

Consultazione pubblica sul documento
“LINEE DI INTERVENTO STRATEGICHE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE PER IL TRIENNIO 2021-2023”

Integrazione esplicativa alla prima riflessione indirizzata al Tavolo
del 12 maggio 2021.

(Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale - UIBM / Ufficio Italiano Brevetti e Marchi- Divisione VI - Politiche e progetti per la promozione della proprietà industriale)

Riflessione su Marchi, certificazioni e standard ambientali e di sostenibilità nella filiera della moda.

A cura del consigliere nazionale Avv.to Sonia Costantino

I.- La presente riflessione si riferisce al **c.d. marchio di certificazione**, previsto dall'art. 11 *bis* del codice di proprietà industriale, inserito dall'art. 4 del D.lgs. n. 15/2019, con riguardo allo specifico settore tessile e manifatturiero. Qui di seguito, per comodità espositiva, si riporta il testo dell'art. 11 *bis* del c.p.i., così come novellato, e si illustra l'istituto del marchio di certificazione.

I.2.- Dispositivo dell'art. 11 *bis* Codice della proprietà industriale

1. Le persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi di certificazione, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

5. I marchi di certificazione sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

I.3.- Marchio di certificazione

Una delle ulteriori principali novità introdotte dal decreto è però sicuramente rappresentata dal **marchio di certificazione** previsto dal nuovo art. 11 bis CPI che è stato inserito dall'art. 4 del D.lgs. n. 15/2019.

Il marchio di certificazione è definito dall'art. 27 della Direttiva (UE) 2015/2436 come il marchio d'impresa idoneo a distinguere i prodotti o servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al

materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione dei servizi, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche da prodotti e servizi che non sono certificati.

I marchi di certificazione sono pertanto dei segni che hanno lo scopo di **certificare determinate caratteristiche dei prodotti o dei servizi** (ad esempio la qualità).

Alla luce di quanto disposto dall'art. 11 bis CPI, il **marchio di certificazione** può essere registrato dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di **garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi**, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Il legislatore ha previsto che la domanda di registrazione deve essere depositata con allegati i **regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni**, in conformità ai requisiti previsti dall'art. 157, comma 1, ter, CPI, così come modificato dall'art. 21 del D.lgs. n. 15/2019.

Ai sensi dell'art. 157, comma 1-ter, CPI introdotto dall'art. 21 del D.lgs. n. 15/2019, il **regolamento d'uso dei marchi di certificazione** deve infatti contenere le seguenti indicazioni:

- a) il nome del richiedente;
- b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis;
- c) la rappresentazione del marchio di certificazione;
- d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione;
- e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio;
- f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari;
- g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione;
- h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione;

L'art. 11 *bis* CPI dispone inoltre che le eventuali modifiche ai regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione devono essere comunicati all'Ufficio italiano brevetti e marchi per poter essere inserite nella raccolta dei titoli di proprietà industriale prevista dall'art. 185 CPI.

L'art. 11 *bis*, comma 4, CPI consente inoltre la registrazione come marchio di certificazione di segni o indicazioni che nel commercio possono servire per **designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi**, in deroga al principio generale della capacità distintiva prescritto dall'art. 13 CPI.

L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in questo caso, può tuttavia:

- rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione;
- chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti;

La disposizione precisa che la registrazione del marchio di certificazione costituito dal nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, a patto che quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.

Con riferimento sia al marchio collettivo sia al marchio di certificazione, l'art. 11 del D.lgs. n. 15/2019 ha poi introdotto una disposizione specifica per quanto concerne l'**uso del marchio**.

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, CPI, il marchio deve difatti formare oggetto di **uso effettivo** per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro 5 anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

Nel caso in cui non siano stati soddisfatti i presupposti previsti dall'art. 24, comma 1, CPI, il marchio è soggetto a **decadenza**.

L'art. 11 del D.lgs. n. 15/2019 ha, in specie, introdotto il comma 1-ter all'art. 24 CPI in forza del quale i marchi collettivi o di certificazione **non sono soggetti a decadenza** quando l'uso effettivo è effettuato da un **sogetto legittimato all'uso** nel rispetto di requisiti temporali prescritti dalla legge.

È stato inoltre inserito l'art. 25 comma 1 bis, CPI, da parte dell'art. 12 del D.lgs. n. 15/2019, in forza del quale **non può essere dichiarata la nullità** del marchio collettivo o del marchio di certificazione quando il titolare del marchio **si è conformato alle disposizioni di legge** di cui è stata contestata la violazione attraverso la **modifica del regolamento d'uso**.

II.- SFIDA n. 1- Migliorare il sistema di protezione della proprietà industriale – Obiettivo specifico: Aggiornare la legislazione di settore (ex Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale 2021 – 2023)

II.- La presente vuole dare un contributo alla sfida n. 1 delle linee di intervento strategiche in materia, così come indicata dalla Commissione Europea, per raggiungere l'obiettivo specifico dell'aggiornamento della legislazione di settore, con riferimento – come già sottolineato *in incipit*, al campo tessile e manifatturiero, al fine di perseguire la finalità di un Piano Nazionale che tuteli il sistema di proprietà industriale.

Come noto la questione della sostenibilità è sempre più al centro dell'attenzione del pubblico e i consumatori richiedono sempre più prodotti sicuri nel settore della filiera moda, con un basso impatto ambientale e sociale.

Infatti, la legislazione di matrice europea, la pressione dei consumatori e delle ONG insieme ai Media hanno agito e continuano ad agire da pungolo per l'adozione di comportamenti sostenibili in tale settore, che sappiamo essere uno dei più inquinanti e con il maggiore consumo di acqua oltre ad essere spesso associato a violazioni di diritti del lavoro e umani.

