

A distanza di quasi un anno dal varo della l. 206, mancano ancora le norme di attuazione

Made in Italy, prendono forma le norme a tutela dei marchi

PAGINA A CURA
DI ALBERTO GRIFONE

Made in Italy, si cambia. Il ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit) sta iniziando a dare attuazione alla legge sul Made in Italy (l. n. 206/2023). Pochi giorni fa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sulla tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, con almeno 50 anni di storia, al fine di prevenirne l'estinzione. Il Mimit ha dettato le disposizioni di attuazione dell'art. 7 del collegato Made in Italy, che consente al ministero di far accertare la decadenza dei marchi non usati da un quinquennio, registrandoli poi a proprio nome, imponendo inoltre alle imprese titolari di un marchio registrato o di fatto ultracinquantennale che intendano cessare l'attività di informarne, entro il 2 dicembre, il ministero, il quale può in tal caso subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio. «Una sorta di facoltà di esproprio senza indennizzo, come tale incostituzionale, oltre che contraria al diritto comunitario», commenta **Cesare Galli**, founding partner di **IPLAW Galli Società tra Avvocati**. «In entrambi i casi si consente al Mimit di far utilizzare i marchi di cui è diventato in tal modo titolare a «imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero».

Il che potrebbe creare problemi di ingannevolezza sopravvenuta del marchio conseguente alla concessione in uso del marchio a soggetti del tutto estranei al titolare originario e alla sua compagnia aziendale. «Tranne il primo, si tratta di meccanismi di dubbia legittimità e di ancor più difficile applicazione, che rischiano di dar luogo a contenziosi, ostacolando la ripresa dell'uso di questi marchi, anziché favorirli. Le disposizioni divengono pienamente operative a dicembre, ma il Mimit vi ha già dato in parte applicazione, in particolare registrando alcuni marchi che riteneva decaduti per non uso, dando luogo a contestazioni delle imprese titolari», ricorda Galli.

«Nel complesso la nuova disciplina sul Made in Italy è molto articolata. Tra i molti interventi eterogenei in esso contenuti, comprende anche alcune norme suscettibili di incidere positivamente sulla protezione e sulla valorizzazione della proprietà intellettuale che sta alla base delle eccellenze produttive italiane non più in ambito meramente nazionale, ma a livello globale. Questa, che è la princi-



Cesare Galli



Michele Franzosi



Fabio Boscaroli



Antonio Bana



Silvia Stabile



Giorgio Rusconi

palè novità, non è stata né comunicata, né valorizzata a sufficienza, benché apra la strada a grandi possibilità sia per le imprese, sia per gli enti pubblici, territoriali e culturali, per far compiere al nostro sistema-Paese un salto di qualità nella competitività a livello globale». Molte le criticità emerse che Galli così sintetizza: «Benché ne fosse prevista l'adozione entro 90 giorni, il contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci non è ancora disponibile; la procedura per la distruzione anticipata delle merci contraffattorie oggetto di sequestro penale non ha ancora ricevuto applicazioni tali da consentire di delineare con sicurezza il relativo iter; i marchi della cultura non sono ancora decollati; e i soggetti che hanno avviato le attività propedeutiche alla nuova tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine anche al di fuori del settore agroalimentare sono molto meno di quelli che potrebbero realmente beneficiarne. Insomma, le potenzialità delle nuove norme sono ancora tutte da sfruttare. Come studio assistiamo i nostri clienti ad essere pronti per valersi del contrassegno ufficiale del made in Italy, per distinguersi dai prodotti locali «Italian sounding» sui mercati internazionali. Poi stiamo lavorando su progetti di co-branding per marchi territoriali e marchi della cultura, finalizza-

ti alla promozione reciproca delle eccellenze produttive e culturali dei territori sui mercati internazionali. Stiamo anche collaborando coi colleghi penalisti per usare le nuove norme penali, ed anzitutto quella sulla distruzione anticipata delle merci».

«L'attuazione della legge sul Made in Italy ha visto un importante passo in avanti con il recente decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del 28 ottobre 2024, che definisce quanto previsto nel precedente decreto del Mimit del 3 luglio 2024 per la piena operatività delle disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale», spiegano **Michele Franzosi**, partner e **Ottavia Raffaelli** Senior Associate di **Rucellai Raffaelli**: «La norma prevede che l'impresa titolare o licenziataria debba notificare al ministero un progetto di cessazione dell'attività recente i motivi della cessazione. Il dm citato ha previsto che il Mimit debba preventivamente espletare un'azione di decadenza davanti all'UIBM e solo successivamente possa esercitare il proprio diritto alla registrazione del marchio di interesse e valenza nazionale che risulti inutilizzato per un periodo di cinque anni. La procedura così definita sarà operativa, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Capo Dipartimento, dal prossimo 2 dicembre».

