

# I MARCHI STORICI NELL'AGRIFOOD

*Alessandra Zanardo – Università Ca' Foscari Venezia,  
Università degli Studi di Teramo, 21-22.5.2024*





Perché un intervento in materia di «marchi storici»  
nell'agrifood?

## REGISTRO SPECIALE DEI MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE

Istanze presentate: **849** (di cui food\*: 338 ), così suddivise:

Istanze accolte (marchi iscritti al registro): **708** (di cui food\*: 285 )

Istanze rifiutate: 59

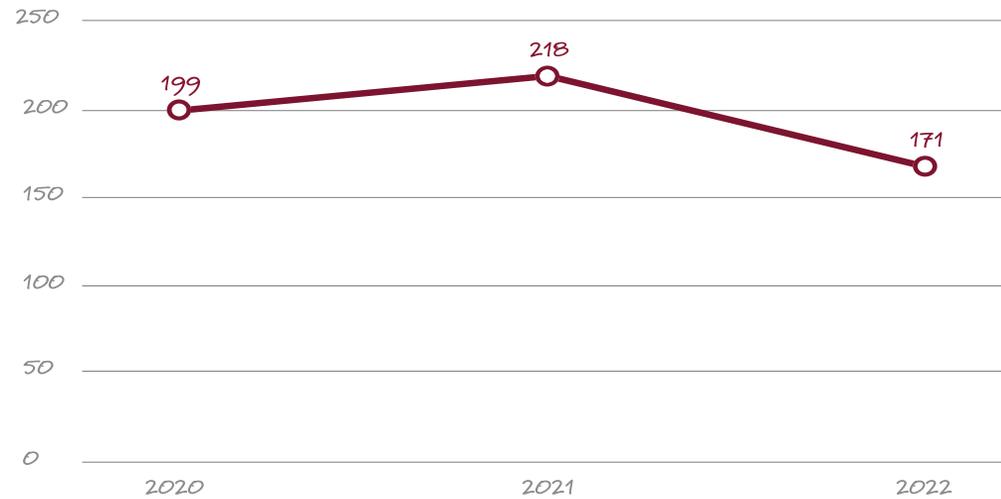
Istanze in esame: 82

\*Comprende le istanze relative a marchi per i quali i prodotti e servizi protetti sono inclusi in almeno una delle seguenti classi merceologiche della classificazione di Nizza: **29, 30, 31, 32, 33**

[dati aggiornati al: 20-05-2024]

