizione è una procedura amministrativa che si svolge di fronte all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e che, in presenza di determinati presupposti, permette di ottenere il rifiuto della registrazione di un marchio italiano o della validazione in Italia di una Registrazione Internazionale di marchio. Con l'opposizione si fanno valere i cosiddetti impedimenti relativi alla registrazione, che possono essere rilevati solo dai titolari di diritti anteriori che sarebbero violati per effetto di un'eventuale registrazione del marchio contestato, per cui sono legittimati:

- il titolare di un marchio già registrato o con efficacia da data anteriore in Italia (Marchio Italiano, Marchio Comunitario, Registrazione Internazionale di marchio designate l'Italia).
- il soggetto che ha depositato in Italia una domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza;
- il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
- le persone, gli enti e le associazioni che vantano dei diritti anteriori su nomi e/o ritratti di persone; segni notori usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo; denominazioni, sigle ed emblemi di manifestazioni, enti ed associazioni non aventi finalità economiche.<sup>46</sup>

I termini per il deposito dell'opposizione sono di 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda di registrazione sul "Bollettino dei marchi d'impresa" pubblicato dall'UIBM per i marchi nazionali oppure 3 mesi dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione della registrazione sulla "Gazzetta dei Marchi Internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale" per i marchi internazionali designanti l'Italia.

La procedura di opposizione alla registrazione di un marchio nazionale, è articolata in tre fasi successive: fase di controllo formale della domanda ed accoglimento dell'opposizione; fase istruttoria; e infine fase decisionale. Nella prima fase, che viene effettuata entro due mesi dalla

---

<sup>46</sup> F. CORRADINI, *Gli strumenti per la tutela di marchi e brevetti: procedure di opposizione ed azioni di nullità*, 2014, in [www.re.cam.gov.it](http://www.re.cam.gov.it)

scadenza del termine per depositare le opposizioni, l'UIBM verifica se l'opposizione ricevuta rispetta tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, il pagamento dei diritti di opposizione e ne decide l'ammissibilità. Svolte tali verifiche, l'UIBM invia l'atto di opposizione al richiedente, il quale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, può presentare le prime deduzioni in merito, sostenendo la propria posizione con qualsiasi fatto, argomento e prova che ritenga necessari per confutare le tesi dell'opponente. Il richiedente può inoltre, entro lo stesso termine, eventualmente depositare l'istanza per la prova d'uso, con la quale chiede all'opponente di dimostrare l'uso effettivo del marchio. Se espressamente richieste, la mancata presentazione delle prove d'uso entro 60 giorni comporta che il marchio il cui uso non è stato dimostrato non è più considerato come base della opposizione. Infine, al termine del procedimento sopra descritto, l'UIBM dispone di un periodo di 24 mesi per decidere se con l'accogliere, totalmente o parzialmente, l'opposizione con conseguente rifiuto della registrazione del marchio opposto oppure se rifiutare l'opposizione, permettendo quindi la registrazione del marchio opposto.

Nella decisione di rigetto o di accoglimento dell'opposizione, l'UIBM stabilisce se la parte soccombente debba rimborsare, in tutto o parzialmente, all'altra parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione (€ 250) nonché, entro il limite di € 300, le spese di rappresentanza professionale nel procedimento. Contro il provvedimento dell'UIBM, la parte soccombente potrà proporre ricorso alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'UIBM stesso. Sarà ovviamente sempre possibile, a seguito della conclusione della procedura di opposizione con il rilascio del marchio contestato, l'esperimento di un'autonoma azione civile volta a far dichiarare la nullità del marchio medesimo.

### **2.2.1.2 LA CONTRAFFAZIONE**

La contraffazione consiste nell'atto di contrassegnare, con un marchio uguale o simile a quello di altri, prodotti o servizi dello stesso genere o di genere affine ( e nel caso del marchio celebre anche di genere non affine) di quelli altrui. Questo può dar luogo ad usurpazione nel caso in cui il violatore usi un marchio identico, oppure a contraffazione nel caso in cui il marchio sia simile, ma nella pratica il termine contraffazione viene utilizzato per entrambe le fattispecie <sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> A. FITTANTE, *op.cit.*, p.73



La tutela giudiziaria civilistica si realizza con l'esercizio dell'azione di contraffazione contro i terzi che fanno uso del marchio illecitamente.<sup>48</sup>

La contraffazione è collegata all'articolo 2043 del Codice Civile e all'articolo 125 del c.p.i.; in particolare all'articolo 2043 c.c. rubricato Risarcimento per fatto illecito, viene enunciato il principio di responsabilità extracontrattuale (responsabilità aquiliana) per cui “*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*”; ed all'articolo 125 del c.p.i., rubricato Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione, viene disciplinata la liquidazione del danneggiato.

Colui che richiede il risarcimento dovrà fornire prove che sia avvenuto un comportamento doloso o colposo da parte del contraffattore, la presenza di un danno nel suo patrimonio e che tale danno è conseguito del comportamento del contraffattore (nesso di causalità). Secondo la giurisprudenza prevalente la colpa del contraffattore si presume quando oggetto della contraffazione sia un marchio registrato, che è sottoposto ad un regime di pubblicità legale, ma anche quando si tratta di un marchio di fatto, tutelato anche dalla normativa sulla concorrenza sleale, la colpa del contraffattore in base all'articolo 2600, 3) del codice civile si presume “*accertati gli atti di concorrenza sleale*”.<sup>49</sup>

I soggetti legittimati ad esperire l'azione sono il titolare del marchio ed il licenziatario ed il soggetto passivo è il contraffattore. La legittimazione all'azione del licenziatario a volte viene contestata, ma è certo che il licenziatario senza esclusiva possa intervenire *ad adiuvandum* nel giudizio promosso dal titolare e analogo intervento sembra consentito anche al distributore del prodotto.<sup>50</sup>

Con l'azione di contraffazione il titolare può far imputare a carico del soccombente una larga serie di sanzioni civili: di accertamento, inibitoria, di distruzione degli oggetti contraffatti, di risarcimento del danno, di pubblicazione della sentenza.

L'aspetto centrale è la pronuncia dell'inibitoria definitiva di uso del marchio da parte del contraffattore, quanto alla condanna generica al risarcimento del danno, occorre rilevare che in giurisprudenza nel caso della contraffazione il danno è in *re ipsa*, per cui, come affermato dal Tribunale di Milano, 17 settembre 1992, in *Giur.ann. dir.ind.*, 1992,812, l'implicita potenzialità

---

<sup>48</sup> Un esempio è il caso “Arthur” del 2003: Mr. Reed vendeva maglie e scarpe con i simboli della squadra dell'Arsenal in un chiosco antistante lo stadio ed è stato ritenuto contraffattore del marchio appartenente alla società calcistica anche se era indicato chiaramente che la sua merce non era quella ufficiale della società, Corte di Giustizia 20 marzo 2003

<sup>49</sup> E. TROIANI, *Contraffazione Marchio e Risarcimento danni in Italia*, 2018, in [www.registrare-marchio.com](http://www.registrare-marchio.com)

<sup>50</sup> A. VANZETTI- V. DI CATALDO, *op.cit.*, p.555

dannosa della contraffazione del marchio è sufficiente per accogliere la domanda di condanna generica al risarcimento del danno<sup>51</sup>.

Dopo aver accertato la contraffazione, ci sarà la quantificazione del danno, per la quale applicano i criteri normalmente usati nel caso di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., ovvero il danno emergente e il lucro cessante. Nel danno emergente vengono comprese tutte le spese sostenute dal danneggiato a seguito della contraffazione, ad esempio le spese legali e pubblicitarie. Si considera elemento del danno emergente anche la riduzione del valore del marchio del danneggiato a seguito della contraffazione. Più complessa è la quantificazione del lucro cessante, solitamente ci si basa su tre criteri che possono essere applicati cumulativamente o alternativamente e riguardano i mancati guadagni del titolare del marchio, non realizzati a causa della contraffazione; le royalties che sarebbero state versate dal contraffattore al danneggiato se le parti avessero stipulato un contratto di licenza ed infine i guadagni realizzati dal contraffattore a seguito della contraffazione. Nella determinazione del danno va tenuto in conto anche di quanto disposto dall'articolo 1226 del codice civile italiano, secondo cui: *“Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”*. Infine, all'articolo 125, comma 3, introdotto dal D.Lgs. 16 Marzo 2006 n.140, si stabilisce che *“in ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedano tale risarcimento”*.