«È ancora presto per dare un giudizio completo sull'applicazione della legge sul Made in Italy, considerato che molto dipenderà dai decreti attuativi. Si può ritenere che l'intervento del legislatore sia da valutare nel complesso positivamente e in linea con gli obiettivi prefissati. Le previsioni sono di ampio respiro con l'introduzione di misure di carattere penale per la lotta alla contraffazione, di misure per promuovere la diffusione della cultura del Made in Italy, ma anche di fondi finalizzati a sostenere le filiere delle più importanti eccellenze produttive italiane. Molteplici disposizioni non trovano ancora applicazione, tra le quali il fondamentale strumento previsto all'art. 41, che permette alle imprese di adottare su base volontaria un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci volto a combattere la ben nota pratica dell'*Italian sounding*. Lo Studio Rucellai Raffaelli assiste clienti titolari di marchi inseriti nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale e in azioni per reprimere l'utilizzo indebito nel commercio di elementi che richiama in modo ingannevole l'Italia e le sue eccellenze. Ha anche fornito recentemente consulenza ad un ente pubblico territoriale molto (una città molto nota per la sua storia e le sue eccellenze territoriali) per la registrazione come marchio del rela-

tivo toponimo, così affrontando tematiche complesse quali la preesistenza di marchi di terzi e di indicazioni geografiche protette». Opportuno prepararsi all'adozione dei decreti attuativi, ad esempio fornendo la necessaria consulenza alle imprese che vogliono beneficiare dei fondi che la legge sul Made in Italy ha messo a disposizione di alcune filiere produttive. «L'opinione pubblica è da sempre sensibile al tema della tutela del Made in Italy e, nel corso di diverse legislature, si sono susseguiti una serie di interventi che hanno affrontato l'argomento da diverse prospettive, non sempre in modo organico. Tra questi meritano menzione Legge finanziaria del 2004 che ha esteso il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci ex art. 517 c.p. anche all'importazione ed esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine, come pure l'art. 16 del D.L. 135/2009 contenente i requisiti per l'uso della dicitura «realizzato interamente in Italia». Non escludiamo a priori l'opportunità di un intervento legislativo di riordino della normativa vigente».

«Il mio è un giudizio positivo. È indubbiamente uno strumento, non risolutivo, che agevola le aziende italiane al fine di promuovere e proteggere le proprie produzioni» dice **Fabio Boscaroli** partner di **Tonucci & Partners**. «L'avvalersi di questi strumenti può fungere da volano per il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy. Trovo interessante la regolamentazione dei domini internet culturali ove viene rafforzata la tutela nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» riferibili a istituti e luoghi della cultura. Come tutte le Leggi quadro, trattasi di principi certamente condivisibili, ma poi dipenderà molto dalle concrete modalità con le quali troveranno applicazione le norme. Mi riferisco all'art. 7 ove è prevista la possibilità, per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, che il Ministero delle imprese e del made in Italy possa depositare la domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Considerato che la stragrande maggioranza delle norme della legge necessita dei decreti di attuazione, al momento assistiamo alcuni clienti in ambito doganale, con riferimento alle domande di intervento denominate AFA (Application for action) per le procedure di blocco doganale relative a merci in sospetta contraffazio-

Varato il dm per prevenire l'estinzione dei marchi storici

ne. Tutto è migliorabile, ma personalmente avrei auspicato interventi volti a rendere più efficiente il funzionamento dei nostri Tribunali considerato che il legislatore avrebbe ben potuto prevedere la concentrazione delle competenze in materia di proprietà intellettuale in un numero più limitato di sedi».

Per **Antonio Bana**, senior partner di **Bana Avvocati Associati** «la nuova disciplina segna un passo significativo nella tutela del Made in Italy, introducendo misure incisive contro la contraffazione e rafforzando la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del dlgs 231/01. La normativa estende l'ambito applicativo dell'art. 517 c.p. (ricompreso nell'art. 25-bis 1 del dlgs 231/01) punendo ora anche la mera detenzione per la vendita di prodotti con segni mendaci, ampliando così il novero dei soggetti esposti al rischio reato. Questa modifica comporta la revisione obbligatoria dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal dlgs 231/01. Gli enti sono chiamati a valutare le proprie aree di rischio, aggiornando protocolli e procedure per prevenire la commissione dei reati ora più ampiamente definiti. In particolare, si richiede un'attenzione specifica verso le fasi di sviluppo, produzione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti, nonché l'uso di marchi e certificazioni, come la marcatura CE. La Legge n. 206/2023 interviene anche sull'art. 260 c.p.p., regolamentando la distruzione delle merci sequestrate e introducendo nuove disposizioni per la gestione delle stesse da parte dell'Autorità Giudiziaria. Questo aspetto incide direttamente sulla gestione dei sequestri e sulla successiva distruzione delle merci contraffatte, con implicazioni pratiche per le aziende coinvolte. L'aggiornamento del Modello 231 diventa un passaggio ineludibile per gli enti, che devono ora integrare nuove misure di compliance per mitigare i rischi di responsabilità amministrativa. L'adozione di un sistema di controllo efficace non solo consente di evitare sanzioni, ma si traduce anche in un miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia aziendale, a tutela del prestigioso marchio Made in Italy.»

