

## Newsalert

*Dipartimento IP, TMT e Data Protection*

D.D.L. di conversione del D.L. n. 34/19 ("Decreto Crescita") – Novità in materia di Proprietà Industriale: "marchi storici", "Italian sounding" e incentivo al deposito di brevetti e marchi

In data 27 giugno 2019, il Senato ha approvato in via definitiva il D.D.L. di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 recante "*Misure urgenti per la crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" (di seguito, il "**DDL**").

In termini generali, il DDL ha lo scopo di introdurre misure finalizzate al rilancio dell'economia nazionale. In materia di proprietà industriale ed intellettuale sono state introdotte alcune novità, istituti e misure intese a valorizzare gli asset IP delle imprese nazionali. Tra le misure introdotte aventi diretta incidenza sul Codice della Proprietà Industriale ("c.p.i."), si segnalano in particolare:

- **Marchi storici di interesse nazionale:** i marchi 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, sono ora qualificati come marchi storici. Il Dossier del DDL precisa che la qualifica in oggetto non rafforza la tutela riconosciuta a detti marchi nei confronti di soggetti terzi (ad es., contraffattori), ma spiega i suoi effetti sul piano della tutela pubblica. I titolari o licenziatari esclusivi di marchi storici potranno richiederne l'iscrizione nell'apposito registro ex art. 185-bis c.p.i. (di seguito, il "**Registro**") e così potersi fregiare del logo di "*marchio storico di interesse nazionale*". Inoltre, presso il MISE è stato istituito il Fondo per la tutela marchi storici di interesse nazionale, a cui è stato riconosciuto il potere di intervenire tramite investimenti nel capitale di rischio delle imprese iscritte al Registro o comunque aventi i requisiti per l'iscrizione, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio italiano. Sempre in tale ottica, è altresì previsto che le informazioni relative ad eventuali progetti di chiusura o delocalizzazione di un'impresa rilevante – dettagliate come richiesto dalla normativa in commento - dovranno essere preventivamente notificate al MISE, pena una sanzione amministrativa pecuniaria.
- **Italian sounding:** il DDL introduce misure a contrasto del c.d. *Italian sounding*, definito come ogni condotta finalizzata alla falsa evocazione dell'origine italiana di un dato prodotto. Al fine di incentivare la lotta contro tale pratica illecita, a favore di consorzi nazionali ed organizzazioni collettive di imprese che operano all'estero è stata introdotta un'agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno in oggetto nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a una maggiore sensibilizzazione sul tema. L'attività a contrasto di detto

fenomeno è stata, altresì, formalmente introdotta nel novero delle competenze del Consiglio nazionale anticontraffazione.

- incentivi al deposito di brevetti e marchi: il DDL prevede una serie di misure volte alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale da parte, in particolare, di piccole e medie imprese e *start-up*. Quanto ai brevetti, la normativa istituisce un voucher (c.d. "*voucher 3.1*") utilizzabile dalle *start-up* innovative per servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione di ricerche di anteriorità, alla stesura delle domande di brevetto ed al deposito presso l'UIBM nonché all'estensione all'estero della domanda nazionale.

La legge di cui al DDL entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - fermo tuttavia il rinvio a taluni Decreti Ministeriali per la definizione di aspetti di organizzazione e di gestione.

---

## Contatti

### Paolo Bertoni

Partner – Chiomenti  
Dipartimento IP,TMT e Data Protection  
T+39.02.72157.679  
paolo.bertoni@chiomenti.net

### Gilberto Nava

Partner – Chiomenti  
Dipartimento IP,TMT e Data Protection  
T. +39.06.46622.719  
gilberto.nava@chiomenti.net