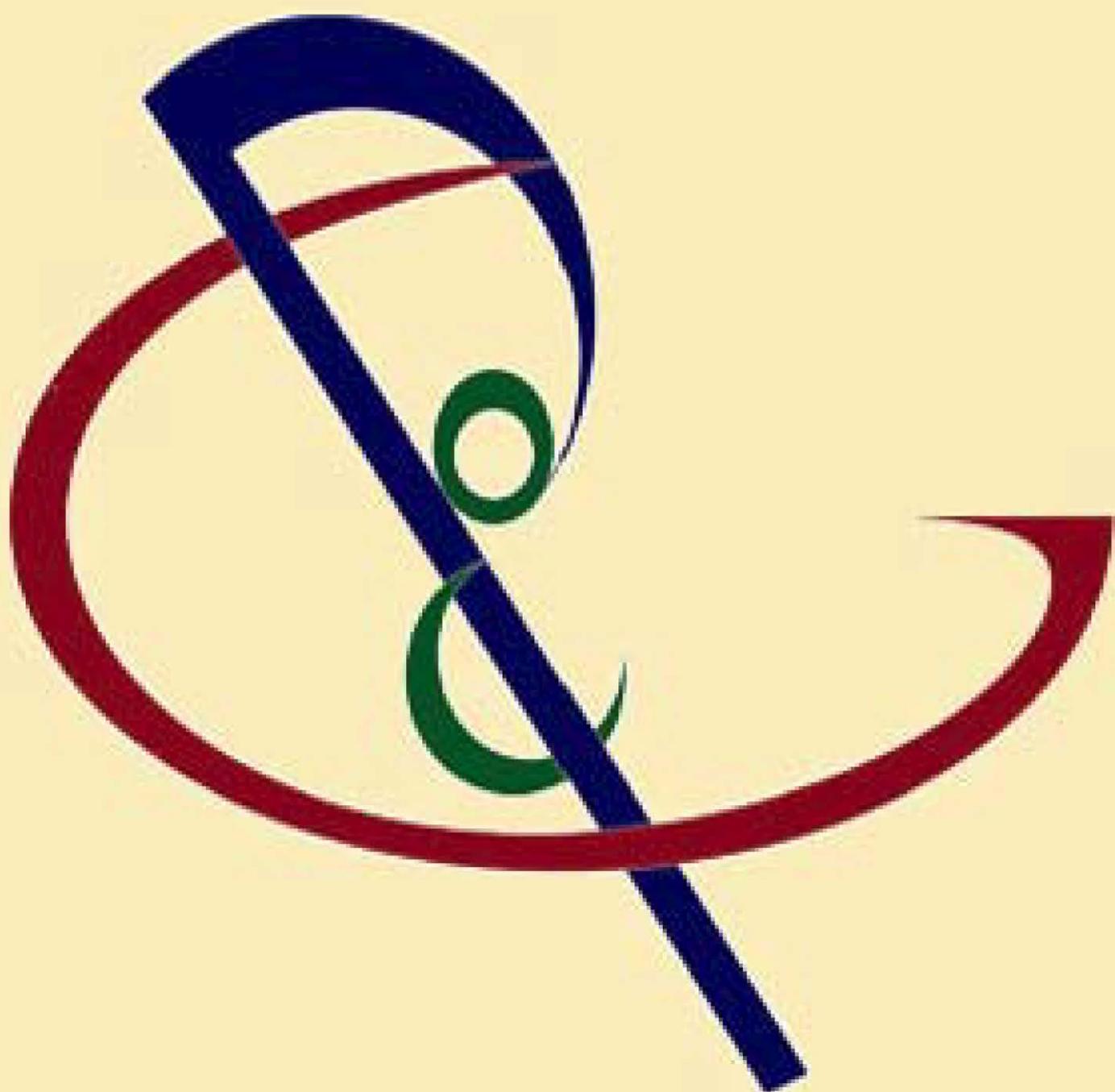


NUOVA PROCEDURA DI NULLITA' E DECADENZA IN
ITALIA IN VIGORE A PARTIRE DAL 29.12.2022



07 dicembre 2022

LA NUOVA PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DI NULLITÀ E DECADENZA DI UN MARCHIO REGISTRATO IN ITALIA IN VIGORE DAL 29.12.2022

A partire dal 29 dicembre 2022 prenderà avvio in Italia una nuova procedura per l'accertamento della NULLITÀ e della DECADENZA di un marchio d'impresa registrato in Italia.