Uno dei settori interessato dalle nuove norme è quello dei beni artistici e culturali. Secondo **Silvia Stabile**, senior counsel dello studio legale **TARGET**, «la legge quadro sul Made in Italy contiene disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza e il patrimonio culturale del nostro Paese. La legge parla di produzioni di eccellenza, patrimonio culturale e di radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Ue. Quanto all'aspetto della cultura, quale fattore di



Silvia Mondini



Giorgia Andreis



Sara Armella

crescita economica, come è stato osservato, la legge ribadisce i principi già contenuti nella normativa europea e assume un duplice aspetto: bene economico, che offre notevoli opportunità per creare ricchezza e occupazione, da un lato, veicolo di identità, valori e contenuti che rispecchiano e forgianno la nostra società, dall'altro (cfr. Regolamento UE n. 651/2014). Tra le misure di promozione, la Legge affida diversi compiti e funzioni al Ministero della cultura, come la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese offre la possibilità di registrare i marchi per i luoghi della cultura, rafforza la tutela dei domini internet riferiti al patrimonio culturale, qualifica le imprese culturali e creative istituendo il relativo albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale affidato sempre al MiC. Inoltre, sono definiti i «creatori digitali», con istituzione di un apposito repertorio (l. 22 aprile 1941, n. 633).

La Legge quadro affronta due aspetti importanti: il made in Italy e il patrimonio culturale, estendendo per quest'ultimo la definizione al patrimonio culturale immateriale in considerazione della ratifica da parte dell'Italia nel 2007 della Convenzione Unesco 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. «Se da un lato, la definizione di «patrimonio culturale» non è posta in dubbio, l'accezione di Made in Italy meriterebbe un maggiore approfondimento, così come la distribuzione delle competenze tra Mimit e ministero della cultura andrebbe meglio individuata anche a seguito della adozione dei vari decreti di attuazione», spiega Stabile. «A titolo di esempio, e soffermandoci su quelle che la legge ampiamente definisce imprese culturali e creative, l'iscrizione nell'albo per quelle di «interesse nazionale», comporta anche la loro registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del MiC, e ciò anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale. La norma di fatto sottopone gli archivi storici al potenziale regime vincolistico della dichiarazione di interesse culturale; mentre per i marchi storici di particolare in-

teresse e valenza nazionale, di titolarità delle imprese che intendano cessare definitivamente la loro attività, la facoltà del ministero del Mimit di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio, con l'ulteriore facoltà per il ministero di utilizzare i marchi esclusivamente in favore di imprese che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, con ciò di fatto svuotandone la tutela e ponendo sul mercato estero i marchi italiani di particolare interesse e valenza nazionale. Per esprimere un dato empirico, al 25 settembre 2024, risultano presentate 905 istanze di registrazione nel Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale così suddivise: istanze accolte (marchi iscritti al registro, es. Illy per il caffè, Ferrari F.lli Lunelli, per lo spumante, Tassoni, per la cedrata, Peroni Nastro Azzurro, per la birra): 775, istanze rifiutate: 58 e istanze in esame: 72» aggiunge Stabile.

«Se l'obiettivo della legge, almeno sulla carta, è chiaro (ossia rafforzare l'identità dei prodotti italiani sul mercato internazionale, promuovendo Made in Italy ed il patrimonio culturale e industriale del nostro Paese), meno chiara è, invece, la sua applicazione concreta» spiegano **Silvia Mondini**, responsabile di compartimento Proprietà intellettuale e **Giorgio Rusconi**, responsabile del dipartimento Food and beverage di **Mondini Bonora Ginevra Studio Legale**. «Questo comporta l'impossibilità, allo stato, di avere un quadro chiaro dell'effettiva portata delle innovazioni apportate dalla normativa in questione. A voler tacere su una scarsa diffusione mediatica delle principali novità della riforma, fatta eccezione per singoli aspetti che hanno tuttavia alimentato più la polemica politica (si veda la controversa introduzione del liceo del Made in Italy) che un costruttivo dialogo tra le parti interessate. Ambigua appare poi, per chi come noi si occupa di tutela del diritto d'autore, la definizione di «creatori digitali» e di «opere ad alto contenuto digitale», con l'istituzione di un apposito repertorio: allo stato non è chiaro, infatti, come la relativa disciplina andrà a integrare quella di diritto d'autore esistente. Il nuovo impianto italiano dovrà dialogare con i principi che governano il diritto euro-

peo, nell'auspicio che eventuali misure di promozione (pensiamo gli incentivi per la cucina italiana all'estero, per la protezione delle indicazioni geografiche o per la valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale) non si pongano in contrasto con normative esistenti di rango superiore. In questa fase preliminare, l'operato giuridico sta -come si suol dire- «alla finestra», aspettando di vedere come concretamente verranno applicati, in primis dal legislatore con la normativa di dettaglio e in secondo luogo da giurisprudenza e autorità, i principi generali enunciati da questa normativa quadro.»

