



*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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27 dicembre 2023, n. 300;

Visto, in particolare, l'articolo 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 articolo 7, che prevede la possibilità per il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito “*Ministero*”) di subentrare gratuitamente nella titolarità di marchi di imprese che intendano cessare definitivamente l’attività, purché il marchio oggetto di interesse non sia stato oggetto di cessione da parte dell’impresa titolare o licenziataria;

Visto il comma 3 del predetto articolo 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 articolo 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 attività produttive ubicate all’estero;

Visto il comma 5 del citato articolo 7, ai sensi del quale i criteri e le modalità 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 e ss.mm.ii, recante “*Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*”;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33 e ss.mm.ii., recante “*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina



*Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy*

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 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'articolo 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'articolo 3, comma 1, che elenca le funzioni attribuite al Dipartimento per le politiche per le imprese;

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

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 5, della legge n. 206/2023, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché 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 continuità.



*Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy*

2. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a. *Cessazione delle attività*: qualsiasi tipo di procedura tramite la quale si cessa l'attività 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 s.m.i., 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 50 anni ovvero non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da oltre 50 anni che gode di una rilevante notorietà e che è ovvero è 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 è 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. *Unità di missione*: l'Unità di missione per l'attrazione e sblocco degli investimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 2

(Subentro nella titolarità del marchio)

1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l'attività di produzione del prodotto identificato dal predetto marchio notifica, alla *Direzione generale*, il



*Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy*

progetto di cessazione dell'attività, almeno 6 mesi prima dell'effettiva cessazione.

2. Il progetto di cessazione è redatto secondo il *format* che sarà definito con successivo decreto del Capo Dipartimento per le politiche per le imprese del *Ministero*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente decreto, con il quale sarà altresì 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, nonché i tempi di chiusura e le strategie inerenti il marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità 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 titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell'attività. Nel corso del suddetto termine, l'impresa titolare non può 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 titolarità del marchio.
5. Nel caso in cui la *Direzione generale* abbia manifestato l'interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l'impresa giuridicamente legittimata a disporre, 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



*Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy*

sensi degli articoli 138 e 196 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, per comunicare la variazione di titolarità del marchio. I relativi oneri, ivi inclusi quelli di cui al comma 5, sono a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91

Articolo 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* può 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'articolo 25 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 4

(Trasparenza e promozione dei marchi a titolarità del Ministero)

1. La *Direzione generale* provvede a pubblicare sul sito istituzionale l'elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarità mediante la procedura definita con il presente provvedimento, al fine di garantire la conoscibilità della disponibilità di tali marchi da parte degli operatori economici potenzialmente interessati all'utilizzo degli stessi.

Articolo 5

(Utilizzo dei marchi)



*Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy*

1. L'impresa, nazionale o estera, che intende investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del *Ministero* compresi nell'elenco di cui all'articolo 4, può formulare richiesta all'*Unità 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'*Unità 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 attività produttive ubicate all'estero, interessate ad utilizzare un marchio per il quale sia stata già inoltrata all'*Unità 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'*Unità 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: entità dell'investimento, ricadute occupazionali, settore di riferimento, localizzazione dell'investimento, tempi di realizzazione dello stesso.
5. L'*Unità di missione*, entro 60 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'*Unità di missione* comunica il riconoscimento del diritto all'utilizzo del marchio all'impresa che ha presentato richiesta entro 30 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 10 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



*Il Ministro
delle Imprese e del Made in Italy*

l'attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali. Con il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, saranno definite le relative modalità 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 sarà oggetto di registrazione presso i competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY