

# Tutto il patrimonio del territorio si può trasformare in marchi locali

Pagina a cura  
di LOREDANA MANSI

**M**archi e tutela del design, la riforma arriva al traguardo con l'entrata in vigore del nuovo Codice di proprietà industriale. Sulla *Gazzetta Ufficiale* di mercoledì 18 agosto è stato pubblicato il decreto legislativo n. 131 in materia di «Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della Proprietà Industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99». Si tratta in sostanza, di disposizioni che si prefiggono lo scopo di «correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento del codice (Cpi)», di «armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale» e di «introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi».

Facciamo, però, un passo indietro.

Il Codice della proprietà industriale approvato dal governo alla fine del 2004 ed entrato in vigore il 19 marzo 2005, disciplina l'intera materia della proprietà intellettuale, ad eccezione del diritto d'autore, circostanza questa, fortemente criticata, temporibus illis, da più parti.

Esso si configura come una sorta di Testo unico in materia di proprietà industriale e, già al momento della sua entrata in vigore, all'art. 2 della legge n. 306/2004, era previsto che, entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, emanati in base alla delega, il governo avrebbe potuto adottare disposizioni correttive o integrative, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

Tale delega è stata più volte prorogata sino alla recente legge n. 99 del 23 luglio 2009 (ex ddl 1441-ter-B, «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia») che l'ha estesa fino a luglio 2010.

In materia di marchi, le modifiche hanno inciso sia sotto un profilo di diritto sostanziale sia sotto quello squisitamente processuale.

Focalizzando l'attenzione sul primo profilo, si segnala la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 24 in materia di decadenza per non uso.

Tale nuova disposizione pone fine, alla querelle del termine a decorrere dal quale devono essere computati i «5 anni di non uso» per un marchio internazionale avente effetto in Italia. Il suddetto articolo stabilisce, in modo incontrovertibile, che il termine di cinque anni di mancato uso che da luogo alla decadenza del marchio, decorre

LE NOVITÀ	
<b>Termine decadenza per non uso marchio internazionale (art. 24 comma I bis Cpi)</b>	Dalla data in cui scade il termine per Uibm per formulare il rifiuto provvisorio o dalla decisione definitiva di revoca del rifiuto provvisorio
<b>Marchi a nome di enti pubblici (art 19 comma III Cpi)</b>	Possibilità per gli enti di ottenere il riconoscimento di un marchio e di utilizzarlo per fini commerciali o finanziari
<b>Bollettino Ufficiale (artt. 186 comma IX e 187 comma I let.fbis Cpi)</b>	in via telematica pubblicazioni di marchi oggetto di opposizione P o rifiutati a seguito di opposizioni
<b>Opposizione (art. 176 e seg. Cpi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ricevibile solo se in lingua italiana</li> <li>Uibm ha due mesi per comunicare il ricevimento dell'opposizione, previo esame di ammissibilità</li> <li>Termine di sessanta giorni per l'opponente per fornire le prove di suo effettivo del marchio</li> <li>procedura accelerata di registrazione di un marchio se è il fondamento di un'opposizione o revoca di marchio comunitario</li> <li>termine di 60 giorni per il ricorso contro la decisione di un'opposizione</li> <li>incompatibilità a decidere un'opposizione per quegli esaminatori che hanno partecipato all'esame della domanda</li> </ul>
<b>Tutela design (art. 239 Cpi)</b>	Riconoscimento tutela del diritto d'autore alle opere dell'industrial design cadute in pubblico dominio prima del 19 aprile 2001

dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) per formulare il rifiuto provvisorio o, qualora la registrazione internazionale sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Uibm conferma la tutela della

chi nazionali.

Altra novità introdotta dal dlgs n. 131 è la possibilità per gli enti pubblici territoriali di registrare marchi «aventi ad oggetto elementi grafici distintivo tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio» al fine di utilizzarli per scopi commerciali (anche con concessioni di licenze, accordi di merchandising), per finanziare proprie attività istituzionali e/o per ripianare propri

disavanzi di bilancio.

Tale previsione rappresenta un'ottima occasione per permettere agli enti pubblici di sviluppare politiche di marketing meglio mirate.

Con riferimento all'opposizione, si anticipa che la disciplina prevista per il suddetto istituto dal Cpi e dal Regolamento di attuazione del Cpi, non ha subito rilevanti correttivi. Non sono, infatti, intervenute modifiche sui motivi da porre a fondamento di un'opposizione (mancanza di novità del marchio o mancanza di consenso per la registrazione) o sulla tempistica (24 mesi dal deposito dell'atto introduttivo, salvi gli eventuali periodi di sospensione previsti dal Cpi e dal Regolamento di attuazione al Cpi).