## MARCHI STORICI DI INTERESSE NAZIONALE

Trend depositi 2020-2022

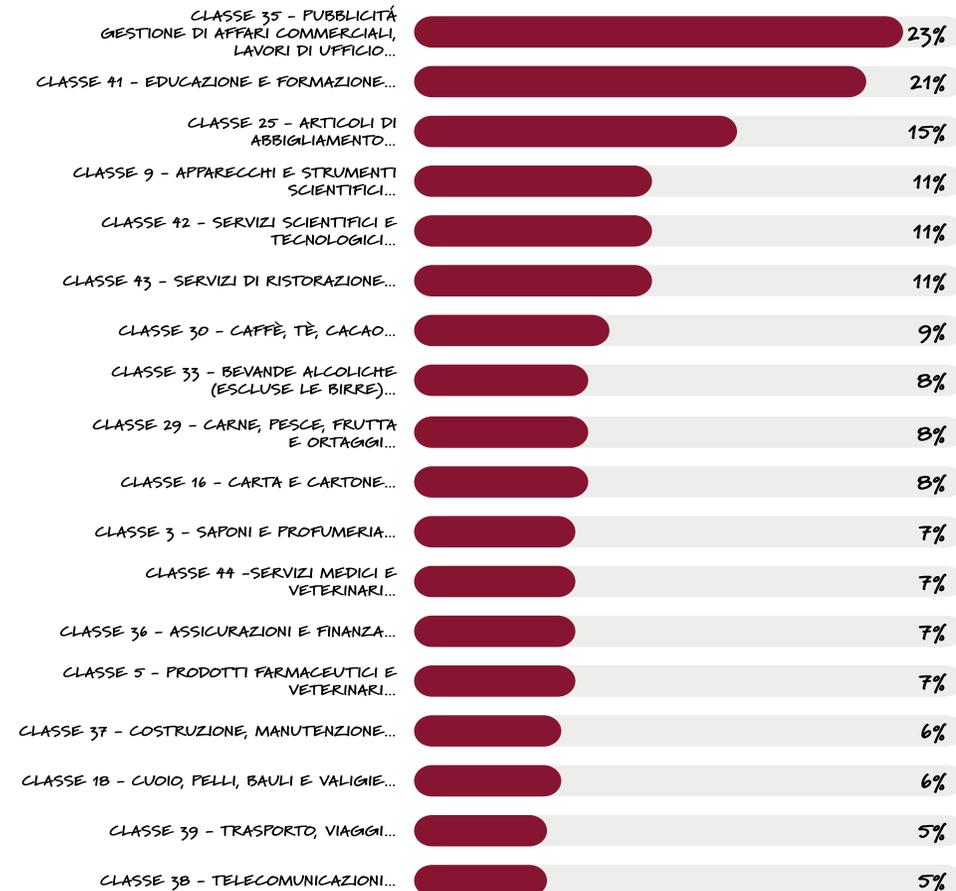


Fonte UIBM

Sono 588 (-22% rispetto all'anno precedente) le istanze di iscrizione al Registro Speciale dei marchi storici di interesse nazionale complessivamente depositate da aprile 2020, anno della sua istituzione, a dicembre 2022. Tali istanze possono essere depositate esclusivamente online.

**MARCHI**

Riparto settoriale (classificazione di Nizza) delle registrazioni 2022 – Primi Depositi



Fonte UIBM

I primi due settori, considerando la classificazione di Nizza, con il maggior numero di marchi registrati nel 2022 sono quelli concernenti «Pubblicità» ed «Educazione e formazione» pari ciascuno al 23% circa dei marchi complessivamente registrati nell'anno.

\*Il grafico della ripartizione settoriale rappresenta i settori più numerosi.

Introdotta dall'art. 31 d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. «decreto crescita»)

**Marchio di fatto  
o non registrato**

### **Art. 11-ter c.p.i. (Marchio storico di interesse nazionale)**

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*.

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**. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì specificati i criteri per l'utilizzo del logo «Marchio storico di interesse nazionale».

(segue)

## **Art. 185-*bis* c.p.i. (Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale)**

È istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il **registro speciale dei marchi storici** come definiti dall'articolo 11-*ter*.

L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici è effettuata su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio.

- 
- ❖ Decreto (MiSE) del 10 gennaio 2020 (Disciplina dell'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale nonché di individuazione del logo «Marchio storico di interesse nazionale»)
  - ❖ Decreto (MiSE) del 27 febbraio 2020 (Provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico) – Modalità applicative per l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

## DECRETO (MISE) DEL 10 GENNAIO 2020

- ❖ **Dichiarazione sostitutiva del richiedente** (*ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000*) da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l'iscrizione nel registro speciale è utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.
- ❖ L'esame delle istanze di iscrizione al registro speciale si conclude entro **sessanta giorni**, nel caso di marchio registrato, o entro centottanta giorni, nel caso di marchio non registrato.
- ❖ L'iscrizione ha durata **illimitata**, non è soggetta a rinnovo e può essere oggetto di richiesta di cancellazione da parte del titolare o del licenziatario tramite apposita istanza di rinuncia.

(segue)

❖ Con l'iscrizione al registro speciale si acquisisce la facoltà di utilizzare, per **finalità commerciali e promozionali**, il logo «Marchio storico di interesse nazionale», il cui esemplare è raffigurato nell'allegato A al decreto.

❖ Il logo «Marchio storico di interesse nazionale» non costituisce un titolo di proprietà industriale, può – **per finalità commerciali e promozionali** – essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale e può essere utilizzato **solo** con riferimento ai prodotti e servizi cui si riferisce il marchio iscritto nel registro speciale.

❖ Il logo deve essere esattamente riprodotto secondo il manuale d'uso riportato nell'all. A.

