



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale–
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

UIBM

**IL PROCEDIMENTO DI NULLITÀ E DI DECADENZA
DEL MARCHIO D'IMPRESA**

27 settembre 2022

GIULIA PONTICELLI
DIRIGENTE

DIVISIONE II - AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI. PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE
DIVISIONE IX – TRASCRIZIONI E ANNOTAZIONI. NULLITÀ E DECADENZA DEI MARCHI

RILEVANZA DEL NUOVO PROCEDIMENTO

- Nell'attuale assetto ordinamentale la nullità o la decadenza di un marchio d'impresa può essere dichiarata solo tramite azione giudiziaria promossa avanti al giudice ordinario (articoli 117 e ss. Codice della proprietà industriale)
- Con il nuovo procedimento il legislatore costruisce il cd. **DOPPIO BINARIO** aprendo la strada, **in alternativa all'azione giurisdizionale**, al procedimento amministrativo dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi

Finalità

- **deflazione del contenzioso giudiziario**
- **riduzione dei costi e dei tempi**



IL QUADRO GIURIDICO

La normativa europea

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa:

*«Fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, gli Stati membri **prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici**» (art. 45) e «[...] adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie [...] **entro il 14 gennaio 2023**» (articolo 54)*

La legislazione nazionale

Legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, che **modifica il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale - CPI)** inserendo, tra l'altro, la **Sezione II-Bis Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati**» (artt. dal **184-bis** al **184-decies**)

*«Le norme sul procedimento di decadenza o nullità entrano in vigore **trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico** che ne stabilisce le modalità di applicazione»* (art. 184-nonies CPI)

La disciplina regolamentare

Decreto del Ministro dello sviluppo economico di modifica del Decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante Regolamento di attuazione del CPI

Il decreto ha natura regolamentare e, dopo il parere favorevole del Consiglio di Stato, è stato firmato dal Ministro dello sviluppo economico il 19 luglio 2022 ed è ad oggi sottoposto agli organi di controllo

Gli atti connessi

- **Decreto 13 maggio 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, che modifica il DM 2 aprile 2007 provvedendo alla determinazione del diritto di deposito dell'istanza di nullità e decadenza: l'importo è stato fissato in **Euro 500**
- **Atto UIBM** per la determinazione data di avvio del deposito e ulteriori indicazioni operative

LE FATTISPECIE

Motivi di **NULLITÀ** «cd assoluta»

(art. 184-bis, comma 3, lettera a) CPI)

○ **Segno privo di carattere distintivo**, in quanto:

- *consiste esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio* (art. 13, commi 1, lettera b), 2 e 3 CPI)
- *è costituito esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.* (art. 13, commi 1, lettera a), 2 e 3 CPI)

○ **Segno illecito**, in quanto:

- *contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume* (art. 14, comma 1, lettere a) CPI)
- *Idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio* (art. 14, comma 1, lettere b) CPI)

Motivi di **NULLITÀ** «cd assoluta»

(art. 184-bis, comma 3, lettera a) CPI)

○ **Segno escluso dalla registrazione:**

- *conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle **denominazioni d'origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP)** (art. 14 , c. 1, let. c-bis) CPI)*
- *conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle **menzioni tradizionali per i vini (MTV)** (art. 14 , c. 1, let. c-ter) CPI)*
- *conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle **Specialità tradizionali garantite (STG)** o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte (art. 14 , c.1, let. c-quater) CPI)*
- *contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una **denominazione di varietà vegetale** precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l'Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate. (art. 14 , c. 1, let. c-quinquies) CPI)*

Motivi di **NULLITÀ** «cd relativa»

(art. 184-bis, comma 3, lettera b) CPI)

○ **Segno escluso dalla registrazione**, in quanto :

- È **identico** ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici (art. **12** , c. **1**, **lett. c**) CPI
- È **identico o simile** ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, per **prodotti o servizi identici o affini**, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un **rischio di confusione** per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni (art. **12** , c. **1**, **lett. d**) CPI
- È identico o simile ad un marchio già da altri **registrato** nello Stato o con efficacia nello Stato per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di **rinomanza** e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi (art. **12** , c. **1**, **lett. e**) CPI
- È identico o simile ad un marchio già **notoriamente conosciuto** ai sensi dell'articolo 6-*bis* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e) (art. **12** , c. **1**, **lett. f**) CPI

Motivi di **NULLITÀ** «cd relativa»

(art. 184-bis, comma 3, lettera c) CPI)