Per quanto riguarda la prescrizione, si applica l'articolo 2947 del codice civile, secondo cui il diritto si prescrive entro cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ma *“in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”*.

### **2.2.1.3 I PROCEDIMENTI CAUTELARI**

L'eventuale lunghezza del giudizio di contraffazione e la gravità dei danni che nel frattempo possono essere subiti dal titolare del diritto hanno portato il legislatore a prevedere delle misure cautelari, espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, il cui fine è quello di tentare di neutralizzare i danni che possono derivare a causa della durata del processo a cognizione piena e che possono essere richieste prima dell'avvio del giudizio oppure nel corso di esso sia per un marchio registrato che per un marchio in corso di registrazione. Devono essere presenti i

---

<sup>51</sup> A. FITTANTE, *op.cit.*, p.80

presupposti tipici di ciascun provvedimento cautelare: il “*periculum in mora*” che consiste nel possibile danno in cui si potrebbe incorrere e per cui si richiede la misura cautelare, se si rimanesse senza alcuna forma di tutela giuridica sino alla pronuncia di merito e di il “*fumus boni iuris*”, un giudizio sommario circa la verosimile esistenza del diritto a cautela del quale si invoca il rilascio misura cautelare.

I procedimenti cautelari sono la descrizione, il sequestro e l’inibitoria, disciplinate dagli articoli 128-133 c.p.i..

Ai sensi dell’articolo 128 c.p.i., “*il titolare di un diritto di privativa industriale può richiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità*”, si tratta della descrizione che ha la funzione di preconstituire la prova della violazione del diritto, tramite la redazione di un verbale che viene eseguito per mezzo dell’ufficiale giudiziario con l’assistenza, se necessaria, di uno o più periti e mezzi tecnici di accertamento. La descrizione è il rimedio tipico quando si tratta di prodotti non ancora in vendita, perché qualora i prodotti fossero già commercializzati la descrizione diventerebbe superflua.<sup>52</sup>

Mentre la funzione della descrizione è esclusivamente probatoria, il sequestro ha anche una funzione “interdittale”<sup>53</sup> in quanto è volta ad impedire l’ulteriore circolazione dei prodotti contraffatti. Tramite il sequestro si affida la custodia ad un soggetto che può anche essere lo stesso proprietario, il quale non può disporre dei prodotti senza l’ordine del giudice.

L’inibitoria, regolata dall’articolo 131 c.p.i., è lo strumento cautelare più diffuso in ambito industriale e consiste nella richiesta di far cessare la fabbricazione, il commercio e l’uso di quanto costituisce violazione del diritto di esclusiva. Sequestro ed inibitoria non devono però essere confusi, la loro differenza sta nel fatto che il sequestro costituisce un vincolo oggettivo sui beni contraffatti, l’inibitoria costituisce un vincolo soggettivo<sup>54</sup>.

#### **2.2.1.4 LA TUTELA PENALE**

A protezione dei diritti di proprietà industriale vi sono anche delle sanzioni penali, previste sia dal codice della proprietà industriale che dal codice penale e si ritiene che la repressione penale sia

---

<sup>52</sup> A.VANZETTI- V. DI CATALDO, *op. cit.*, p.559

<sup>53</sup> A. FITTANTE, *op. cit.*, p.85

<sup>54</sup> M.SCUFFI, M. FRANZOSI, A.FITTANTE, *Il codice della proprietà industriale*, Padova, 2005, p.606

uno strumento essenziale per colpire adeguatamente la contraffazione dolosa e sistemica anche chiamata “pirateria” all’articolo 141 del c.p.i. , mentre è invece controverso se la sanzione penale sia accettabile con riferimento alla semplice contraffazione<sup>55</sup> .

Le norme del codice penale sono gli articoli 473 e 474 c.p. contro la fede pubblica e gli articoli 514 e 517 c.p. riguardo i delitti contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio.<sup>56</sup> L’articolo 473 c.p. sancisce che viene punito con reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 2.500 a 25.000 “*chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti alterati*” .

Ma tale tutela è prevista solamente per i marchi registrati, per cui tali delitti sono punibili solamente a condizione “*che siano state osservate le norme della leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale*” .

L’articolo 474 c.p. punisce con reclusione fino a 4 anni e con multa da euro 3.500 a 5000 chiunque “*introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati*” .<sup>57</sup>

Infine, l’articolo 517 c.p. riguardo al reato di vendita di prodotti industriali e segni mendaci, punisce chi vende o mette in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali con il fine di ingannare colui che li acquista riguardo la provenienza, la qualità e l’origine dell’opera o del prodotto. La Suprema Corte precisa poi che la *ratio* è quella di punire anche chi mette in circolazione a titolo gratuito imitazioni, per cui per la Cass. Pen., del 4 febbraio 2013, n 9389, è sufficiente la mera imitazione del marchio non necessariamente registrato purché idonea a trarre in inganno l’acquirente.

### **2.2.2 LA TUTELA DEL MARCHIO DI FATTO**

Tramite la registrazione del marchio si conferisce la facoltà al titolare di farne uso esclusivo, ma il diritto all’utilizzazione del marchio non è soltanto legato alla sua registrazione, infatti può sorgere anche con il semplice uso da parte del titolare: nel nostro ordinamento viene tutelato anche il marchio di fatto, quello quindi non registrato. La disciplina del marchio di fatto si ottiene

---

<sup>55</sup> A.VANZETTI- V.DI CATALDO, *op.cit.*, p. 597ss

<sup>56</sup> le norme in esame sono state modificate a seguito della L.99/2009 sul “Made in” con la quale si è assistito ad un insapimento delle sanzioni previste

<sup>57</sup> la nuova Legge su “Made in” ha innalzato a due anni il *quantum* di pena prevista per il reato in esame

combinando gli articoli 2571 c.c. e 12 del c.p.i., i quali evidenziano come gli elementi fondanti del marchio di fatto siano l'uso effettivo e la notorietà. Non tutti i marchi di fatto godono della stessa tutela dal momento che vengono differenziati in base alla loro notorietà: il codice della proprietà industriale definisce i limiti del preuso distinguendo fra marchio con notorietà locale o generale ed assegnando un diverso tipo di tutela. Il marchio di fatto con notorietà locale è tutelato solamente per lo stesso genere di prodotti o servizi in quel territorio, mentre il marchio di fatto con notorietà nazionale è tutelato sul tutto il territorio nazionale ma solo per prodotti identici. Secondo parte della dottrina l'uso rappresenterebbe il presupposto costitutivo del diritto sul segno, mentre la notorietà, non puramente locale, il presupposto costitutivo della tutela nei confronti di un successivo marchio registrato uguale o simile.<sup>58</sup>

Se non si registra il marchio e si scopre che un soggetto terzo ha depositato un marchio identico o simile, ci si può tutelare solamente attraverso un procedimento giudiziale di nullità, che di per sé comporta costi ben più elevati, fermo restando la possibilità di far ricorso alla disciplina della concorrenza sleale. Queste per ora sono le uniche vie perseguibili, almeno fin quando non verranno attivate le procedure di nullità di fronte all'UIMB previste per il 2023 secondo la recentissima riforma marchi per il recepimento della Direttiva UE 2015/2436

### **2.2.3 PROTEZIONE DEL MARCHIO E CONCORRENZA SLEALE**

#### **2.2.3.1 INTRODUZIONE AL CONCETTO ED ALLE TIPOLOGIE DI CONCORRENZA SLEALE**

La concorrenza sleale si verifica quando avvengono fatti o atti che violano le regole di comportamento fissate dalla legge in ambito economico-produttivo, le quali devono essere osservate dagli imprenditori al fine di conformarsi ai principi di correttezza professionale. Essendo infatti interesse comune che la concorrenza avvenga in modo onesto e leale, la legge ha dettato una serie di criteri volti a contrastare tutte quelle pratiche, tecniche e mezzi illeciti utilizzati per ottenere un indebito vantaggio sui competitori. Questa disciplina può essere invocata solo da un imprenditore nei confronti di un altro, anche non esercente la stessa attività economica, con il presupposto che entrambe le attività abbiano come destinatari la stessa categoria di consumatori ed operino in un ambito territoriale potenzialmente comune. Se una delle attività considerate sleali ai sensi dell'articolo 2598 c.c. viene, invece, posta in essere da un soggetto terzo non imprenditore non verrà applicata la disciplina della concorrenza sleale, ma quella comune dell'illecito extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) dal momento che il diritto soggettivo leso sarà la libertà di iniziativa economica garantita dall'articolo 41 della Costituzione.

