

## Relazione illustrativa

Lo schema di decreto attua l'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017 in appresso, «**legge di delegazione**»). Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi 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 (in appresso, la «**nuova direttiva**» o «**direttiva**»), 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. Il termine per il recepimento della direttiva *de qua* scade in data 14 gennaio 2019 salvo, per la disposizione di cui all'articolo 45 della direttiva in materia di procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi registrati, il cui termine di scadenza è il 14 gennaio 2023.

In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata (ovvero entro il 21/11/2018), con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, tenendo conto, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

*a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;*

*b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;*

*c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;*

*d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;*

*e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;*

*f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:*



- 1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
- 2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- 3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
- 4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;
- g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
- h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, contiene disposizioni che ravvicinano ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa per quanto riguarda le questioni sia sostanziali sia procedurali. Al tempo stesso, la nuova direttiva sui marchi rispecchia, nella maggior parte delle questioni sostanziali, e stabilisce un quadro procedurale analogo al regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Occorre tuttavia precisare che, in relazione alle evoluzioni normative successivamente intervenute, il quadro attuale di riferimento della disciplina sul marchio dell'Unione europea consiste nel:

- **regolamento (UE) 2017/1001** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 (in appresso, il «RMUE»);
- **regolamento delegato (UE) 2018/625** della Commissione del 5 marzo 2018 (in appresso, il «RDMUE») che integra il regolamento (UE) 2017/1001;
- **regolamento di applicazione (UE) 2018/626** della Commissione del 5 marzo 2018 (in appresso, il «REMUE»).

La direttiva (UE) 2015/2436 dispone la rifusione della disciplina europea posta dalla precedente direttiva 2008/95/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale (in appresso, il "codice" o il "cpi"), integrandola in relazione ad alcuni istituti, ed acuisce la spinta verso l'armonizzazione delle discipline nazionali attuata in via



minimale dalla precedente direttiva. Insieme al regolamento (UE) n. 2424/2015, tale direttiva costituisce il cd. "pacchetto marchi", ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) e che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi. Tale procedura, già operativa in sede EUIPO, non escludendo il ricorso all'Autorità giudiziaria, ma ponendosi in via alternativa ad essa, si inserisce nel solco delle procedure amministrative per la soluzione delle controversie di derivazione europea, allo scopo, da un lato, di abbassare i costi per i consumatori/utenti, generalmente molto elevati per l'accesso ai Tribunali, e dall'altro, di ridurre il contenzioso che si attiva presso le Corti, con conseguente riduzione dei tempi di giustizia e relativi costi sostenuti dallo Stato.

I principali profili innovati della nuova direttiva, rispetto alla previgente direttiva 2008/95/CE, riguardano:

#### **1. Abolizione del requisito della rappresentazione grafica.**

Uno dei principali cambiamenti apportati dai nuovi strumenti legislativi è l'eliminazione del requisito di rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi sia dell'UE sia nazionali. Tale eliminazione dà luogo alla possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali. Inoltre, renderà più semplice e precisa la rappresentazione di alcuni tipi di marchi già accettabili. Questi nuovi tipi di marchi e requisiti di rappresentazione sono stati introdotti dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione del RMUE, e verranno parimenti definiti a livello nazionale, *mutatis mutandis*, in via secondaria intervenendo sul regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33. Un marchio non ha più bisogno di essere rappresentato graficamente. La soppressione del requisito di rappresentazione grafica ha un impatto particolare sui cosiddetti marchi non tradizionali, poiché la registrazione di segni che non possono essere rappresentati graficamente (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni) sarà ora possibile. Tuttavia, tali segni dovranno essere in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio, e consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare l'oggetto della protezione accordata al titolare per quanto risulterà nel registro dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, tutti i tipi di marchi dovranno soddisfare i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa C-273/00 - Sieckmann. Per soddisfare gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi, vale a dire garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione, i segni devono poter essere rappresentati in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obbiettivo (vedi articolo 3, comma 1 del regolamento d'esecuzione (UE) 2018/626). È quindi opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso (vedi il considerando 13 del preambolo della nuova direttiva sui marchi).

A tale riguardo, si interviene, all'articolo 1, adeguando la formulazione dell'articolo 7 del cpi oltre alle dovute modifiche di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto che modifica l'articolo 156, comma 1, lettere c) e d) cpi.

#### **2. Estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche.**



Un marchio non può essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un'altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti, è necessaria per ottenere un risultato tecnico o dare un valore sostanziale alle merci. Lo scopo di questa disposizione è di impedire che, attraverso la registrazione surrettizia come marchio che è potenzialmente perpetua nel tempo, si possa in qualche modo proteggere quella conferita da altri titoli di proprietà intellettuale, quali brevetti o disegni, che hanno invece una durata limitata.