- **Domanda** di registrazione del marchio d'impresa **presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso** del titolare o un giustificato motivo

Motivi di decadenza

(art. 184-bis, comma 2 CPI)

○ **Volgarizzazione (Sopravvenuta perdita capacità distintiva - art. 13, comma 4) CPI)**

Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

○ **Sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, comma 2, lettera a) CPI)**

Il marchio d'impresa decade se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato

○ **Non uso (art. 24 CPI)**

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

LA DOMANDA

Contenuto della domanda

L'istanza:

- può avere ad oggetto **un solo marchio**
- è ricevibile se redatta in **lingua italiana**
- e contiene a pena di inammissibilità:
 - a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'**identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione**;
 - b) in relazione al **diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione** attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della specialità tradizionale garantita, della denominazione di varietà vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;
 - c) i **motivi** su cui si fonda la domanda e l'eventuale **istanza di trasferimento** a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

Contenuto della domanda

L'istanza di decadenza o di nullità reca altresì

- in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullità, l'**indicazione dei prodotti ed i servizi** contro cui è proposta l'istanza di decadenza o la nullità; in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato.
- si considera **ritirata** se non è comprovato il pagamento dei **diritti di deposito**
- All'istanza sono allegati:
 - a) i **documenti a prova** dei fatti addotti;
 - b) la documentazione volta a dimostrare **la legittimazione**, ove necessaria;
 - c) l'eventuale l'atto di nomina, se è stato nominato un mandatario.

Non è ammessa la riserva di deposito.

Soggetti legittimati

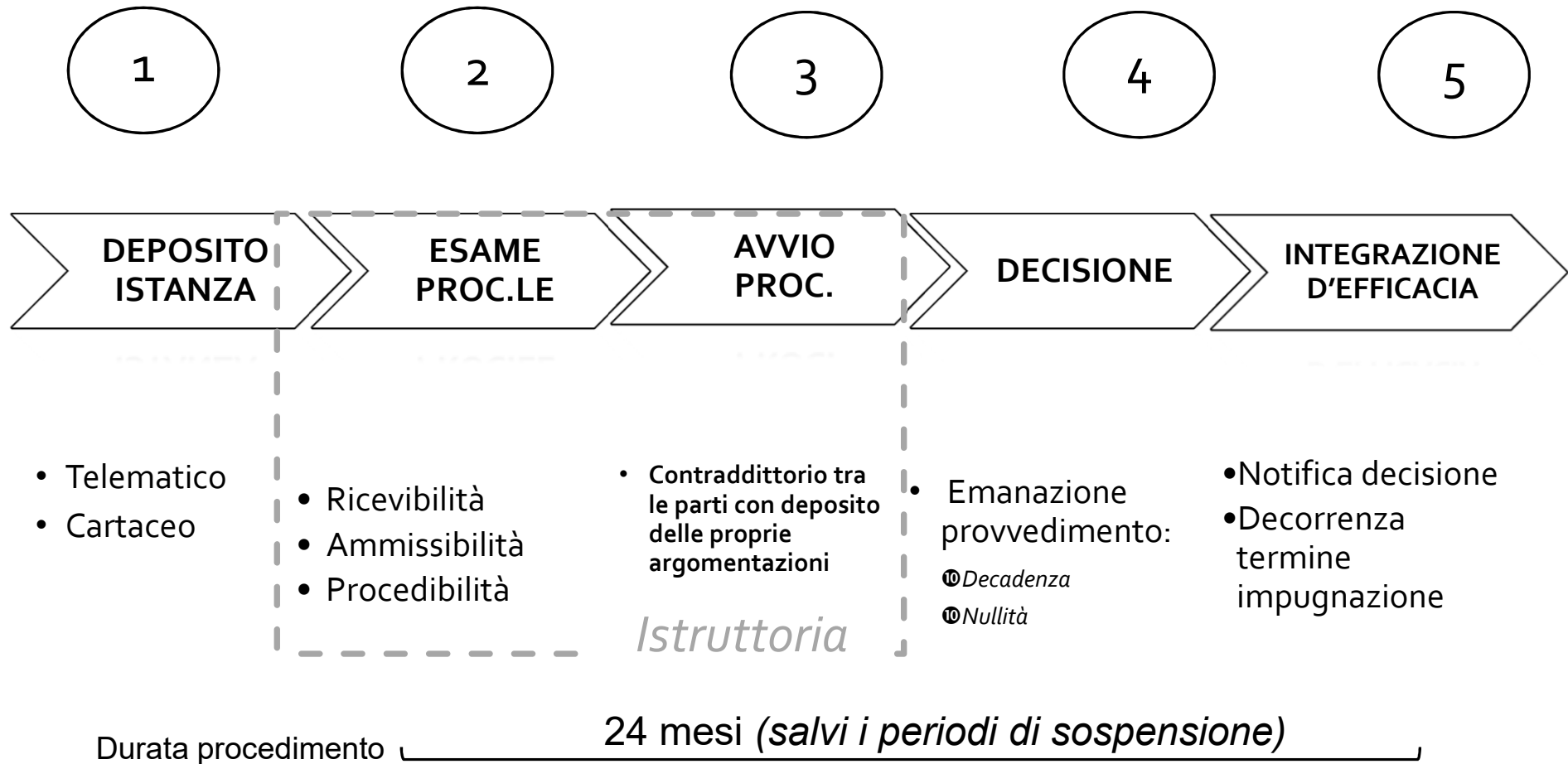
(art. 184-ter CPI)