---

<sup>58</sup> BARZANÒ-ZANARDO, *Il marchio di fatto*, 2019, in *barzano-zanardo.com*

Gli atti di concorrenza sleale previsti dal codice ai sensi dell'articolo 2598c.c. si verificano qualora un soggetto:

*“1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività del concorrente;*

*2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare discredito, si appropria di pregi di prodotti di un concorrente;*

*3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”*

Gli atti di concorrenza sleale possono essere raggruppati in tre categorie: atti di confusione, atti di denigrazione e di appropriazione di pregi ed altri atti che si avvalgono di mezzi contrari alla correttezza professionale; la repressione di tali atti si fonda su due sanzioni: quella inibitoria (art 2599c.c.) e quella comune dell'illecito civile del risarcimento dei danni (art 2600c.c.). L'illecito concorrenziale si differenzia da quello civile per il fatto che, nelle fattispecie considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2598 c.c. si prevedono delle ipotesi tipiche di concorrenza sleale in cui la colpa a si presume e non va dimostrata, mentre nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 2598 c.c. si configura, invece, una categoria di atti atipici di concorrenza sleale in cui la presunzione non opera, allo stesso modo di quanto avviene nella caso generale di illecito civile ex art. 2043 c.c.: ciò significa che sarà onere dell'imprenditore che ha posto in essere l'atto di concorrenza sleale provarne l'assenza, salvo condanna al risarcimento del danno.<sup>59</sup> Bisogna inoltre sottolineare che affinché un atto di concorrenza sleale venga sanzionato, non è necessario che vi sia attualità del danno, ma è sufficiente la presenza del solo danno potenziale.

Questa disciplina quindi tutela sia le imprese dai potenziali atti lesivi dei concorrenti, ma anche in via indiretta i consumatori, il cui giudizio di scelta di un prodotto potrebbe essere alterato a seguito di questi atti o fatti concorrenziali.

### **2.2.3.2 RAPPORTI DELLA DISCIPLINA CON IL CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

La disciplina del Codice della proprietà industriale e quella della concorrenza sleale si possono sovrapporre, in particolare per quanto riguarda la concorrenza sleale confusoria, per cui vi potranno essere dei casi in cui un'identica fattispecie potrà essere configurata sia come atto di concorrenza sleale che di violazione dei diritti di proprietà, oppure, a seconda che siano qualificati

---

<sup>59</sup>F. GAZZONI, *op.cit.*, p. 1390.

o come concorrenza sleale o come violazione di diritti della proprietà, si applicheranno due diversi sistemi sanzionatori <sup>60</sup>.

La possibilità di duplicazione in questione è confermata dall'articolo 246 c.p.i. dove non si fa riferimento a nessuna abrogazione per gli articoli 2563ss e 2598ss, e dall'articolo 134 c.p.i. che non ritiene la disciplina della concorrenza sleale assorbita da quella del diritto della proprietà.

L'attore dovrà scegliere fra tutela concorrenziale e Codice della proprietà industriale, ma il fatto che il sistema sanzionatorio di quest'ultimo è più efficiente farà sì che questa scelta venga preferita.

La tutela della concorrenza prevede però una sanzione che nel c.p.i. non viene considerata che sarebbe all'articolo 2599c.c. *“opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti”*, per cui si permette anche la possibilità di cumulo fra le due discipline.

### **2.3 LA CONTRAFFAZIONE E LA MINACCIA DELL'ITALIAN SOUNDING**

Con l'accezione inglese “Italian Sounding”, si definisce un fenomeno che si sostanzia nello sfruttamento della reputazione e dell'attrazione che un prodotto italiano ha nel mondo, tramite l'utilizzo di denominazioni, riferimenti e segni che evocano l'Italia per promuovere la commercializzazione dei prodotti all'estero<sup>61</sup>.

Questo fenomeno si verifica soprattutto nel settore agroalimentare ed è diffuso maggiormente negli Stati Uniti, in Canada ma anche in altri mercati compreso quello europeo.

Chi viene più sfavorito da questo meccanismo sono da un lato i produttori locali, costretti ad abbassare i prezzi danneggiando così una parte molto consistente dell'economia italiana, ma dall'altro lato i consumatori, che vengono sottoposti a prodotti di più bassa qualità. Ecco che *“si perde così quello che è, ancora oggi, un fortissimo segno di identità e distinzione territoriale, ma anche uno dei pochi baluardi in tempi di crisi: le multinazionali trovano ancora estremamente appetibile l'industria agroalimentare italiana, tuttora forte nelle esportazioni, rispetto ad altri settori industriali”*, lo afferma Raffaella Saso in un articolo dal titolo *“Le nuove forme di Italian Sounding. Ciò che il cibo non dice. Le responsabilità dei produttori e i diritti dei consumatori”* a cura della Fondazione “Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul

---

<sup>60</sup> A.VANZETTI- V.DI CATALDO, *op.cit.*, p.129

<sup>61</sup> Definizione del Sole 24 ore, novembre 2016

sistema agroalimentare” promossa ed istituita da Coldiretti nel febbraio 2014. La FederAlimentare nell’articolo “*La posizione dell’Industria Alimentare Italiana rispetto alla contraffazione ed al fenomeno dell’Italian Sounding*” del 2016, afferma che la contraffazione riguarda illeciti relativi alla violazione del marchio registrato, delle denominazioni di origine (DOP, DOC, DOCG, IGP, ecc.), del logo, del design, del copyright oppure del prodotto stesso, con implicazioni spesso molto gravi <sup>62</sup>; se la contraffazione però può essere impugnabile e sanzionabile legalmente, la stessa cosa non vale per i prodotti cosiddetti di *Italian Sounding* che si servono di denominazioni geografiche, immagini, colori e marchi che richiamano all’Italia, inducendo il consumatore ad associare erroneamente l’imitazione al prodotto autentico italiano. Per citare alcuni esempi: Mozzarella, che viene spacciata per mozzarella di bufala, Salsa Pomarola, venduta in Argentina, Zottarella prodotta in Germania, e Spagheroni olandesi. <sup>63</sup>

Non solo all’estero, ma anche gli italiani hanno coscienza del valore legato al marchio del Made in Italy e perciò si tende comunque a privilegiare i prodotti legati al territorio e i sapori locali. Ma anche dietro i marchi più noti della produzione nazionale, percepiti come garanzia di qualità elevata e di sicurezza alimentare, si possono celare alimenti di origine ormai interamente straniera talvolta anche “scadenti” e quindi nella dinamica che si sta affermando, gli alimenti falsi e di bassa qualità non sono necessariamente soltanto quelli prodotti all’estero, ma possono essere anche quelli provenienti dalle aziende italiane.

Sebbene bisogna ammettere realisticamente che le capacità produttive delle imprese alimentari italiane non riuscirebbero a colmare la quota di prodotti Italian Sounding, comunque, questo fenomeno costituisce una reale perdita di fatturato per le aziende italiane, ma inaspettatamente oltre agli aspetti negativi si possono evidenziare anche delle implicazioni positive fra cui l’avvicinamento del consumatore ai gusti italiani ma soprattutto la spinta a preservare e tutelare il Made in Italy da un punto di vista giuridico, e ciò è evidente dalle varie disposizioni e misure legislative attuate negli anni.

## **2.4 LA LEGISLAZIONE NELLA TUTELA DEL MADE IN ITALY**

La normativa del Made in Italy ha il difficile compito di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato multinazionali e le imprese che delocalizzano la produzione all’estero per ridurre i costi

---

<sup>62</sup> Tra le cause principali si rilevano la falsa indicazione del Made in Italy (per prodotti realizzati all’estero), l’abuso di indicazioni di marchi di qualità; l’uso di ingredienti nocivi per la salute ovvero la pratica di procedure di produzione e/o conservazione non idonee (assenza di tracciabilità).

<sup>63</sup> Esempi tratti da C. COSTA *Italian Sounding food: che cos’è e perché è così importante*, 2020 in [www.agrifood.tech](http://www.agrifood.tech)



non sono sostenitori di una disciplina eccessivamente rigorosa del marchio di origine; dall'altro le imprese che mantengono la produzione in Italia hanno interesse a vedere valorizzati i maggiori costi sostenuti potendo vantare di prodotti con un marchio storicamente sinonimo di qualità. Infatti la dicitura Made in Italy ormai trascende dal mero concetto di provenienza geografica o indicazione d'origine, per aggiungere al prodotto una portata simbolica, connotativa, ed evocativa che va a qualificarlo e a valorizzarlo in modo specifico, aumentandone l'appetibilità commerciale.<sup>64</sup>

A livello internazionale, l'Italia aderisce all'Accordo di Madrid del 1981, il quale sancisce l'obbligo di "*indicazione precisa ed in caratteri evidenti del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione*". Nel recepire questo accordo internazionale nell'ordinamento italiano, il D.P.R. n. 656/1958 si è limitato ad introdurre il fermo amministrativo a cura degli uffici doganali delle merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione di provenienza, senza istituire un vero e proprio obbligo di indicazione della merce.

