



Nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2020 è stato pubblicato il decreto 10 gennaio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che disciplina l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e l'individuazione del relativo logo.

La **categoria dei marchi storici di interesse nazionale** è stata introdotta nel Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30/2005) dall'articolo 31, c. 1, lett a) del decreto-legge n. 34/2019 ("decreto Crescita"), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.

Ai sensi del nuovo articolo 11-ter del Codice, 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.

Il **registro speciale** dei marchi storici di interesse nazionale è stato istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, dall'articolo 31, comma 1, lettera b) del Decreto Crescita, che ha introdotto nel Codice il nuovo articolo 185-bis.

Il decreto del MISE, che dà attuazione all'art. 31, c. 1, lettere a) e b) del decreto Crescita, stabilisce che l'istanza per l'iscrizione nel registro deve contenere:

- **i dati anagrafici del richiedente;**
- **la qualifica dell'istante**, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo;
- nel caso di marchio registrato, **gli estremi della prima registrazione e dei rinnovi successivi**; nel caso di marchio non registrato, la documentazione necessaria a dimostrare il suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni;
- **una dichiarazione sostitutiva** da cui risulti che il marchio di cui si richiede 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 si conclude entro 60 giorni nel caso di marchio registrato o entro 180 giorni nel caso di marchio non registrato.

L'iscrizione al registro ha una durata illimitata e non è soggetta a rinnovo, conferisce inoltre la facoltà di utilizzare, per finalità commerciali e promozionali, il logo "**Marchio storico di interesse nazionale**" (raffigurato nell'allegato A al decreto).

Il logo non costituisce un titolo di proprietà industriale e può essere affiancato al marchio iscritto nel registro speciale senza alterarne la rappresentazione.

La definizione delle modalità applicative, degli aspetti procedurali e del termine di decorrenza per la presentazione delle domande di iscrizione al registro è demandata a un provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del MISE.

Si ricorda che, in parallelo all'istituzione del registro, il decreto Crescita ha istituito presso il MISE un Fondo per la tutela dei marchi storici, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale (*nuovo art. 185-ter del Codice della proprietà industriale*).

Il Fondo opera mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese iscritte al registro, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato.

L'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro, od in possesso dei requisiti per l'iscrizione, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o principale per cessazione dell'attività o per delocalizzazione fuori del territorio nazionale con conseguente licenziamento collettivo, deve notificare una serie di informazioni al MISE, che individua gli interventi da adottare mediante le risorse del Fondo.

Il mancato rispetto degli obblighi di notifica comporta l'applicazione di sanzioni.

<https://uilm.mise.gov.it/index.php/it/marchio-storico-di-interesse-nazionale>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr.  Mantovani