- a) nei casi di **decadenza o nullità «assoluta»** qualunque interessato (commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis));
- b) nel caso di **nullità «relativa»** il titolare di un marchio d'impresa anteriore o il soggetto dalla legge ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta (comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis CPI);
- c) nel caso di **marchio depositato da un agente o rappresentante** senza il consenso del titolare, il titolare di marchio d'impresa interessato (comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis CPI)



LE FASI DEL PROCEDIMENTO

FASI PROCEDIMENTALI



Fase istruttoria

Se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi

➤ **invia una comunicazione alle parti**

- informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento
- avvisandole della **facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione** entro il termine di **due mesi**, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte su istanza congiunta delle parti fino al massimo di un anno
- in assenza di accordo di conciliazione, è assegnato al titolare del marchio contestato l'ulteriore **termine di 60 giorni per depositare osservazioni** e, ove ne ricorrano i presupposti, per depositare l'eventuale richiesta di prova d'uso
- scaduto tale termine, se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. Se, invece, il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

Fase decisoria

Al termine del procedimento, l'UIBM emana un provvedimento decisorio

- in **accoglimento totale** dell'istanza, accerta la decadenza o dichiara la nullità del marchio (tutti i prodotti o servizi);
- in **accoglimento/respingimento parziale** dell'istanza, accerta la decadenza o dichiara la nullità del marchio (parte dei prodotti o servizi);
- **Respinge** l'istanza di nullità o decadenza;

eventuali altre determinazioni

- in caso di domanda presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo, se richiesto, dispone il **trasferimento della titolarità** in favore del titolare
- **pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare**

L'Ufficio può disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.

GLI EFFETTI

Efficacia e decorrenza degli effetti della decisione

1. La decadenza o la nullità di una registrazione di marchio **ha efficacia nei confronti di tutti** quando sia dichiarata con provvedimento dell'UIBM **divenuto inoppugnabile**.
2. La **decadenza** del marchio d'impresa produce effetti a **decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore** in cui è maturata una delle cause di decadenza.
3. La **nullità** di un marchio di impresa produce effetti **fin dalla data della registrazione**.

Estinzione

1. La procedura di decadenza o nullità si estingue:

- a) se il **marchio sul quale si fonda l'istanza** è stato dichiarato **nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile**;
- b) se la **rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata**, senza riserve o condizioni, dalle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;
- c) se il **marchio**, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità, è **rigettato con provvedimento inoppugnabile** per i prodotti e servizi controversi;
- d) se non è presentata **istanza di prosecuzione** nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;
- e) se la **domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica** sulla quale si fonda l'istanza di nullità è **ritirata o rigettata**;
- f) se la **denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita**, sulla quale si fonda la domanda di nullità, è **cancellata**;
- g) se è **venuto meno l'interesse ad agire**.

La rinuncia e i suoi effetti

- La **rinuncia** totale o parziale a un **marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullità**, è **trasmessa dall'Ufficio alla controparte** con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di **trenta giorni**.
- La comunicazione di **accettazione** è **annotata nel registro** e produce gli **effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullità**.
- Nel procedimento di **decadenza**, se non interviene alcuna comunicazione, gli **effetti** dell'atto di rinuncia rimangono **sospesi** e il **procedimento di decadenza prosegue**.
- Nel procedimento di **nullità**, se non interviene alcuna comunicazione o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la **rinuncia è annotata nel registro ed il procedimento di nullità si estingue** ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g) del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la Tutela della Proprietà
Industriale–
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

UIBM

GRAZIE PER L'ATTENZIONE