La normativa nazionale del "Made in Italy" deve inoltre scontrarsi con quella comunitaria, orientata principalmente a valorizzare il mercato unico ed il principio di libera circolazione delle merci. Un punto fondamentale nella lotta alla contraffazione nel settore alimentare è stato ottenuto in UE quando, nel dicembre 2014, è divenuto applicabile il nuovo Regolamento UE 1169/2011 sull'informazione al consumatore. La normativa stabilisce che l'indicazione d'origine di un alimento debba essere obbligatoriamente apposta in etichetta nel caso in cui "*l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza*". In pratica, per gli alimenti prodotti in Europa e venduti nel mercato europeo non sarà più possibile ingannare il consumatore sull'origine del prodotto con simboli, immagini, parole e pittogrammi che possano far ritenere che un alimento sia italiano pur non essendo stato prodotto in Italia.<sup>65</sup>

A livello nazionale, Il D.L. n. 35/05, convertito nella Legge n. 80/05 ha rafforzato la tutela giuridica del marchio "Made in Italy". Tramite questa normativa, sono state inasprite le sanzioni

---

<sup>64</sup> A. FITTANTE, *op.cit.*, p.199

<sup>65</sup> *La posizione dell'Industria Alimentare Italiana rispetto alla contraffazione ed al fenomeno dell'Italian Sounding*, federalimentare.it, 2016

contenute nella Legge Finanziaria del 2004 <sup>66</sup>, ed inoltre è stato ampliato l'ambito di sanzionabilità che prima si limitava alle *“false e fallaci indicazioni di provenienza”* ed ora comprende anche le indicazioni di origine. Si è sentita sempre più la necessità di contrastare l'uso improprio del marchio *“Made in Italy”*, prevedendo anche delle sanzioni penali, infatti all'art. 517 c.p.i. si stabilisce che *“chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”*.

Nel 2009, il legislatore italiano aveva introdotto con la Legge n. 99/09 l'obbligo di indicare precisamente tramite caratteri evidenti il luogo di origine di un prodotto. Questa norma segnava un notevole passo in avanti in materia di protezione del marchio di origine ma è rimasta in vigore soltanto pochi giorni. Successivamente è stato introdotto il D.L. 135/09, convertito nella Legge n. 166/09, il quale ha abrogato la suddetta disposizione ed introdotto l'art. 49-bis nella Legge Finanziaria del 2004, ed in cui si precisa che usare il marchio in modo tale da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, a meno che vi siano indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera del prodotto, si considera indicazione fallace.

Tramite questa legge si introduce il *“100% Made in Italy”*, per cui possono essere considerati interamente italiani soltanto i prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono avvenuti esclusivamente sul territorio italiano, introducendo così una figura qualificata di marchio d'origine che si distingue dal semplice *“Made in Italy”*. Mentre si può classificare come *“Made in Italy”* ogni prodotto di cui l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale siano avvenute in Italia, un prodotto per essere classificato come *“100% Made in Italy”* deve essere stato prodotto interamente in Italia.

Inoltre la legge 166/2009 ha previsto la possibilità per l'importatore di presentare all'autorità doganale, al momento dell'operazione doganale di importazione, un'attestazione tramite la quale si garantisce di regolarizzare la merce commercializzata, a meno che il prodotto non faccia parte di categorie che prevedono l'obbligo di indicazione del luogo d'origine. La normativa italiana quindi ricalca quella comunitaria dal momento che, ad eccezione di alcune tipologie di prodotti, non sussiste l'obbligo di apporre l'etichetta *“Made in Italy”* sulle merci commercializzate in Italia.

---

<sup>66</sup> Legge n. 350 del 2003

L'etichettatura diventa obbligatoria solamente se il Paese di destinazione lo richiede nella sua legislazione interna (es. Cina e Stati Uniti).

Fra i settori in cui sussiste l'obbligo di indicazione d'origine, particolare rilevanza ha quello agroalimentare, nel quale è fondamentale l'esistenza di un'informazione corretta sui prodotti. Infatti tramite la legge n.12 dell'11 febbraio 2019, è stato imposto di indicare in etichetta l'origine di tutti gli alimenti presenti nei prodotti, questo maggior rigore è fondamentale per aumentare la credibilità e la tracciabilità, ma anche per contrastare il fenomeno di cui parlato sopra, Italian Sounding.

L'Italia infatti sta anche chiedendo maggior trasparenza all'Europa: I Ministri dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli e delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, hanno indirizzato ai Commissari Ue una lettera *per sostenere l'obbligo di origine su tutti gli alimenti in Europa e per proseguire le sperimentazioni nazionali sull'etichettatura e tracciabilità agroalimentare fino al 2021*. Si richiede l'estensione dell'obbligo di origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti, infatti nella lettera si legge che per *“ridare slancio all'azione dell'Europa a livello di Green deal e di nuova Politica agricola comune post 2020 è necessario aumentare l'impegno per garantire una vera trasparenza delle informazioni in etichetta anche in considerazione che la piena informazione è un diritto dei cittadini”*.<sup>67</sup>

Il sintesi produttore/importatore non è tenuto a indicare l'origine nei confronti del consumatore finale, a condizione che non vi siano indicazioni che lo possano trarre in inganno oppure che non si tratti di un settore disciplinato. Quando l'origine verrà indicata, essa dovrà rispettare le regole di origine previste dalla normativa europea ed in caso di indicazioni fallaci o mendaci l'imprenditore verrà essere punito secondo le norme penali sopra menzionate.

## **2.5 LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE: I MARCHI DOP E IGP**

L'unione Europea ha voluto rispondere alla necessità di tutelare la provenienza dei prodotti introducendo tramite diversi Regolamenti delle discipline specifiche per poter contrassegnare i prodotti dal marchio DOP (Denominazioni di Origine Protetta) oppure IGP (Indicazioni Geografiche Protette), tramite i quali L'Unione si impegna nel garantire ai consumatori una maggior tracciabilità e sicurezza sui prodotti stessi.

---

<sup>67</sup> M. BELLINI, *Etichette Agroalimentari: l'Italia chiede maggiore trasparenza in Europa*, 2020, in [www.agrifood.tech](http://www.agrifood.tech)

I prodotti DOP si caratterizzano per essere frutto esclusivamente di fattori umani e naturali che, nel rispetto di una tradizione locale, vengono prodotti interamente in delle zone geografiche delimitate; i prodotti IGP invece sono originari di un determinato luogo che si rende riconoscibile grazie alla reputazione o alla qualità e si richiede che almeno una delle fasi della produzione di tale prodotto sia svolta nella zona geografica delimitata, per cui i requisiti per l'IGP sono meno rigidi perché non è necessario che sia compreso l'intero processo produttivo.<sup>68</sup>

Si potrà accedere contemporaneamente alla registrazione di una stessa denominazione di origine o di un'indicazione geografica come DOP o IGP e marchio di impresa, facendo sorgere così inevitabili problemi per individuare la disciplina applicabile. Le regole in merito sono molto complesse, ma innanzitutto una DOP/IGP registrata preverrà sulla registrazione del marchio in un momento successivo, per cui, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1 del Regolamento n.1151/2012 *“Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione. I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati”*. Qualora invece fosse stato registrato prima il marchio, esso dovrà coesistere con la successiva DOP/IGP, a meno che il marchio non sia un marchio celebre ed in quel caso potrà prevalere sulla DOP/IGP. La disciplina per cui si presenta appositamente differenziata a seconda delle casistiche possibili, evitando volutamente di dettare una regola generale e non facendo operare il principio generale secondo il quale i diritti anteriori prevalgono su quelli successivi.

Le DOP/IGP non sono dei diritti di proprietà intellettuale, piuttosto si tratta di strumenti il cui fine è quello di raggiungere altro tipo di obiettivi fra cui ad esempio la salvaguardia delle tradizioni produttive locali o la tutela dell'interessi dei consumatori<sup>69</sup>.

