Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il nuovo procedimento amministrativo di nullità e decadenza: il punto di vista dei Consulenti in Proprietà Industriale

Roma, UIBM Academy, 27 settembre 2022

Anna Maria Bardone, Presidente dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Consulente in P.I.

E’ un professionista, iscritto all’Albo, esperto nel campo dei brevetti, marchi e design, che ha come prevalente attività quello di tutelare e valorizzare i beni immateriali per conto di persone fisiche e giuridiche.

I consulenti iscritti all’Albo hanno il potere di rappresentanza di terzi di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM - MISE), riserva di legge condivisa con gli iscritti all’Albo degli avvocati.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Le procedure amministrative di decadenza e di nullità di un marchio d'impresa

Tra le novità derivanti dal recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015, (c.d. "Pacchetto di riforma marchi"), una delle più significative è l'introduzione di procedure amministrative per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa.

Alla tradizionale procedura giudiziaria volta all'accertamento della decadenza o alla dichiarazione di nullità del marchio si affianca adesso una procedura amministrativa la cui disciplina è stata inserita all'interno del Codice di Proprietà Industriale, articoli 184bis CPI e seguenti.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Consulente in P.I. - Aspetti positivi delle nuove procedure

Le nuove misure, che hanno l'obiettivo di **semplificare** e **accelerare** la risoluzione delle controversie, anche quelle destinate ad una soluzione giudiziale, relativi alla decadenza e nullità di un marchio, si caratterizzeranno per:

- consentire una tutela in tempi brevi;
- con oneri contenuti;
- attraverso procedure semplificate,

garantendo la certezza del diritto.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Consulente in P.I. - aspetti positivi della procedura - costi

I costi sono già stati definiti dall'Ufficio, con decreto interministeriale, che ha fissato in misura pari ad euro 500 l'ammontare dei diritti dovuti all'atto del deposito di un'istanza di nullità o di decadenza di un marchio d'impresa.

L'ammontare stabilito si pone in linea con quanto attualmente previsto per il deposito delle analoghe istanze dinanzi a EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale).

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Consulente in P.I. - aspetti positivi delle procedure - durata

Le nuove misure permetteranno una tutela in tempi brevi. Attualmente un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria ha una durata dai 2 ai 4 anni, dipende dalla sede Giudiziaria.

Le procedure dinanzi all'UIBM dovrebbero essere più snelle e dunque avere una durata media inferiore.

Da una analisi su detti procedimenti, già in vigore in altri stati europei (ad esempio Francia e Germania) dal momento di deposito dell'istanza, la decisione dell'Ufficio viene emessa in meno di un anno (all'incirca 7/8 mesi).

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

L’armonizzazione delle procedure ed il contesto europeo

La nuova disciplina, introdotta in recepimento della Direttiva Europea 2015/2436, è ispirata ad un **principio di armonizzazione** delle procedure tra tutti i paesi europei.

Nel panorama attuale, diverse giurisdizioni, ad esempio **Francia, Germania, Grecia, Romania, Benelux** hanno già dato avvio al sistema.

L’Italia, insieme alla Spagna, si stanno uniformando alla disciplina europea e ciò consentirà una omogeneità di tutela dei marchi nei diversi Paesi Europei, garantendo così ai titolari dei marchi d’impresa una pari opportunità di tutela in tutti i paesi europei.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Alcuni dati

Benelux: 2019-2021

- sono state depositate circa 378 azioni di invalidazione;

Germania: 2020-2021

- sono state depositate circa 250 azioni per anno;

Francia: 2020-2022

- sono state depositate circa 1000 azioni di invalidazione;

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Consulente in P.I. - Aspetti positivi delle procedure - effetti

Con l'entrata in vigore delle nuove misure si avrà la coesistenza **di due sistemi alternativi.**

Uno esperibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ed uno, più rapido e funzionale, attuabile direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Dalla regolazione del rapporto tra la azione amministrativa e giudiziaria (art.184 bis, comma 10 e 11) dipende il **successo e/o attrattività di detti procedimenti amministrativi**.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Riflessioni da condividere

Rapporto tra azione amministrativa e giudiziaria

1. *contestuale" (in pari data?)* pendenza/deposito di un'istanza di decadenza/nullità e di una causa avente **medesimo oggetto**, **medesimi fatti**, **medesime parti** (*connessione oggettiva e soggettiva*) (Art.184 bis, comma 11)

➡ improcedibilità (*automatica*) dell'istanza di decandenza/nullità che vuol dire sospensione.

2. Pendenza di un procedimento amministrativo o giudiziario connesso per **l'oggetto** (*perchè non anche per i soggetti e se c'è una parziale connessione soggettiva?*) e viene depositata una istanza di decadenza e nullità

➡ UIBM "***puo'***" sospendere la trattazione fino alla inoppugnabilità del provvedimento amministrativo o passaggio in giudicato della sentenza (Art.184 bis, comma 10 - CPI).

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Il Consulente in P.I. – il punto di vista

Il nuovo sistema di tutela dei marchi apre uno **spiraglio di maggior attività** per i **Consulenti in Proprietà Industriale.**

Il Consulente in Proprietà Industriale avrà la possibilità di assistere il cliente a 360 gradi; dalla fase di «creazione» del marchio e consulenza strategica, sino a quella delle azioni di tutela dello stesso.

Dall'esperienza di fronte all'EUIPO è emerso che le imprese prediligono le azioni amministrative di nullità e decadenza, per economicità, rapidità e semplificazione.

Tuttavia, gli sforzi del legislatore di prestare maggiore tutela ai diritti di marchio sono strettamente connessi alla attuazione in sede nazionale e alla implementazione **in concreto** di tali nuove azioni.

Auspichiamo dunque che le nuove procedure amministrative possano essere **strumenti accessibili** e **praticabili di tutela dei diritti**.

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Grazie