A partire da tale data, accanto alla tradizionale procedura giudiziaria (nei Tribunali specializzati in Diritto d'Impresa), sarà possibile avviare direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi una procedura per richiedere:

- la nullità di un marchio registrato che sia privo di requisiti assoluti di validità oppure che sia in interferenza con un diritto anteriore registrato e
- la decadenza di un marchio registrato non utilizzato da più di cinque anni.

La nostra società Gallo & Partners attraverso il suo team di consulenti abilitati ha le competenze e le abilitazioni per rappresentarvi avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per tali procedure di accertamento della nullità e della decadenza di marchi registrati.

Una procedura simile è già disponibile per i marchi dell'Unione Europea presso l'EUIPO, ed ha l'obiettivo, ora raggiungibile anche in Italia, di accelerare e semplificare i contenziosi relativi ai marchi registrati senza la necessità di rivolgersi ad un Tribunale. Tale nuova procedura di annullamento di un marchio in Italia garantirà tempi più rapidi di quelli richiesti per un processo avanti al giudice ordinario (l'UIBM infatti emetterà la decisione entro 24 mesi dal deposito dell'istanza di annullamento) ed a costi molto inferiori se si pensa infatti che la tassa da corrispondere per il deposito di una delle suddette istanze di nullità e decadenza ammonta ad Euro 500.

La disciplina che regola la nullità e la decadenza di un marchio italiano è stata inserita all'interno del Codice della proprietà Industriale (articoli 184-bis CPI e seguenti) dal D. Lgs. N. 15/2019, il quale ha recepito la Direttiva di armonizzazione europea No. 2015/2436

che prevede l'implementazione di tali procedure entro il termine del 14 gennaio 2023.

Più in dettaglio, LA NULLITÀ può essere fatta valere per

- motivi di nullità assoluta e
- per motivi di nullità relativa.

I principali motivi di nullità assoluta sono la mancanza di capacità distintiva per descrittività di caratteristiche del prodotto o servizio a cui il marchio si riferisce, la decettività del marchio e, in accordo con la nuova Direttiva, l'interferenza con Denominazioni d'Origine e Indicazioni Geografiche, menzioni tradizionali per i vini, specialità tradizionali garantite (STG) e varietà vegetali.

I motivi di nullità relativa riguardano l'esistenza di diritti anteriori sullo stesso marchio e sono proponibili solo dai titolari dei suddetti diritti anteriori. Ricordiamo in sintesi che un marchio è nullo per motivi di nullità relativa se è:

- identico ad un marchio anteriore per prodotti/servizi identici (art. 12.1 lett. c cpi);
- identico o simile ad un marchio anteriore per prodotti/servizi identici o

affini quando sussiste rischio di confusione o associazione (art. 12.1 lett. d cpi);

- identico o simile ad un marchio anteriore che gode nello Stato di rinomanza anche per prodotti/servizi non affini (art. 12.1 lett. e cpi);

- identico o simile ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (art. 12.1 lett. f cpi).

L'istanza di nullità relativa può fondarsi su un marchio anteriore registrato (nazionale, dell'Unione Europea o internazionale) e non su di un marchio di fatto.

Per quanto riguarda LA DECADENZA può essere fatta valere per:

- marchi registrati il cui uso è stato interrotto per 5 anni consecutivi;
- marchi registrati divenuti descrittivi o volgarizzati (art. 13.4 cpi);
- marchi registrati divenuti decettivi e ingannevoli (art. 14.2 cpi).

Riteniamo che questa nuova procedura di accertamento della NULLITÀ e della DECADENZA di un marchio registrato italiano possa essere uno strumento efficace per consentire ai titolari di

marchi di vedere più agevolmente tutelati i propri diritti, in tempi brevi, a costi contenuti e attraverso procedure semplificate senza la necessità di doversi rivolgere ai Tribunali.

La nostra società Gallo & Partners è disponibile per rappresentarvi avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per tali procedure e per fornirvi le migliori strategie per azionare efficacemente i vostri diritti di marchio.

Martina Polo