## **2.6 UN CASO RECENTE: IL FAKE PARMESAN**

A titolo esemplificativo sia del fenomeno Italian Sounding sia di prodotto DOP tipicamente “Made in Italy”, è interessante citare il recente caso PARMESAN.

---

<sup>68</sup> M. MAZZONETTO, *Marchio e indicazioni geografiche, garanzie a tutela dei consumatori*, 2018, in [www.dirittodellinformatica.it](http://www.dirittodellinformatica.it)

<sup>69</sup> I primi dieci prodotti italiani IGP/DOP producono un valore alla produzione di 5,01 miliardi

Infatti nel 2019, l'autorità doganale di Genova ha intercettato un carico di migliaia di confezioni di sugo contenenti parmigiano contraffatto che stavano per invadere il territorio italiano: si trattava di 7560 confezioni di sugo proveniente dalle Filippine chiamato "Spaghetti sauce plus Parmesan Cheese", il quale però non conteneva affatto Parmigiano Reggiano DOP. Il Consorzio, anche a seguito di ulteriori episodi passati, depositò presso il Tribunale di Milano un ricorso cautelare ai fini di ottenere un'inibitoria comprendente produzione, promozione, vendita, importazione ed esportazione, anche online, di tutti i prodotti che violassero la DOP, con ritiro dal commercio immediato. Il 25 marzo 2019 il Tribunale di Milano accolse pienamente le istanze cautelari del Consorzio, condividendo pienamente l'illiceità della condotta avversaria, dal momento che il nome PARMESAN evoca chiaramente la denominazione Parmigiano Reggiano con conseguente lesione della reputazione di quest'ultimo e potenziale confusione per i consumatori.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> violazione del d.lgs. 297/2004 in materia di prodotti trasformati

# CAPITOLO III: IL “MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE”

SOMMARIO: 3.1 Il marchio collettivo prima del d.lgs.15/2019- 3.2 Le novità introdotte dal d.lgs 15/2019: Il marchio collettivo ed il marchio di certificazione -3.3 Le differenze dei marchi collettivi e di certificazione con le indicazioni geografiche DOP/IGP - 3.4 Il Marchio Storico di Interesse Nazionale -3.4.1 Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e Fondo per la tutela dei marchi storici -3.4.2 Vantaggi e Svantaggi del Marchio Storico di Interesse Nazionale

Nell’ottica di stimolare la ripresa economica italiana, la tutela del Made in Italy ha acquisito un ruolo di particolare rilievo: ci sta impegnando nel valorizzarlo e proteggerlo anche tramite le recenti misure politiche strategiche volte a contrastare la stagnazione economica. Il d.l. 30 Aprile 2019 n.34 “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*” è sicuramente un esempio di questa tendenza: modifica il Codice della Proprietà Industriale italiano in modo che, ad oggi, l’art. 11 del c.p.i. sul marchio collettivo e l’art. 11-*bis* sul marchio di certificazione vengono seguiti dall’art. 11-*ter* il quale introduce nel nostro ordinamento la recentissima disciplina del Marchio Storico di Interesse Nazionale.

Per analizzare e comprendere più a fondo questa disciplina, prima è importante ripercorrere l’iter legislativo che ha modificato l’istituto del marchio collettivo, introducendo tra le varie novità anche il marchio di certificazione, per poter poi collocare in questo contesto di cambiamenti anche il recente Marchio Storico di Interesse Nazionale, illustrandone le caratteristiche e le novità che sono disponibili dall’Aprile 2020.

## **3.1 IL MARCHIO COLLETTIVO PRIMA DEL D.LGS.15/2019**

Il marchio collettivo, nella disciplina precedente il d.lgs. 15/2019, era un segno distintivo la cui finalità era quella di contraddistinguere prodotti e servizi di un insieme di aziende per certificarne le caratteristiche qualitative, fungendo da garanzia secondo un regolamento disciplinare specifico, che doveva essere depositato insieme alla domanda di registrazione del marchio collettivo stesso. La prevalente giurisprudenza affermava che il marchio collettivo si differenziava dal marchio individuale proprio in quanto la sua funzione principale non era quella di distinguere l’impresa (c.d. *funzione distintiva*), bensì quella di garantire le caratteristiche e la qualità del prodotto.<sup>71</sup> In questo senso la migliore dottrina aveva precisato che nel marchio individuale la funzione di

---

<sup>71</sup> Cfr. Trib. Roma 21 Marzo 1994, in *Giur. Ann. Dir. Ind.*, p. 3114

garanzia era presente ma solamente in via “*indiretta e mediata*”, mentre nel marchio collettivo la qualità o le caratteristiche del prodotto ovvero del servizio rappresentavano il presupposto per l’uso del segno.<sup>72</sup>

Solitamente il marchio collettivo veniva utilizzato da soggetti diversi dal titolare, che poteva essere chiunque svolgesse la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. La riforma del 1922, grazie alla quale il marchio collettivo poteva essere registrato anche da un singolo purchè “*estraneo*” dall’utilizzare il marchio<sup>73</sup>, aveva rafforzato ulteriormente la funzione di garanzia assegnata al marchio stesso, dal momento che il soggetto/ente titolare del marchio avevano la principale funzione di fornire un servizio di controllo sul rispetto delle regole e degli attributi di qualità, aumentando così anche la tutela verso i consumatori.<sup>74</sup>

Il titolare aveva la facoltà di concedere l’uso del marchio a quei produttori che erano disposti *ab origine* ad adeguarsi nel rispettare le specifiche caratteristiche di qualità, per ciò, non essendo questo un obbligo, il titolare non era tenuto a concedere questo diritto in qualsiasi caso a tutti i coloro che ne facevano richiesta, nonché a negare la concessione di questo diritto qualora sussistessero tutti i requisiti<sup>75</sup>.

### **3.2 LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS 15/2019: IL MARCHIO COLLETTIVO ED IL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE**

A seguito delle recenti modifiche al codice della Proprietà Industriale introdotte dalle nuove definizioni di marchio collettivo e di marchio di certificazione fornite dal d.lgs 15/2019<sup>76</sup>, i titolari di un marchio collettivo devono presentare una domanda di conversione o in marchio collettivo o in marchio di certificazione, con scadenza improrogabile del 23 marzo 2020 a pena di decadenza del marchio collettivo stesso. Infatti, tramite questi provvedimenti, è stata introdotta una distinzione fra i due, laddove in precedenza entrambi erano compresi nella disciplina più generale del marchio collettivo illustrata nel precedente paragrafo.

---

<sup>72</sup> D.F. DONATO, *La contitolarità del marchio*, Avellino, 2007, p. 95

<sup>73</sup> Prima della riforma i titolari del marchio potevano essere solamente gli enti e le associazioni legalmente conosciuti con il fine di garantire l’origine, la natura e la qualità di determinati prodotti o merci e potevano utilizzare il segno solo i produttori o commercianti che aderivano alle stesse

<sup>74</sup> S. PETTITI, *Il marchio collettivo commento alla nuova legge marchi*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1994, I, p.621 e ss.

<sup>75</sup> D.F. DONATO, *op.cit.*, p. 98

<sup>76</sup> In attuazione della Direttiva UE 2015/2436, con il D.Lgs.15/2019, sono entrate in vigore dal 23 marzo 2020 alcune modifiche delle disposizioni contenute nel d.lgs. 10 febbraio 2005, n.30 (Codice della Proprietà Industriale). Le novità principali sono l’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica del marchio (art 7 c.p.i); le modifiche alla disciplina del marchio collettivo e l’introduzione del marchio di certificazione.

Secondo le ultime definizioni i “nuovi” marchi collettivi non si caratterizzano più per la loro funzione, bensì per la titolarità riservata alle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, nonché a persone giuridiche di diritto pubblico (escluse le società organizzate in forma di società di capitali) che lo concedono in uso a produttori e commercianti che fanno parte di quelle associazioni.<sup>77</sup>

Il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'art. 11 dovrà contenere, oltre al nome del richiedente, lo scopo dell'associazione di categoria o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico, i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico, la rappresentazione del marchio collettivo, i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo, le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari ed i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo<sup>78</sup>.

