



LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLA DENOMINAZIONE "SICILIA"

1. Ambito e applicazione delle Linee guida per l'autorizzazione all'uso della parola "SICILIA" per la registrazione di un marchio individuale d'impresa

Premesso che, il Codice di Proprietà Industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'art. 10 comma 1 prevede che: "Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione."

Premesso che, il predetto CPI ha subito una recente modifica con il Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, successivamente convertito con la Legge 28 giugno 2019 n. 58, che si riporta:

Art. 32 - Contrasto all'Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi

All'articolo 10, del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole «simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico» sono aggiunte le seguenti: «**inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani**».

Pertanto, ai sensi dell'art. 10 del CPI il marchio denominativo "SICILIA" spetta alla Regione Siciliana la quale può concederne l'uso a terzi.

Con le presenti Linee guida si intendono definire i requisiti e le modalità per il rilascio del consenso all'uso della denominazione "SICILIA" in qualsiasi forma e modalità grafica venga espressa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione stessa.

Si disciplinano, altresì, gli obblighi a carico dei soggetti richiedenti e le penalità in caso di loro inadempimento; i soggetti richiedenti dichiarano di essere pienamente a conoscenza delle presenti Linee guida e accettano tutte le prescrizioni ivi contenute.

Spetta alla Regione Siciliana ogni facoltà inerente l'uso del marchio quali il rilascio, la sospensione o la segnalazione di inadempienza in conformità con le presenti Linee guida o qualora l'uso del soggetto richiedente sia foriero di danni all'immagine della Regione Siciliana.

La tutela della denominazione "SICILIA" spetta esclusivamente alla Regione Siciliana.

2. Organo Competente

La Regione Siciliana – Assessorato regionale alle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive, esclusivamente nell'ambito delle competenze attribuite, eserciterà i suoi diritti sulla denominazione nonché tutte le funzioni di cui alle presenti Linee guida tramite i propri uffici.

3. Identità della denominazione

Con la denominazione "SICILIA" si intendono valorizzare tutte le qualità espressione del territorio della "SICILIA". Il consenso all'uso della denominazione "SICILIA" potrà essere rilasciato, non in esclusiva, solo come parte aggiuntiva ed in associazione con un marchio d'impresa del soggetto richiedente.



4. Consenso all'uso e requisiti del richiedente

L'utilizzo della denominazione "SICILIA" può essere rilasciato dall'Assessorato regionale alle Attività Produttive - Dipartimento delle Attività Produttive - previa richiesta dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della Direzione Generale Tutela della proprietà industriale del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito UIBM), competente in materia di registrazione di un marchio individuale d'impresa.

Nella domanda il soggetto richiedente dovrà specificare quali prodotti o servizi saranno contraddistinti dal marchio individuale d'impresa e in quali territori i prodotti o i servizi verranno commercializzati.

I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere imprenditore, persona fisica o giuridica, con sede e stabile organizzazione produttiva nel territorio della Regione;
- b) Commercializzare prodotti o servizi direttamente collegati col territorio siciliano e che ne rappresentano le qualità, la cultura e l'identità;
- c) Possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

Assenza di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna:

- Per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni;
- Per reati contro la fede pubblica o il patrimonio;
- Alla pena accessoria dell'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte, o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione;

Assenza di procedura fallimentare in corso, a meno che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli art. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16.03.1942, n.267 e successive modifiche al tempo della richiesta;

Assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del codice penale;

Assenza di contravvenzioni accertate per violazioni di norme:

- In materia di lavoro;
- In materia di previdenza;
- In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Non conciliabili in via amministrativa.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti a seconda della forma giuridica dell'impresa:

- dal titolare per l'impresa individuale;
- da tutti i soci per le società in nome collettivo;
- dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni;
- da tutti gli amministratori per le società di capitali e le cooperative;



- dagli eventuali preposti all'esercizio dell'impresa o ad un ramo di essa, dagli institori e i direttori per ogni tipo di impresa.

Per i soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 è richiesta inoltre la mancata applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, Capo II del D. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - Codice delle disposizioni antimafia e delle misure di prevenzione (art. 67 comma 1 D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159)

Il soggetto richiedente dovrà allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- a) Visura storica della Camera di Commercio con i nomi dei soci e dei soggetti facenti parte degli organi sociali e le relative cariche, aggiornata alla data della richiesta;
- b) Visura nominativa delle cariche ricoperte e/o cessate in altre attività imprenditoriali dell'imprenditore individuale o di tutti gli amministratori se persona giuridica;
- c) La domanda di marchio individuale d'impresa che intende proporre con le specifiche indicazioni delle classi merceologiche;
- d) Certificazione di qualità rilasciata da apposito ente certificatore riconosciuto;
- e) Copia del presente regolamento firmata in ogni sua pagina per accettazione delle condizioni qui previste.

È onere del richiedente presentare la richiesta completa con le modalità prescritte; non verranno prese in considerazione richieste che non siano corredate di tutte le indicazioni necessarie e dei documenti allegati.

L'utilizzo della denominazione "SICILIA" potrà essere rilasciato solo qualora il segno individuale del richiedente possieda già capacità distintiva in sé.

5. Disamina della richiesta

Una volta pervenuta correttamente la richiesta, l'ufficio competente valuterà la completezza formale della medesima e avvierà la procedura per verificare se può essere rilasciato il consenso all'uso della parola "SICILIA".

L'Ufficio competente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, eventuali integrazioni di documenti o informazioni da effettuare entro il tempo indicato a pena di decadenza.

