



AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a Commissione

*Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione
agroalimentare*

**Disegno di legge n. 411 - «Modifiche al codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»**

8 febbraio 2023



Le modifiche proposte dal disegno di legge appaiono ampiamente condivisibili ai fini dell'aggiornamento del sistema della proprietà industriale disciplinato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Si esprime soddisfazione per l'accoglimento delle richieste, anche in altre sedi espresse da Coldiretti, di promuovere una migliore armonizzazione delle tutele in materia di marchi dei prodotti agricoli che impiegano segni geografici e delle indicazioni geografiche nel quadro di una più ampia collaborazione col Ministero delle politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), anche attraverso l'eventuale rafforzamento del contesto normativo di riferimento.

Residuano, tuttavia, alcuni dubbi interpretativi che, si ritiene, possano essere superati mediante i seguenti interventi emendativi:

- All'articolo 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera *c-quinquies*) sono aggiunte le seguenti: “d) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al D.M. 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali”».

L'emendamento proposto risponde alla necessità di estendere il divieto di registrazione come marchi, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 anche ai segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali oggetto di disciplina ai sensi del D.M. 8 settembre 1999, n. 350 le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti. Si tratta di prodotti che evocano le tipicità e le tradizioni gastronomiche a livello regionale e che richiedono, attraverso il divieto di registrazione di segni, una tutela che si estende al patrimonio collettivo rappresentato dalle comunità di riferimento che hanno costruito un avviamento commerciale che richiede espressa protezione contro il rischio di usurpazioni di valore da parte di terzi interessati alla registrazione di un marchio corrispondente al nome del prodotto agroalimentare tradizionale. Le medesime ragioni inducono a prevedere che nella lista dei divieti sia aggiunto anche un riferimento alle menzioni geografiche riferite a luoghi di produzione che consentono di esprimere un valore caratterizzante del prodotto in questione: si pensi, ad esempio, alla indicazione



facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui all'articolo 31 del reg. UE n. 1151 del 2012.

- All'articolo 12, comma 1, lett. b), che modifica il comma 2 dell'articolo 170:

- le parole «e a quelli agroalimentari di prima trasformazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alimentari»;

- le parole «indicazioni geografiche o indicazioni di origine» sono sostituite dalle seguenti: «nomi o segni geografici».

- dopo le parole «, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «. Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta».

Gli emendamenti proposti assumono rilievo al fine di garantire una conformità definitoria di istituti giuridici che, se oggetto di versioni differenti, rischiano di determinare interpretazioni fuorvianti, come spesso emerge dalle pronunce giurisprudenziali in materia.

A tal fine, occorre precisare, con riguardo all'esame della domanda dei marchi di cui al comma 2, dell'articolo 170, che oggetto di valutazione non possano essere quelli relativi ai prodotti agroalimentari di prima trasformazione, trattandosi di previsione che esclude il riferimento ai prodotti agricoli che abbiano subito anche una trasformazione ulteriore rispetto a quella primaria. Occorre pertanto, sostituire il riferimento ai prodotti agroalimentari di prima trasformazione con il rinvio alla più ampia nozione di prodotti alimentari.

Sempre a fini di coerenza sul piano delle definizioni, appare opportuno sostituire al comma 2 dell'articolo 170 il riferimento alle indicazioni geografiche e alle indicazioni di origine con il richiamo ai nomi o segni sulla provenienza geografica, in conformità con quanto previsto dalla lett. b) dell'art. 14 alla quale espressamente fa rinvio il medesimo testo dell'articolo 170.

- All'articolo 20, dopo il comma 1, inserire il seguente: «2. All'articolo 144, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «3. Ai fini del contrasto delle condotte di cui al precedente comma 2, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti



da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».

Pur non essendo oggetto di espressa modifica, si pone la necessità di intervenire in materia di *italian sounding* al fine di individuare misure di contrasto più efficaci contro le condotte di falsa evocazione dell'origine. Infatti, sebbene il d.l. 30 aprile 2019, n. 14 conv. con l. 28 giugno 2019, n. 58 abbia espressamente previsto tra gli atti di pirateria di cui all'art. 144 del d.lgs. n. 30 del 2005 anche le pratiche di *italian sounding*, la disposizione ha ricevuto scarsa o nulla applicazione. L'unica disposizione che costituisce un presidio, seppure oggetto di interpretazioni non sempre coerenti da parte della giurisprudenza, è rappresentato dall'art. 4, commi 49 e 49 bis della legge n. 350 del 2003 sulle false e fallaci indicazioni di provenienza o di origine, ove si precisa che per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. L'interpretazione restrittiva seguita dai giudici e basata sull'applicazione del criterio dell'origine doganale, induce a proporre una integrazione della disposizione in materia di *italian sounding* assumendo come base normativa anche quanto previsto dall'Accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza ratificato dall'Italia con l. n. 676 del 1967. L'articolo 3 di tale Accordo espressamente dispone che il venditore che indichi il suo nome o l'indirizzo sui prodotti provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, sia tenuto ad indicare in modo chiaro anche il paese o il luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine del prodotto messo in vendita.