Alcune disposizioni sono state integrate a completamento dell'istituto.

Uno dei presupposti per l'avvio della procedura di opposizione è che il registrando marchio venga pubblicato dall'Uibm sul Bollettino Ufficiale. In vista di una

sempre maggiore semplificazione burocratica/amministrativa, nonché nell'ottica di allinearsi a quanto già previsto dall'art. 43 del Regolamento di Attuazione del Codice della Proprietà Industriale, il Bollettino sarà reso disponibile in forma telematica (art. 186 comma IX Cpi).

Sul medesimo Bollettino saranno, altresì, pubblicate le domande di marchio soggette ad opposizione e le domande rifiutate a seguito di opposizione (art. 187 Cpi comma I let. f-bis).

Inoltre, il legislatore ha disposto che l'atto di opposizione sia ricevibile, solo se redatto in lingua italiana (art. 176 comma II Cpi).

Con riferimento all'esame dell'opposizione si segnala che l'Uibm, verificata la ricevibilità e ammissibilità della stessa, ai sensi del nuovo dlgs 131 ha due mesi per comunicare l'avvenuto deposito dell'opposizione al titolare della domanda di marchio, nonché per indicare alle parti, i termini per il raggiungimento di un eventuale accordo di conciliazione.

Una novità introdotta dal dlgs 131 in seno alla procedura di opposizione è rappresentato dal termine entro cui l'opponente, ove richiesto, dovrà fornire le prove di uso effettivo del marchio invocato a fondamento dell'opposizione, pena il suo rigetto. Il termine non è più di trenta giorni, bensì di sessanta, avendo quindi, l'opponente a disposizione un maggior lasso di tempo per collezionare le evidenze.

Si segnala anche una sorta di procedura accelerata per la registrazione di una domanda marchio da parte dell'Uibm, nel caso in cui la stessa sia stata posta a fondamento: a) di un'opposizione comunitaria o b) di un'azione di revoca di una registrazione comunitaria (art. 180 comma 3-bis Cpi).

Un'ulteriore importante novità da segnalare è il termine entro cui una parte può proporre ricorso contro una decisione dell'Uibm in ordine ad un'opposizione. Il nuovo art. 182 stabilisce, infatti, che il termine è di sessanta giorni e non più di trenta.

In materia di esaminatori è stata esplicitamente prevista l'incompatibilità a decidere un'opposizione da parte degli esaminatori che hanno partecipato all'esame delle domande o delle registrazioni di marchi, poi oggetto di opposizione (art. 183 comma I Cpi).

Con riferimento alla materia del design, si ritiene che valga la pena soffermarsi sulla modifica dell'art. 239 Cpi in materia di «limiti alla protezione accordata dal diritto di autore».

Per commentare questa modifica, occorre prima fare un piccolo excursus su questa disposizione che tante critiche ha ricevuto. L'originale formulazione del suddetto articolo, prevedeva che le opere di Industrial Design cadute in pubblico dominio prima del 19 Aprile 2001, non godessero per dieci anni di tutela del diritto di autore nei confronti di chi aveva iniziato a produrre e commercializzarne copie prima di tale data. Questa «moratoria» aveva ovviamente il fine di salvaguardare gli interessi economici di quegli operatori che avevano già cominciato operazioni a seguito della caduta in pubblico dominio di brevetti ornamentali. Tale previsione, però, era del tutto incompatibile con la direttiva europea n. 98/71.

Il legislatore è poi intervenuto con la conversione in legge del dl 10/2007, dove però continuava ad essere negata la protezione del diritto d'autore a quelle opere del design dotate di «valore creativo» cadute in pubblico dominio alla data del 19 aprile. 2001 e ciò, con buona pace (si fa per dire) di tutti i grandi maestri del design italiano, quali, solo per citarne alcuni, Vico Magistretti, Achille Castiglione, Gaetano Pesce.

È superfluo segnalare che la Corte di Giustizia europea, a causa di quanto previsto all'art. 239 Cpi, aveva aperto una procedura di infrazione contro l'Italia.

Con la nuova formulazione, dell'art. 239 Cpi, il legislatore italiano sembrerebbe porre fine al maltolto ripristinando, correttamente, la tutela del diritto d'autore a quelle opere del design dotate di valore artistico e/o creativo, divenute di pubblico dominio prima del 2001, ma anche per quelle non oggetto di alcuna protezione brevettuale (fattispecie che in passato aveva creato qualche incertezza in ordine alla tutela).

— Riproduzione riservata —