L'Ufficio competente valuterà, a suo insindacabile giudizio, se il segno del richiedente al quale intende inserire la denominazione "SICILIA" possieda in sé sufficiente capacità distintiva in relazione ai prodotti o servizi e sia idoneo a veicolare un'immagine positiva della Sicilia. Tale valutazione sarà operata al fine di impedire un uso meramente speculativo del segno del richiedente all'immagine della Sicilia e non ai fini della valutazione della registrazione del medesimo segno come marchio nei competenti uffici di registrazione nazionali, europei e internazionali.

Qualora l'istruttoria risulti positiva l'Ufficio competente comunicherà all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del MISE il rilascio del consenso all'uso della denominazione "SICILIA", non in esclusiva, nel rispetto delle presenti Linee guida.



Qualora l'istruttoria abbia esito negativo questo verrà comunicato a mezzo pec all'Ufficio Brevetti e Marchi del MISE.

6. Consenso all'uso (questa procedura va agganciata a quella dell'UIBM)

L'utilizzo della denominazione "SICILIA" è strettamente limitata ai prodotti o servizi indicati nella domanda e nel successivo consenso all'uso; ogni uso non conforme implicherà una segnalazione negativa all'UIBM con obbligo immediato, per il richiedente, di elidere il marchio dal proprio segno modificando la registrazione entro quindici giorni dalla contestazione dell'inadempimento e inviandone comunicazione della modifica all'ufficio di cui al precedente art. 2.

Il consenso all'uso ha la stessa durata della registrazione di un marchio e potrà essere rinnovato con una nuova istanza del richiedente nel rispetto delle presenti Linee guida.

Con successivo provvedimento saranno assunti eventuali determinazioni sul versamento di una tassa o di un contributo per l'utilizzo della denominazione "SICILIA".

Il rilascio del consenso all'uso è strettamente personale e non è cedibile a terzi; inoltre il soggetto richiedente non potrà in alcun modo cedere, concedere o sub-licenziare l'uso della parola "SICILIA" a terzi.

7. Doveri del soggetto richiedente

Il soggetto richiedente si obbliga a:

- a) osservare tutte le prescrizioni contenute nelle presenti Linee guida;
- b) utilizzare il marchio esclusivamente per i prodotti o servizi per i quali è registrato;
- c) non modificare in nessun modo la denominazione "SICILIA";
- d) non registrare marchi simili a "SICILIA" o che comunque possano creare rischio di confusione col medesimo;
- e) non utilizzare il marchio in modo da ingenerare confusione tra i consumatori o i concorrenti;
- f) non porre in essere alcuna azione, positiva od omissiva, che possa in qualche modo, diretto o indiretto, ledere all'immagine della Sicilia e dei valori che essa veicola;
- g) conformarsi a tutte le richieste della Regione integrative e correttive.

8. Poteri di controllo e di integrazione documentazione

L'Ufficio competente della Regione vigila sull'uso della denominazione "SICILIA" da parte dei soggetti richiedenti e può acquisire in qualunque momento ogni documentazione ulteriore che sia ritenuta necessaria per l'esercizio di tale funzione, nonché effettuare ispezioni presso le aziende dei soggetti richiedenti. Nell'attività di vigilanza l'Ufficio si potrà avvalere di delegati e consulenti anche esterni.

9. Segnalazione d'inadempienza

La Regione potrà revocare il consenso all'uso mediante la segnalazione all'UIBM, a suo insindacabile giudizio, qualora il soggetto richiedente sia inadempiente agli obblighi assunti dalle presenti Linee guida,



abbia perso i requisiti qui richiesti per il consenso, abbia indebitamente utilizzato la denominazione "SICILIA", abbia compiuto un illecito di qualsiasi natura che possa pregiudicare l'immagine della Sicilia e in tutti le altre ipotesi in cui la Regione ritenga violato lo scopo dell'uso della denominazione "SICILIA".

In caso di segnalazione di inadempienza il soggetto autorizzato:

- a) non ha diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi natura;
- b) dovrà elidere la denominazione "SICILIA" dal proprio marchio modificando la registrazione entro quindici giorni dalla contestazione dell'inadempimento e inviandone comunicazione della modifica all'Ufficio di cui al precedente art. 2;
- c) dovrà modificare il suo marchio su tutti i prodotti non ancora messi in distribuzione nonché cessare la commercializzazione dei medesimi con la denominazione "SICILIA";
- d) eliminare la denominazione "SICILIA" su tutto il materiale, di qualsiasi genere.

È fatto, in ogni caso, salvo il diritto di agire legalmente e il diritto al risarcimento del danno, morale e materiale, diretto o indiretto, a favore della Regione qualora si verificassero i presupposti di legge.

La segnalazione di inadempienza sull'uso della denominazione "SICILIA" viene notificata al diretto interessato dall'UIBM.

10. Recesso del soggetto autorizzato

Il soggetto autorizzato può recedere in qualsiasi momento dal consenso all'uso della denominazione "SICILIA", previa comunicazione scritta all'UIBM e all'Ufficio competente. In tale ipotesi il soggetto autorizzato dovrà attenersi agli obblighi a suo carico previsti in tema di recesso dall'uso di un marchio autorizzato.

11. Modifiche alle presenti linee guida

La Regione ha la facoltà di modificare le presenti Linee guida senza obbligo di comunicazione alcuna ai soggetti autorizzati i quali hanno l'onere di verificare periodicamente le Linee guida pubblicate sul sito della Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive – <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive/altri-contenuti/...>

Per i consensi già concessi varranno le Linee guida già approvate.

Le Linee guida in vigore sono quelle pubblicate sul sito della Regione al momento in cui sorge la fattispecie concreta che deve essere applicata ed esaminata ed hanno effetto di pubblicità costitutiva per regolare i rapporti di consenso all'uso in essere.