I marchi di certificazione o di garanzia, introdotti nel nostro codice delle Proprietà Industriale all'art. 11-*bis*, invece, si caratterizzano per dare indicazioni riguardo al soddisfacimento di particolari caratteristiche come la qualità del prodotto oppure l'origine dello stesso, tramite i requisiti necessari per il riconoscimento, i quali devono essere illustrati nel regolamento. Il titolare del marchio di certificazione o di garanzia può essere sia una persona fisica e giuridica, tra cui un'istituzione, un'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, a condizione che non svolgano un'attività commerciale che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Nella domanda va indicato chiaramente il tipo di marchio per cui si effettua il deposito (quindi marchio di garanzia o certificazione); la domanda dovrà riguardare i prodotti e i servizi che saranno certificati dal titolare del marchio, pertanto devono essere scelte le classi della Classificazione di Nizza corrispondenti<sup>79</sup>. Insieme alla domanda deve essere

---

<sup>77</sup> Il marchio collettivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del c.p.i., potrà essere ottenuto da tutte le “*persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi e commercianti escluse le società di cui al libro quinti, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del Codice Civile*”, per cui anche lo Stato, gli enti pubblici e le Associazioni di categoria possono ottenerlo, ma non le società per azioni, le società a responsabilità limitata o le società in accomandita per azioni.

<sup>78</sup> Compresa, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'art. 11, comma 4. 1-*ter*.

<sup>79</sup> Nella sentenza numero 12848 del 2019, la Corte di Cassazione ha avallato il rifiuto dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi di registrare il marchio collettivo “Aceto Balsamico di Modena” nonché il marchio “Condimenti all'Aceto balsamico di Modena” per i produttori dello stesso. La Suprema Corte giustifica questo rifiuto dal momento che il Consorzio ha depositato il marchio per contraddistinguere i prodotti della classe 30 della Classificazione Internazionale di Nizza (elencazione che cataloga le uniche 45 classi di prodotti e servizi per i quali i marchi possono essere registrati), tuttavia detti prodotti non sono in essa contemplati.



depositato il regolamento d'uso del marchio di garanzia o certificazione, che deve contenere: la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato; le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare; le condizioni d'uso del marchio di certificazione; le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari<sup>80</sup>.

La scelta fra marchio collettivo o marchio di certificazione dovrà essere effettuata tenendo conto della tipologia del soggetto titolare del marchio, della attività da esso svolta, delle eventuali competenze in materia di certificazione e della funzione dello stesso.

Per questi marchi, saranno applicabili tutti quei requisiti di novità e verità richiesti per il marchio individuale ma, in deroga all'art. 13 comma 1, essi potranno anche consistere in segni o indicazioni il cui fine è quello di identificare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi, ai sensi dell'art. 11 del c.p.i.; tuttavia chi opera nella zona può fare uso del marchio solamente nel caso in cui siano soddisfatti tutti i requisiti del regolamento.

### **3.3 LE DIFFERENZE DEI MARCHI COLLETTIVI E DI CERTIFICAZIONE CON LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DOP/IGP**

La funzione delle DOP ed delle IGP (di cui trattato nel secondo capitolo al paragrafo 2.5) è molto simile a quella del marchio di certificazione, ma le discipline non devono essere confuse: infatti DOP, IGP non possono essere registrate da chiunque e/o attraverso una semplice istanza; la procedura per ottenere una registrazione DOP o IGP è disciplinata dal Regolamento 668 del 2014 e dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013<sup>81</sup>, i quali determinano che le Indicazioni Geografiche possono essere richieste solo dalle associazioni di produttori, che per richiedere la registrazione dovranno presentare l'istanza allo Stato<sup>82</sup> che, a sua volta, se la ritiene fondata, la trasmetterà alla Commissione Europea. La richiesta comprende vari documenti che sono elencati del Decreto ministeriale 14 ottobre 2013 il quale prevede: atto costitutivo e statuto del comitato promotore, disciplinare di produzione, relazione tecnica,

---

<sup>80</sup> *Il marchio collettivo ed il marchio di certificazione* in [uibm.mise.gov.it](http://uibm.mise.gov.it)

<sup>81</sup> Insieme alle Delibere Regionali di ciascuna regione italiana.

<sup>82</sup> La richiesta di registrazione viene presentata al Ministero e alla Regione, ad esempio in Emilia Romagna, ai sensi dell'Allegato A alla Delibera Regionale n.1682 del 27 ottobre 2014, l'esame della richiesta si conclude con l'espressione del parere regionale che viene poi invitato al comitato promotore ed al Ministero. L'esame del Ministero avviene in genere successivamente all'espressione del parere regionale.

relazione storica, relazione socio-economica e cartografia. I documenti fondamentali per definire il metodo produttivo, le caratteristiche del prodotto e le basi storiche della denominazione registrata sono il disciplinare e il documento unico. Si tratta di un iter complesso, i cui controlli sul cd “Disciplinare” vengono effettuati da autorità di controllo pubbliche o da organismi autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e non da soggetti privati. Successivamente il Disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e vengono concessi altri trenta giorni per la presentazione formale di eventuali osservazioni<sup>83</sup>, successivamente l’esame nazionale il Ministero pubblica il disciplinare sul proprio sito e lo invia alla Commissione europea. Solamente dopo che la Commissione Europea<sup>84</sup> avrà riconosciuto la DOP chiunque rispetterà il Disciplinare può utilizzarla, senza dover fare richiesta all’associazione di produttori.

Per quanto riguarda marchio di certificazione invece sarà il titolare a stabilire i requisiti e le modalità di produzione, tramite un iter burocratico più semplice, senza che siano richiesti nessun tipo di legame storico con il territorio ed essendo il titolare stesso ad effettuare i controlli.<sup>85</sup>

### **3.4 MARCHIO STORICO D’INTERESSE NAZIONALE**

Il “Decreto crescita”, d.l. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019 n.58, ha introdotto una serie di importanti modifiche riguardo la tutela della proprietà intellettuale, fra cui aumentare il sostegno alle start-up ed alle piccole e medie imprese, agevolare la lotta contro l’Italian Sounding oppure facilitare l’accesso alle “Patent Box”<sup>86</sup>, oltre che aver introdotto il “Marchio storico d’interesse nazionale”. Tramite questo nuovo tipo di marchio viene data forma alla crescente esigenza di sostenere e salvaguardare il patrimonio delle imprese che storicamente operano nel territorio nazionale, anche a seguito della recente vicenda Pernigotti.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> Se presentate vengono gestite secondo la procedura indicata all’art. 9 del d.m. 14 ottobre 2013

<sup>84</sup> Gli uffici della Commissione europea esaminano a loro volta la documentazione e possono anche chiedere informazioni supplementari, passati tre mesi senza osservazioni la Commissione emana il Regolamento di registrazione della denominazione.

<sup>85</sup> Le modalità di registrazione nell’ordinamento italiano sono regolate con d.lgs. n.15/2019 che recepisce la Direttiva UE 2015/2436 del 16 dicembre 2015

<sup>86</sup> È un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi di impresa, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Permette a tutti i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali. Sono escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest’ultimo caso, tuttavia, il beneficio spetta se la procedura è finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica. Inoltre, non possono accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica.

<sup>87</sup> La società era passata sotto il controllo del gruppo turco Toksoz, il quale aveva annunciato di voler dismettere le attività produttive storicamente situate in Piemonte senza però cessare di utilizzare il marchio, destinandolo per le produzioni all’estero.

Ai sensi dell'art. 11-ter del c.p.i. *“I titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185 bis;*<sup>88</sup>

*Con decreto del Ministro dello sviluppo economico è istituito il logo «Marchio storico di interesse nazionale» che le imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 185 bis, possono utilizzare per le finalità commerciali e promozionali”.*

Si tratta per cui di uno strumento di comunicazione (*“finalità commerciali e promozionali”*) che va a mettere in evidenza il collegamento storico con il territorio italiano, dando un maggior rilievo all'esclusività che caratterizza tutte quelle imprese che possiedono i requisiti richiesti per ottenere il marchio stesso. E' già stato ripetuto più volte come questa misura si proponga di supportare le produzioni nazionali in un contesto in cui l'importanza Made in Italy è un elemento chiave per superare la stagnazione economica ed è importante sottolineare che il Marchio Storico d'interesse nazionale si propone di fare ciò garantendo vantaggi dal punto di vista comunicativo e di immagine dell'azienda, ma anche tramite l'accesso anche a delle agevolazioni di tipo economico (*“Fondo Italia per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale”*).