Orbene se la pressione sociale esercitata sulle imprese moda ha contribuito all'adozione da parte delle stesse di codici di condotta, è pur vero d'altro canto che ha indotto numerose imprese a introdurre sistemi indipendenti di monitoraggio e certificazione delle prestazioni ambientali e sociali.

Paradossalmente ciò costituisce un impedimento affinché la strada verso la sostenibilità si evolva lungo la filiera della moda.

Si annota che il primo ostacolo è rappresentato da una vera e propria mancanza di un sistema di regole che sia chiaro e agevole nell'interpretazione da parte dei consumatori per valutare la sostenibilità effettiva dei prodotti e distinguerla dal c.d. fenomeno del **greenwashing**, ossia la pratica da parte di un'impresa di fare *green marketing* senza che l'offerta e/o il processo produttivo abbiano realmente standards ambientali superiori.

Tale vuoto legislativo è da colmare quanto prima per arginare la conseguenza primaria che favorisce ovvero il proliferare di pratiche di *greenwashing*, che penalizzano le imprese serie che investono responsabilmente in sostenibilità.

Come rimarcato dalla Commissione Europea *“la sfida consiste nel creare un circolo virtuoso: migliorare la resa ambientale generale dei prodotti durante tutto il loro ciclo vitale, promuovere ed incentivare la domanda dei prodotti migliori e di tecnologie di produzioni migliori, aiutando i consumatori a scegliere meglio grazie ad un'etichettatura maggiormente coerente e qualificata”*.

Per raggiungere questo obiettivo nasce l'orientamento delle imprese moda verso un marchio "certificato", che attesti un reale impegno di sostenibilità.

Epperò in questa sede è doveroso segnalare che nel mondo della moda l'attenzione verso la sostenibilità e la mancanza di una normativa che disciplini in maniera armonica i criteri per valutare la riduzione degli impatti ambientali e sociali ha generato una vera e propria giungla di marchi tra i quali non è per niente facile orientarsi.

Infatti, un'impresa che abbracci la causa della sostenibilità nel settore tessile e moda si ritrova in un labirinto di criteri differenti da seguire, promossi ora da governi, ora scaturiti da iniziative private con conseguenze negative anche sull'impatto sui consumatori, confusi anch'essi da troppi marchi con informazioni difficili da vagliare.

Senza indulgere in una carrellata dei vari marchi di certificazione maggiormente noti in materia in tale settore, si vuole portare alla luce che i vari processi di produzione tessile (dalla filatura alla nobilitazione) di fibre naturali prodotte secondo le regole dell'agricoltura biologica, che rappresentano la maggiore certificazione dei marchi sostenibili nella filiera moda, non ricadono in nessuna delle varie normative nazionali o sovranazionali che disciplinano l'agricoltura biologica.

A causa di tale lacuna normativa sono nati diversi sistemi di certificazione attestanti l'integrità della catena di produzione, tra cui il Global Organic Textile Standard (GoTS) e l'Organic Content Standard (OCS).

Pur tuttavia, come sottolineato poc'anzi, tale proliferazione disorganica di marchi attestanti i vari aspetti della sostenibilità crea confusione ed incertezza e nuoce allo sviluppo sostenibile effettivo della filiera moda.

II. 2.- PROPOSTA DI REVISIONE DELL'ART. 11 Bis del C.P.I. CON L'INTRODUZIONE DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE UNICO NEL SETTORE TESSILE E MANIFATTURIERO.

II. 2.- Stante questa situazione e in considerazione degli obiettivi da raggiungere si propone di raccogliere in un apposito comma dell'art. 11 *bis* del c.p.i. o in un articolo successivo all'art. 11 *bis* del c.p.i. i criteri di sostenibilità del marchio di certificazione del settore tessile e moda, che qui di seguito a livello esemplificativo si appuntano, e di prevedere l'istituzione di un organo di controllo e vigilanza al fine di evitare che vengano registrati marchi di certificazione di tale specifico settore, afferenti a asserzioni generiche ed evasive di benefici ambientali, difficili da dimostrare scientificamente a beneficio del fenomeno del *greenwashing*, che, invece, deve essere duramente contrastato.

I principi ispiratori validi da stabilire perché un marchio di certificazione della filiera moda possa fregiarsi del titolo nobile della sostenibilità, così come concepito dalla *mens* legislativa europea, possono essere così riassunti, con la postilla fondamentale che devono ricorrere *in toto*:

A.- Ambiente

- 1.- rispetto della normativa ambientale vigente;
- 2.- riduzione dell'impatto nella produzione di fibre naturali;

3.- valutazione ambientale dei prodotti chimici impiegati nei processi produttivi;

4.- criteri ambientali per specifici processi manifatturieri.

B.- Composizione

1.- Criteri di composizione dei manufatti tessili

C. Tracciabilità

1.- Identificazione e tracciabilità

D. Sicurezza

Procedure di sicurezza relativamente a contrabbando, introduzione di drghe, esplosivi, ecc. .

E.- Dogante

Conformità alle norme doganali con particolare riferimento alle importazioni illegali

F. Diritti dei lavoratori

1.- Conformità con la legislazione sui luoghi di lavoro;

2.- divieto di lavoro forzato;

3.- divieto di lavoro minorile;

4.- divieto di abusi e molestie;

5.- retribuzione dignitosa;

6.- divieto di discriminazione;

7.- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

8.- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;

9.- procedure disciplinari.

La presente riflessione non ha alcuna pretesa di completezza, ma vuole cominciare a far pensare all'opportunità di disegnare i contorni chiari e univoci di una disciplina nazionale del marchio di certificazione sostenibile della filiera moda.