

## FABBRICANTE E LICENZIATARIO DEL MARCHIO: FACCIAMO CHIAREZZA E NON CONFUSIONE

**Recentemente alcuni ispettorati del MISE hanno contestato la qualità di “Fabbricante” di operatori che hanno fatto fabbricare apparecchi Tv e vi hanno apposto un marchio di cui hanno la disponibilità in quanto licenziatari. Sono state quindi applicate sanzioni amministrative. Si tratta tuttavia di contestazioni assolutamente infondate e incoerenti tanto con la normativa italiana quanto con la disciplina UE, e le correlative sanzioni vanno opposte.**



**MAURIZIO IORIO**

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC.

Sono state recentemente comminate da alcuni ispettorati del MISE ad operatori del settore (sia fabbricanti che retailers) sanzioni basate sulla contestazione della qualità di “Fabbricante” ai sensi della Direttiva RED 1 dell'operatore che aveva sottoscritto in quanto tale la Dichiarazione di Conformità (DoC) degli apparecchi interessati (nel caso di specie: apparecchi Tv). La mancanza di una valida sottoscrizione della Dichiarazione di conformità, infatti, espone l'operatore economico (sia il fabbricante che il distributore) alla sanzione prevista dall' art. 13, comma 2 nonché dall' art.46, comma 3 del Dlgs 128/2016 (sanzione da euro 1.322,00 a euro 15.877,00 , con il conseguente obbligo di “regolarizzare” i prodotti per l'avvenire, riportando il nome del fabbricante sia sulla DoC che sull'apparecchiatura.

### L'INTERPRETAZIONE DEL MISE

Le suddette contestazioni derivano da una lettura meramente letterale e assolutamente errata da parte della competente Direzione del MISE della normativa di settore, ai sensi della quale è “fabbricante” una persona fisica o giuridica che fabbrica apparecchiature radio o le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il pro-

prio nome o marchio (così Direttiva “RED” 2014/53/UE, art. 12; Regolamento 675/2008 /UE , art. 1 n. 3); secondo il MISE, infatti, “proprio” dovrebbe essere inteso nel senso che l'operatore dovrebbe avere la disponibilità del marchio solo in qualità di titolare e non già in quella di licenziatario.

### E QUELLA DELLA UE

Invece la Commissione Europea, seppur con riferimento alla Direttiva 2009/49/UE (Giocattoli) che riporta tuttavia all'art. 3.3. esattamente la stessa previsione d'anziché virgolettata e che è anch'essa regolata dallo stesso, citato, Regolamento 675/2008/UE, si esprime in senso diametralmente opposto, confermando che anche l'operatore che abbia fatto fabbricare un prodotto e apponga sul medesimo un marchio di cui sia licenziatario è a tutti gli effetti il “ Fabbricante”.

### IL LEGISLATORE

Tale ultima interpretazione appare coerente con l'intenzione del legislatore comunitario, che è evidentemente quella di attribuire le responsabilità del “Fabbricante” a chi fa fabbricare il prodotto e lo commercializza, mettendoci così “la faccia” nei confronti dell' utilizzatore finale, evitando che le responsabilità per



difetti, mancata conformità, sanzioni amministrative, documentazione inidonea vengano attribuite a qualche produttore remoto, possibilmente residente in una location distante e talora difficilmente identificabile e raggiungibile, specie quando operi tramite una società “trading”, spesso asiatica.

### LA NORMATIVA RED

Nella normativa RED, in realtà, non si trova alcun supporto alla tesi del MISE: la legge (Dlgs 128/2016, artt. 10 e 11) riserva beninteso al Fabbricante la valutazione della conformità dell' apparecchio, la predisposizione della documentazione tecnica e la sottoscrizione della Dichiarazione di conformità, ma il “Fabbricante” a cui si riferisce il D. Lgs 128/2016 è pur sempre anche l'operatore economico che, avendo fatto fabbricare un apparecchio, lo immette sul mercato col “proprio” nome o marchio commerciale (art. 14). Si ritorna quindi pur sempre al concetto di “proprio”, che il MISE interpreta gratuitamente ed erroneamente solo in termini letterali e restrittivi.

D'altra parte, la corrente legislazio-

ne europea e nazionale permette all'interessato di ottenere una registrazione per marchio d'impresa anche quando il registrante non abbia alcuna intenzione di utilizzarlo per i propri prodotti, ma solo di concederlo in licenza a terzi per contrassegnare i prodotti di questi ultimi. Anche sotto tale profilo, pertanto, l'interpretazione - anzi la “non interpretazione” - del MISE appare non sostenibile in quanto ingiustificata e incoerente con la disciplina UE in materia di marchi d'impresa.

### IL COMMERCIO UE

Va a questo punto rilevato che il sistema di licenza del marchio sulla base del quale è “ Fabbricante” anche chi fa fabbricare un prodotto e vi appone il marchio licenziato è diffuso “ orizzontalmente” e largamente in ambito UE, con la conseguenza che il rifiuto da parte delle autorità italiane di riconoscere la qualità di “Fabbricante” al licenziatario si ripercuoterebbe immediatamente e gravemente sulla circolazione dei beni sul commercio intra UE. Esistono infatti aziende europee che si occupano quasi esclusivamente

di licenziare marchi a operatori economici che assumono la qualità di “Fabbricanti” facendo fabbricare a terzi apparecchi Tv, apponendo sui medesimi il marchio licenziato, e commercializzandoli in diversi Paesi europei, tra cui il nostro .

### CONCLUSIONI

In conclusione, l'interpretazione in punto degli Ispettorati appare errata, infondata, incoerente con la normativa europea e pregiudizievole per gli operatori economici dell'intera filiera dell' elettronica di consumo oltre che per i consumatori. Le sanzioni comminate saranno pertanto opposte e presumibilmente annullate dalle competenti autorità giudiziarie.

1-Direttiva 2014/53/UE , attuata con D.Lgs 128/2016 del 22.06.2016.

2- Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs 128/2016 , “I fabbricanti indicano sull' apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati...”.