#### **3.4.1 L'ISCRIZIONE AL REGISTRO E L'ACCESSO AL FONDO PER I MARCHI STORICI D'INTERESSE NAZIONALE**

Per ottenere i benefici del Marchio storico, è necessaria l'iscrizione ad un apposito registro, il registro dei Marchi storici, che potrà essere accessibile solo da coloro che godono dei requisiti di cui all'art. 11-ter c.p.i.<sup>89</sup>. A partire dal 16 aprile sarà possibile presentare domanda per entrare in questo elenco, il quale è tenuto dal ministero dello Sviluppo economico, data indicata dal decreto direttoriale del 27 febbraio pubblicato in Gazzetta ufficiale con il fine di stabilire le modalità pratiche per accedere al registro speciale, precedentemente regolato dal MISE nelle sue linee generali.

---

<sup>88</sup> L'art. 185-bis, rubricato Registro speciale dei marchi storici d'interesse nazionale, disciplina l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici d'interesse nazionale

<sup>89</sup> Si tratta di circa 850 marchi, per citarne alcuni esempi ricordiamo Il Liquore Strega, un liquore a base di erbe prodotto dal 1860 registrato nel 1922; L'acqua San Pellegrino, la società di acqua e soft drink nata nel 1899 e registrata nel 1927; La carne Simmenthal, metodo di conservazione di carne ideato nel 1881 e registrato nel 1932 ; Proraso, 1941, storici prodotti italiani per la rasatura

Il decreto del 27 febbraio “*Modalità applicative per l’iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale*” è composto da 8 articoli in cui si definiscono le modalità di presentazione dell’istanza di iscrizione al registro speciale, la documentazione da allegare, la procedura per l’esame delle istanze, la rinuncia all’iscrizione, il termine di decorrenza per la presentazione delle istanze e la pubblicità del registro; per il resto non espressamente indicato all’articolo 8 vi è un rinvio alle disposizioni attuative del codice della proprietà industriale.

In particolare, l’iscrizione potrà essere richiesta attraverso una domanda telematica all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), pagando un bollo da quindici euro; non è obbligatorio ai fini dell’iscrizione, avere una registrazione di marchio attiva e rinnovata regolarmente. Il decreto attuativo prevede infatti che nel caso di marchio registrato basterà indicare gli estremi della prima registrazione e dei rinnovi successivi che ne dimostrino l’uso continuativo per almeno cinquant’anni oppure, qualora il marchio non fosse stato registrato, bisognerà provare che vi sia stato un uso effettivo e continuativo da almeno cinquant’anni. Le prove possono consistere in presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazioni, fotografie, inserzioni su giornali, dichiarazioni scritte e mezzi similari.<sup>90</sup>

Inoltre è richiesto il rilascio di una dichiarazione sostitutiva con atto notorio da cui risulti che il marchio di cui si richiede l’iscrizione nel registro speciale sia effettivamente utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa produttiva di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale ed il logo <sup>91</sup> potrà essere utilizzato esclusivamente per quei prodotti a cui si riferisce il medesimo marchio secondo la classificazione internazionale di Nizza <sup>92</sup>.

Successivamente l’Uibm verificherà che sussistano i parametri richiesti dal Governo in un tempo massimo di sessanta giorni nel caso di marchio registrato e di centottanta giorni nel caso di marchio non registrato<sup>93</sup>. Nel caso in cui vi sia una carenza di documentazione e qualora sia necessario, l’ufficio procederà ad emettere rilievo assegnando un termine per la risposta non superiore ai venti giorni.

---

<sup>90</sup> Art 3, decreto 27 febbraio 2020, comma 2.

<sup>91</sup> Logo presentato a Milano Lunedì 13 Gennaio 2020 in occasione dell’evento organizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con Unioncamere.

<sup>92</sup> L’undicesimo aggiornamento della Classificazione di Nizza è entrato in vigore il 1° gennaio 2020. La classificazione di Nizza è stata istituita nella Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957 tramite un accordo ultimato nel 1979. Ogni paese membro dell’Accordo di Nizza è tenuto ad applicare questa classificazione.

<sup>93</sup> Potrebbero anche esserci delle controversie, ad esempio nel caso in cui la domanda sia richiesta dal licenziatario senza il consenso del titolare, in questo caso l’Uibm deciderà assicurando in ogni caso prevalenza all’orientamento del titolare

L'accesso al registro sarà di durata illimitata e non sottoposta a rinnovi (salvo richiesta di cancellazione) e darà la possibilità di accedere al logo del marchio storico, che potrà essere apposto sui prodotti accanto al proprio marchio. Le finalità ad oggi sono di tipo commerciale e promozionale, ma in origine lo strumento, come veniva delineato nel d.l. 24/2019 dello scorso aprile, era sorto con obiettivi differenti, in particolare contrastare le delocalizzazioni dei marchi legati alla storia del nostro paese. Oltre le finalità commerciali, iscrizione del registro permetterà di accedere al Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale istituito presso il MISE, a cui sono destinati trenta milioni di euro per l'anno in corso. Infatti in parallelo all'istituzione del registro, è stato istituito questo Fondo, con il fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività sul territorio nazionale<sup>94</sup>. Il Fondo opera a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese iscritte al registro, qualora l'impresa titolare o licenziataria di un marchio storico iscritta nel registro intenda chiudere il sito produttivo di origine o per cessare l'attività o per delocalizzare al di fuori del territorio nazionale con conseguente licenziamento collettivo. In questi casi l'impresa dovrà notificare le informazioni al MISE, in particolare: i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione; le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali; le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente e le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi. Il mancato rispetto degli obblighi di notifica comporta l'applicazione di sanzioni e le modalità e le tempistiche per accedere al Fondo non sono ancora state definite.

Si può rinunciare all'iscrizione nel registro tramite la presentazione di un'istanza di rinuncia per la quale si osservano le stesse modalità previste per l'istanza di iscrizione.

### **3.4.2 VANTAGGI E SVANTAGGI DEL MARCHIO STORICO DI INTERESSE NAZIONALE**

La disciplina del Marchio Storico di Interesse Nazionale è recentissima ed ancora non ben definita in tutti i suoi punti, nonostante ciò si possono già individuare una serie di vantaggi e svantaggi della disciplina stessa, che, non essendo stata ancora effettivamente messa in pratica, deve ancora essere "testata" dalle imprese prima di poter essere giudicata più oggettivamente. I vantaggi, già illustrati nel precedente paragrafo, sono evidenti, in sintesi: l'utilizzo del logo per contraddistinguere i prodotti sul mercato, con il fine di attrarre consumatori; la possibilità per le PMI di accedere al "Fondo di garanzia per piccole e medie imprese"<sup>95</sup> qualora volessero

---

<sup>94</sup> Art 185-ter del c.p.i. rubricato *Valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa*

<sup>95</sup> Si tratta di un fondo previsto dall'articolo 2, lett. A, comma 100 della L. 23/12/1996, n.662

valorizzare il loro marchio con dei progetti; ed infine la possibilità per qualsiasi impresa (PMI o grande) iscritte nel registro dei marchi storici di usufruire del “Fondo per la tutela dei marchi storici” per intervenire nei casi di cessazione della attività o chiusura del sito produttivo d’origine e di delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale con conseguente licenziamento collettivo. Insieme a questi vantaggi, ci sono anche una serie di svantaggi che potrebbero portare a disincentivare l’iscrizione al registro dei marchi storici dal momento, essendo previsti una serie di obblighi <sup>96</sup>: l’obbligo per il titolare o licenziatario di informare il MISE qualora vi fosse una possibile cessione, chiusura o delocalizzazione; l’obbligo di comunicare al MISE tramite una relazione a consuntivo della procedura i motivi che hanno portato a non accogliere le proposte di acquisto e l’obbligo di indicare una serie di informazioni riguardo il progetto di delocalizzazione o chiusura. Oltre a ciò è prevista la subordinazione alle valutazioni del MISE riguardo la possibilità di usufruire degli stanziamenti del Fondo, l’intervento del MISE nelle operazioni di chiusura e delocalizzazione ed infine la possibilità di incorrere in una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro qualora il titolare d’impresa o il licenziatario violassero gli obblighi informativi. Al momento è ancora troppo difficile stabilire se sussiste un effettivo vantaggio nell’usufruire di questo logo in termini di aumento di clienti e di funzione attrattiva, sono ancora incerte le modalità e le tempistiche di accesso al fondo e soprattutto se gli incentivi previsti saranno sufficienti a prevenire la dismissione o la delocalizzazione, per ciò sembrerebbero pesare di più gli obblighi richiesti al titolare del marchio storico, non previsti per un marchio non registrato come tale. In ultima analisi, il bilancio fra vantaggi e svantaggi dipende dalla situazione economica di ogni singola impresa e potrà essere effettuato con più precisione quando si potrà quantificare l’influenza sui consumatori del logo.

