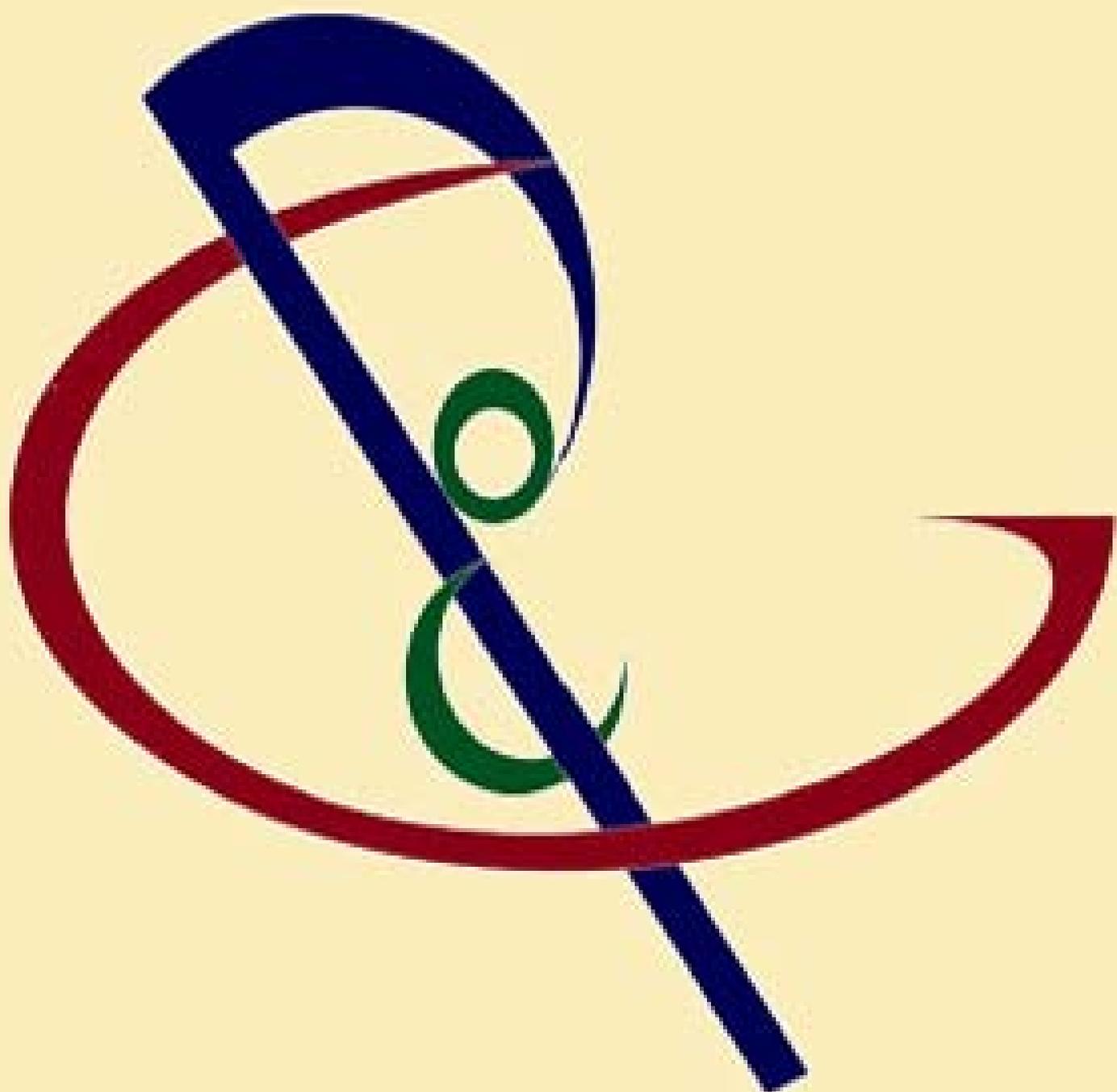


DECADENZA E NULLITÀ DEL
MARCHIO IN ITALIA: POSSIBILE
ANCHE IN VIA AMMINISTRATIVA!



10 marzo 2019

DECADENZA E NULLITÀ DEL MARCHIO IN ITALIA: POSSIBILE ANCHE IN VIA AMMINISTRATIVA!

Il decreto legislativo n. 15 del 20 febbraio 2019, in vigore dal 23 marzo 2019, ha introdotto alcune importanti novità in materia di decadenza e nullità del marchio di impresa., in attuazione alla direttiva UE 2015/2436 sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, nonché al regolamento UE 2015/2424 in materia di marchio dell'Unione Europea che mira ad un mercato unico e coordinato dei diritti di proprietà industriale.

Cosa cambia?

La novità più rilevante sta nell'introduzione di un procedimento amministrativo che permette di contestare la decadenza o la nullità di un marchio attraverso una procedura più snella e veloce, alternativa a quella esperibile davanti all'autorità giudiziaria nazionale (che fino a questo momento era l'unica possibile nel nostro paese).

Alla tradizionale procedura giudiziaria volta all'accertamento della decadenza o alla dichiarazione di nullità del marchio si affianca una procedura

amministrativa più rapida la cui disciplina è stata inserita all'interno del Codice di Proprietà Industriale nella nuova Sezione II bis, articoli 184bis CPI e seguenti.

È prevista pertanto 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. I procedimenti sono alternativi e non cumulabili: il procedimento non potrà infatti essere attivato davanti all'UIBM qualora sia stata presentata contestualmente una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e tra le stesse parti, innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Quando è possibile chiedere la decadenza o la nullità di un marchio?

In breve, la domanda di decadenza questa potrà essere avanzata quando:

- il marchio registrato è divenuto denominazione generica del prodotto o ha

perduto la propria capacità distintiva per comportamenti del titolare del marchio;

- per sopravvenuta decettività, essendo divenuto il marchio ingannevole;
- per mancato uso dello stesso.

Invece la domanda di nullità potrà essere avanzata quando:

- il marchio non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non conforme ai requisiti per la registrazione;
- esiste un diritto anteriore;
- la domanda di registrazione del marchio è stata presentata da un rappresentante senza il consenso del titolare.

Chi può presentare la domanda?

In caso di decadenza e nullità dovuta a carenza dei requisiti necessari per la registrazione, l'istanza potrà essere presentata da chiunque vi abbia interesse.

Negli altri casi di nullità, invece, solo il titolare del marchio anteriore interessato sarà legittimato ad agire.

Che effetti ha la dichiarazione di decadenza o nullità?

Il D. Lsg. 15/2019 ha previsto che qualora l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi dichiari con provvedimento divenuto inoppugnabile la decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione di marchio, essa avrà efficacia erga omnes. Tuttavia, mentre per la decadenza gli effetti iniziano a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza, per la nullità gli effetti retroagiscono sin dalla data di registrazione del marchio.

Valentina Cervaro