

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 3 luglio 2024

Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale. (24A04413)

(GU n.200 del 27-8-2024)

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 dicembre 2023, n. 300;

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta legge, che ha previsto disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale;

Visto il comma 2 del citato art. 7, che prevede la possibilita' per il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito «Ministero») di subentrare gratuitamente nella titolarita' di marchi di imprese che intendano cessare definitivamente l'attivita', purche' il marchio oggetto di interesse non sia stato oggetto di cessione da parte dell'impresa titolare o licenziataria;

Visto il comma 3 del predetto art. 7, che prevede che il Ministero possa, per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, depositare domanda di registrazione del marchio a proprio nome;

Visto il comma 4 del predetto art. 7, che autorizza il Ministero ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero;

Visto il comma 5 del citato art. 7, ai sensi del quale i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 esuccessive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273»;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'art. 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che elenca le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche per le imprese;

Ritenuto pertanto necessario definire i criteri e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale del sopra citato art. 7 della legge 27 dicembre 2023, n. 206;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'art. 7, comma 5, della legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalita' di attuazione della procedura di subentro nella titolarita' nonche' di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l'estinzione salvaguardandone la continuita'.

2. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a. Cessazione delle attivita': qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attivita' produttiva concernente la realizzazione dei prodotti e/o servizi contrassegnati dal marchio in questione, localizzati nel territorio italiano;

b. Direzione generale: la direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

c. Impresa che intende investire in Italia: qualsiasi soggetto imprenditoriale che intenda realizzare investimenti produttivi in Italia;

d. Impresa licenziataria: l'impresa che ha in licenza esclusiva l'uso di un marchio registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni;

e. Impresa titolare: l'impresa titolare di un marchio registrato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso da almeno cinquanta anni;

f. Marchio di particolare interesse e valenza nazionale: un marchio registrato da almeno cinquanta anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre cinquanta anni che gode di una rilevante notorietà e che e' ovvero e' stato utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza collegata al territorio nazionale;

g. Marchi inutilizzati da almeno cinque anni: i marchi per i quali non e' possibile dimostrare l'uso da almeno cinque anni dalla data di registrazione o di rinnovazione ovvero dalla data dell'ultimo utilizzo dimostrabile;

h. Ministero: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

i. Unita' di missione: l'Unita' di missione per l'attrazione e sblocco degli investimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 2

Subentro nella titolarita' del marchio

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attivita' di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla

direzione generale, il progetto di cessazione dell'attivita', almeno sei mesi prima dell'effettiva cessazione.

2. Il progetto di cessazione e' redatto secondo il format che sara' definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del Ministero, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, con il quale sara' altresi' fissata la data di avvio della relativa procedura e saranno fornite le ulteriori necessarie indicazioni operative. Il progetto deve contenere, in particolare, l'indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonche' i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non e' o non sara' oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attivita'. Al progetto va altresi' allegata la documentazione comprovante la titolarita' del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

3. La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all'impresa gli esiti dell'istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l'intenzione o meno di subentrare nella titolarita' del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sara' oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attivita'. Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non puo' disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

4. Il mancato riscontro formale da parte della direzione generale entro il termine di cui al precedente comma, si intende come manifestazione di non interesse a subentrare nella titolarita' del marchio.

5. Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarita' del marchio, l'impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione.

6. La direzione generale, a seguito del subentro nelle ipotesi previste dal presente articolo, presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi la domanda di trascrizione ai sensi degli articoli 138 e 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per comunicare la variazione di titolarita' del marchio. I relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del fondo di cui all'art. 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 3

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

1. La direzione generale, in relazione ai marchi per i quali presume il non utilizzo da almeno cinque anni che possano risultare di particolare interesse e valenza nazionale, provvede, nel rispetto della normativa vigente, a formulare istanza di decadenza del marchio all'Ufficio italiano Brevetti e Marchi ai sensi degli articoli 184-bis e seguenti del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

2. In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale puo' depositare domanda di registrazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Gli oneri relativi al deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'art. 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 4

Trasparenza e promozione dei marchi a titolarita' del Ministero

1. La direzione generale provvede a pubblicare sul sito

istituzionale l'elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarita' mediante la procedura definita con il presente provvedimento, al fine di garantire la conoscibilita' della disponibilita' di tali marchi da parte degli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo degli stessi.

Art. 5

Utilizzo dei marchi

1. L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o piu' marchi di titolarita' del Ministero compresi nell'elenco di cui all'art. 4, puo' formulare richiesta all'Unita' di missione, indicando gli elementi informativi inerenti il progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

2. A seguito di ricezione della richiesta di cui al comma 1, l'Unita' di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell'istanza.

3. Eventuali ulteriori imprese che intendono investire in Italia o trasferire in Italia attivita' produttive ubicate all'estero, interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata gia' inoltrata all'Unita' di missione richiesta di utilizzo, presentano analoga richiesta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della manifestazione di interesse di cui al citato comma 2.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'Unita' di missione procede, ai fini della concessione dell'utilizzo del marchio, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri: entita' dell'investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso.

5. L'Unita' di missione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, provvede a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa di cui al comma 4 sul sito istituzionale e a comunicare, all'impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio.

6. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 3 non vengano presentate ulteriori richieste, l'Unita' di missione comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3.

7. Il marchio viene messo a disposizione dell'impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a dieci anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l'impresa cessi l'attivita' o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 2, saranno definite le relative modalita' di verifica da parte del Ministero. Durante il periodo di concessione in licenza, tutti gli oneri connessi alla gestione del marchio, ivi inclusi quelli di rinnovo, sono a carico dell'impresa licenziataria.

Il presente decreto sara' oggetto di registrazione presso i competenti organi di controllo.

Roma, 3 luglio 2024

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2024
 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1197