---

<sup>96</sup> Introdotti mediante il DL 30/19, Capo III, art. 31 comma 2

## CONCLUSIONI:

Per ora, la disciplina del Marchio Storico di Interesse Nazionale è solamente un'ulteriore misura che si aggiunge all'ampio sistema di tutela della proprietà industriale vigente che, insieme alle restanti norme di diritto industriale e diritto d'autore, hanno il fondamentale compito di salvaguardare e proteggere l'immenso patrimonio di idee, creazioni e prodotti che il nostro paese porta con sé; patrimonio che ha consentito nel corso degli anni, e che consente tutt'ora, di garantire un vantaggio competitivo nel mercato rispetto alle imprese estere. E' davvero importante preservare con ogni mezzo il valore di questo asset, il nostro famoso Made in Italy, ed in questa tesi si è cercato di dimostrare come la legge sia sempre stata attiva e propositiva nel fare ciò; quanto esposto in questo elaborato è solo un piccolo tassello nel più vasto panorama della disciplina della proprietà intellettuale, che nella sua interezza permette a ciascuno di esprimersi tramite creazioni idee e prodotti, garantendo un sistema di tutela che opera a trecentosessanta gradi: sta a questo punto alle imprese ed al singolo il compito di prendere coscienza delle proprie potenzialità e di sfruttare al meglio gli strumenti previsti dalla legge per preservare quel *surplus* che ci caratterizza.

## BIBLIOGRAFIA:

- P.P. MUIÀ, *Manuale Breve della Proprietà Industriale e Intellettuale*, Santarcangelo di Romagna, 2019
- G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I: Diritto dell'Impresa*, Padova, 2018
- A. FITTANTE, *Brand, Industrial design e Made in Italy*, Milano, 2017
- G. LECCE, *Il Marchio nella giurisprudenza*, Milano, 2009
- A. VANZETTI, V. Di Cataldo, *Manuale di Diritto Industriale*, Milano, 2012
- D.F. DONATO, *La contitolarità del marchio*, Avellino, 2007
- P.AUTERI, G.FLORIDIA, V.MANGINI, G.OLIVIERI, M.RICOLFI, P.SPADA, *Diritto Industriale Proprietà Intellettuale e Concorrenza*, Torino, 2005
- N. ABRIANI, *Trattato del diritto commerciale*, Padova, 2001.
- F. DEL GIUDICE, *Codice civile spiegato articolo per articolo*, Napoli, 2011.
- A. S. GAUDENZI, *Manuale pratico dei marchi e brevetti*, Santarcangelo di Romagna (RN), 2009.
- F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2013.
- G. GHIDINI, *Profili evolutivi del diritto industriale*, Milano, 2008.
- S. PETTITTI, *Il marchio collettivo commento alla nuova legge marchi*, Riv. Dir. Comm., 1994, I
- G. GUGLIELMETTI in *Il fallimento come pretesa causa di estinzione del diritto di marchio*, Riv. dir. ind., 1962, II

## SITOGRAFIA:

- <https://www.ricercagiuridica.com/codici/vis.php?num=16944&search=>
- <https://www.diritto.it/la-proprietà-intellettuale/>
- <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/36/la-proprietà-intellettuale-industriale-e-commerciale>
- <https://www.ilsole24ore.com/art/tutti-marchi-food-italiano-diventati-stranieri-pernigotti-ACSEMSI>
- [https://www.agi.it/economia/made-in-italy/magneti\\_marelli\\_brand\\_made\\_in\\_italy-4517977/news/2018-10-23/](https://www.agi.it/economia/made-in-italy/magneti_marelli_brand_made_in_italy-4517977/news/2018-10-23/)
- <https://www.diritto.it/marchio-definizione-e-caratteristiche/>



<https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/07/08/lvmh-e-kering-colossi-di-parigi-che-comprano-mercato-del-lusso-italiano/650308/>

<https://groupbmore.com/mercato-made-in-italy/>

<https://www.giurisprudenzadelleimprese.it/preuso-di-denominazione-e-principio-di-unitarieta-dei-segni-distintivi/>

<https://registrare-marchio.com/il-principio-di-unitarieta-tra-marchi-e-altri-segni-distintivi/>

<https://www.ps.camcom.gov.it/regolazione-del-mercato/brevetti-e-marchi/marchi-1/marchio-comunitario/guida-al-deposito-del-marchio-comunitario>

[https://www.ufficiobrevetti.it/il-marchio/il-marchio-internazionale/#cosa\\_%C3%A8\\_marchio\\_internazionale](https://www.ufficiobrevetti.it/il-marchio/il-marchio-internazionale/#cosa_%C3%A8_marchio_internazionale)

[https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/it/italia\\_e\\_onu/prop\\_intellettuale](https://italiarappginevra.esteri.it/rappginevra/it/italia_e_onu/prop_intellettuale)

<https://www.lexaround.me/un-marchio-che-sa-distinguersi/>

<http://www.bfnadvocati.it/post13.html>

<https://www.diritto.it/il-contratto-di-franchising-origini-caratteri-e-disciplina-giuridica/>

<https://www.guidelegali.it/approfondimenti-in-marchi-e-brevetti-marchi-in-generale/l-estinzione-e-la-tutela-del-marchio-nazionale-294.aspx>

<https://brevettinews.it/marchi-design/decadenza-e-nullita-del-marchio-possibile-anche-in-via-amministrativa/>

<https://www.tutelamarchio.com/difesa-marchio/>

<https://registrare-marchio.com/contraffazione-e-risarcimento-danni-in-italia/>

<https://www.agrifood.tech/sicurezza-alimentare/italian-sounding-food-che-cose-e-come-funziona/>

[http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Promozione\\_Internazionalizzazione/ItalianSounding.pdf](http://www.federalimentare.it/new2016/AreeOperative/Promozione_Internazionalizzazione/ItalianSounding.pdf)

<https://www.osservatorioagromafie.it/le-nuove-forme-di-italian-sounding-cio-che-il-cibo-non-dice-le-responsabilita-dei-produttori-e-i-diritti-dei-consumatori/>

<http://www.osservatorioagromafie.it/wp-content/uploads/sites/40/2015/01/Le-nuove-forme-di-Italian-Sounding.pdf>

<https://www.agrifood.tech/food-supplychain/etichette-agroalimentari-litalia-chiede-maggiore-trasparenza-in-europa/>

[http://www.salvisjuribus.it/la-tutela-del-marchio-registrato/#\\_ftn5](http://www.salvisjuribus.it/la-tutela-del-marchio-registrato/#_ftn5)

[http://www.re.camcom.gov.it/allegati/CORRADINI%20FEDERICO\\_140625121204.pdf](http://www.re.camcom.gov.it/allegati/CORRADINI%20FEDERICO_140625121204.pdf)

<https://www.parmigianoreggiano.com/it/news/stop-al-fake-parmesan-a-genova-bloccate-7500-confezioni-contenente-prodotto-contraffatto-in-arrivo-d/>

<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/il-marchio-collettivo-e-il-marchio-di-certificazione>

<http://www.sib.it/flash-news/marchio-collettivo-e-marchio-di-certificazione-conversione/>

<https://www.tutelamarchio.com/marchio-collettivo-e-marchio-di-certificazione-uguali-o-diversi/>

<https://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/newsStudiLegaliEOrdini/2020-04-16/50-anni-eccellenza-marchio-diventa-marchio-storico-interesse-nazionale-161926.php>

<https://www.giambrocono.com/it/marchi-storici-di-interesse-nazionale.html>

[https://www.ilsole24ore.com/art/registro-logo-aiuti-nuove-regole-850-marchi-storici-ACh9zlCB?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/registro-logo-aiuti-nuove-regole-850-marchi-storici-ACh9zlCB?refresh_ce=1)

<https://www.2020revisione.it/marchio-storico-di-interesse-nazionale-al-via-le-iscrizioni-dal-16-aprile/>

<https://www.2020revisione.it/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-direttoriale-27-febbraio-2020.pdf>

<https://www.2020revisione.it/wp-content/uploads/2020/04/DECRETO-LEGGE-30-aprile-2019-n.-34.pdf>

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/patent-box/cose-patent-box-imprese>

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/dop-igp/temi/prodotti-dop-e-igp-dellemilioromagna-1/ottenere-la-registrazione-di-una-dop-o-igp>