Marchio  
d'impresa →

(segue)

## DECRETI DEL 10 GENNAIO E DEL 27 FEBBRAIO 2020

- ❖ L'istanza di iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale può essere presentata presso l'UIBM **esclusivamente in via telematica**, attraverso il portale online raggiungibile al link <https://servizionline.uibm.gov.it> (per il contenuto dell'istanza v. art. 1 d.m. 10 gennaio 2020).
- ❖ L'Ufficio effettua l'**istruttoria volta a verificare che il marchio sia registrato da almeno cinquanta anni e rinnovato con continuità nel tempo** o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia un uso effettivo e continuativo da almeno cinquanta anni (è diversa la documentazione da allegare).
- ❖ Al termine dell'istruttoria (che si conclude entro sessanta giorni nel caso di marchio registrato o entro centottanta giorni nel caso di marchio non registrato) l'Ufficio decide sull'istanza di iscrizione con un provvedimento di accoglimento o di rifiuto.

## QUALIFICAZIONE GIURIDICA E STRUMENTI DI TUTELA

L'art. 11-ter c.p.i. parla del «**logo**» «Marchio storico di interesse nazionale» e l'art. 6 d.m. 10 gennaio 2020 specifica che detto logo non costituisce un titolo di proprietà industriale...

...(necessario) Riferimento all' art. 2, primo comma, c.p.i.

[«La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale»]

(segue)

E quanto all'art. 2, quarto comma, c.p.i.?

4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i **segni distintivi** diversi dal marchio registrato... le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

## [QUALIFICAZIONE GIURIDICA E] STRUMENTI DI TUTELA

❖ *Public Enforcement?*

❖ *Private Enforcement?*

(segue)

## *Public Enforcement*

- ❖ Non applicabilità degli artt. 473 e 474 c.p. (ritenuti applicabili, dall'opinione prevalente, solo ai marchi registrati)
- ❖ Applicabilità dell'art. 517 (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)?  
(«Chiunque detiene per la vendita, 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... e con la multa...»)

Cfr. anche art. 4, comma 49, legge finanziaria 2004: [fallace indicazione](#)

(«L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione... di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo [517 del codice penale](#)...; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o **quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana**...»).

(segue)

## *Private Enforcement*

V. disciplina della concorrenza sleale – art. 2598, n. 2: possibile ipotesi di **appropriazione di pregi**

[«...compie atti di concorrenza sleale chiunque: ...si approprii di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente»]

## QUESTIONI DUBBIE

Cosa succede qualora il marchio sia stato iscritto nel registro in assenza del presupposto del (suo) utilizzo per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale o a seguito di erroneo accertamento da parte dell'ufficio della registrazione **o dell'uso continuativo da almeno 50 anni?**

(segue)

- ❖ Come si accerta l'assenza del requisito «sostanziale»?
- ❖ Rilevanza pratica della questione alla luce di ciò che è chiamato ad accertare l'UIBM...
- ❖ **Applicazione dell'art. 75 d.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici)?**  
(«...qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai **benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera»)

(segue)

❖ **Immaginabile (anche) un'istanza di cancellazione dell'iscrizione proveniente da terzi?**

Cfr. l'istanza di rinuncia da di cui all'art. 4 d.m. 10 gennaio 2020

❖ **Ipotizzabile l'applicazione analogica dell'art. 184-*bis* e ss. (procedimento amministrativo per la dichiarazione di nullità)?**

Art. 7 l. 27 dicembre 2023, n. 206

## Disposizioni in materia di tutela dei **marchi di particolare interesse e valenza nazionale**

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni[,] che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome...
4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
- 5...

(segue)

## (ALTRA) QUESTIONE DUBBIA

❖ Sovrapponibilità o coincidenza delle fattispecie di cui all'art. 11-*ter* e all'art. 7 l. n. 206/2023?

Parrebbe di no (cfr. anche art. 185-*ter* c.p.i. sul «Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale», ora abrogato: «L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale di cui all'articolo 185-*bis* o, comunque, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11-*ter*...»).



Grazie per  
l'attenzione!