Per **Giorgia Andreis**, dello studio **Andreis e Avvocati Associati** «si tratta di una legge che da un lato vuole sostenere e rafforzare il patrimonio tradizionale e dall'altro investire sul futuro, concedendo, ad esempio, strumenti di supporto e agevolazioni. Numerosi sono i settori che potrebbero trovare giovamento dalle diverse misure previste in questo programma di valorizzazione, che spazia dalle produzioni strettamente legate alla tradizionalità dei prodotti, alle imprese e startup che puntano alla innovazione e alla crescita. È ancora presto per individuare delle criticità nel nostro settore. Un segnale, se ve ne saranno, potrà provenire dai consumatori, visto che la legge interviene anche sulla comunicazione. Vedremo se comprenderanno lo sforzo del legislatore nella valorizzazione delle produzioni di particolare qualità di pasta di semola di grano duro e pane fresco, posto che questi alimenti sono già espressione di produzioni attente alla tradizione e alla tipicità dei territori su cui hanno sede. Da un lato la nostra è una attività di consulenza che riguarda lo studio e la fattibilità dei progetti produttivi e promozionali degli operatori e oggi, con la nuova legge, anche la possibilità di accedere alle iniziative che il legislatore propone. Dall'altro vi è la difesa, visto che i controlli delle Autorità sono da sempre molto concentrati sull'origine dei prodotti e sulla tutela delle denominazioni protette; ora in questa attività dovremo ovviamente tenere conto delle misure che la legge introduce con le modifiche al codice penale. Nel nostro settore sono già applicati strumenti di valorizzazione e di tutela dell'origine italiana delle produzioni,

che per nostra esperienza impegnano gli operatori. Con la legge 206 si rafforza la portata delle disposizioni del codice penale nella lotta alla contraffazione di segni e denominazioni protette, in particolare estendendo il novero delle condotte punibili e prevedendo una formazione specializzata degli operatori della giustizia. Sono modifiche che insistono sulla gravità delle condotte offensive e che sono tese a dare ancor più rigore alla risposta delle Autorità a tali condotte, quindi potranno essere utili, ma solo con il tempo potremo comprenderne al meglio la validità.»

Infine, il tema export. «La legge sul Made in Italy valorizza e promuove il nostro export, tutelando i prodotti di eccellenza del nostro Paese (legge n. 206/2023). Nel primo semestre del 2024, l'Italia ha raggiunto il quarto posto nella classifica mondiale per volume di esportazioni, confermando una forte propensione per il commercio internazionale. A differenza dei principali Paesi esportatori, che tra il 2012 e il 2022 hanno subito una contrazione delle proprie quote di mercato, l'Italia ha raggiunto ottimi risultati, con un aumento dello 0,8%. La legge sul Made in Italy favorisce la crescente internazionalizzazione dei prodotti Made in Italy, attraverso la previsione di diverse agevolazioni. Tutti i vantaggi previsti dalla legge sono riconosciuti soltanto ai prodotti che hanno origine doganale italiana: per verificare se un prodotto può beneficiare del Made in Italy, è necessario verificare se rispetta la normativa doganale in materia di origine non preferenziale» dice **Sara Armella** dello **Studio Armella & Associati**. «Le principali difficoltà sono da ricondursi alle piccole e medie imprese, che spesso non hanno al loro interno una figura esperta di diritto doganale. Secondo una recente indagine, il 18% delle imprese che esporta prodotti contrassegnati dal Made in Italy ha dichiarato di non avere valutato gli standard necessari per l'apposizione del marchio, mentre l'8% non è informata circa le responsabilità legate al suo utilizzo scorretto. La violazione della normativa sul Made in Italy può portare all'applicazione di ingenti sanzioni, anche di natura penale. Al riguardo, occorre segnalare che la legge 206/2023, rafforza la lotta alla contraffazione, prevedendo un ampliamento del campo di applicazione del reato di «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» (art. 517 c.p.). La sanzione punisce ora anche chi detiene e movimentava beni contraffatti. Occorre considerare che la messa in circolazione di un prodotto contraffatto integra anche uno dei reati presupposto del dlgs 231/2001.»

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura
di Roberto Miliacca
rmiliacca@italiaoggi.it
e Gianni Macheda
gmacheda@italiaoggi.it