In base al precedente regime giuridico (quello della direttiva 2008/95/CE), tali divieti riguardavano solo una forma. L'aggiunta di "o di un'altra caratteristica" trova la sua *ratio legis* nella soppressione del requisito di rappresentazione grafica di cui all'articolo 3 della nuova direttiva marchi ed è stato introdotto al fine di risolvere eventuali problemi di funzionalità dei marchi non tradizionali. In altre parole, aggiungendo "un'altra caratteristica" ai segni, il legislatore ha inteso assicurare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), possa applicarsi anche a tipi di marchi diversi da quelli tridimensionali.

A tale riguardo, si interviene all'articolo 2 adeguando la formulazione dell'articolo 9 cpi all'articolo 4, comma 1, lettera e) della nuova direttiva.

### **3. Ricomprensione delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.**

Un'indicazione geografica è un nome o segno utilizzato per identificare un prodotto come originario nel territorio di un particolare paese, regione o località in cui la sua qualità, reputazione o altre caratteristiche sono legate alla sua origine geografica. L'Unione europea protegge le indicazioni geografiche (IGP) e le denominazioni di origine (DOP) disciplinandone il potenziale conflitto con i marchi d'impresa all'articolo 14, comma 2 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato i Regolamenti 510 e 509 del 2006 sui prodotti Dop, Igp e Stg.

Al considerando 15 del preambolo della nuova direttiva marchi è al riguardo precisato che « *al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell'Unione e dal diritto nazionale sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. È inoltre opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite*».

All'art. 4, lettera i) della nuova direttiva marchi è dunque previsto l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le DOP / IGP indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.). Inoltre, il testo include un riferimento esplicito alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale e agli accordi internazionali che prevedono la protezione delle DOP / IGP.

A tale riguardo, si interviene all'art. 6 adeguando la formulazione dell'articolo 14 del cpi all'articolo 4, comma 1, lettera i) della nuova direttiva, oltre a prevedere tali ipotesi tra i motivi di opposizione alla registrazione di marchi, con la novella all'articolo 176 del cpi di cui all'articolo 24 del decreto, e tra i motivi dell'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'articolo 29 del decreto.

### **4. Motivi specifici relativi ai conflitti con le menzioni tradizionali per il vino (MTV) e le specialità tradizionali garantite (STG).**

Nella nuova direttiva sono stati aggiunti nuovi motivi di rifiuto a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione o dagli accordi internazionali di cui l'Unione è parte.

In particolare gli articoli 112 e 113 del regolamento n. 1308/2013 definiscono cosa sia una menzione tradizionale protetta relativa ai vini e stabilisce il relativo ambito di protezione.

La protezione del STG è, invece, inclusa nel regolamento sui prodotti agricoli e alimentari (regolamento (UE) n. 1151/2012) ed in particolare agli articoli 18 e 24.

A tale riguardo, si interviene all'articolo 6 adeguando la formulazione dell'articolo 14 del codice della proprietà industriale all'articolo 4, comma 1, lettera j) e k) della nuova direttiva, oltre a



prevedere tali ipotesi tra i motivi per proporre l'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'articolo 29 del decreto.

#### **5. Motivi specifici relativi ai conflitti con le denominazioni di varietà vegetali europee e nazionali.**

Una denominazione di varietà vegetale è la designazione generica della varietà che rimane anche dopo la cessazione del diritto di proprietà intellettuale concesso al costituente (articolo 20 della convenzione UPOV). La convenzione UPOV è vincolante per la maggior parte degli Stati membri dell'UE e per la stessa Unione. A livello dell'Unione, tali diritti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994. Un nuovo motivo di rifiuto a causa di conflitti con denominazioni di varietà vegetali (DVP) protetti conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale o agli accordi internazionali è stato aggiunto sia alla nuova direttiva che al RMUE.

Il nuovo motivo di rifiuto esclude la registrazione e prevede l'annullamento di marchi che consistono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedente (registrata conformemente alla suddetta legislazione) e che riguardano le varietà vegetali della stessa specie o ad essa strettamente correlata.

A tale riguardo, si interviene all'articolo 6 adeguando la formulazione dell'articolo 14 del codice della proprietà industriale all'articolo 4, comma 1, lettera l) della nuova direttiva, oltre a prevedere tali ipotesi tra i motivi per proporre l'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'articolo 29 del decreto.

#### **6. Mala fede.**

La malafede è descritta dall'*acquis communautaire* come una condotta che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle pratiche commerciali e commerciali oneste (cfr. Parere dell'avvocato generale Sharpston dell'11 giugno 2009, nella causa C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009 : 361, § 60).

Ai sensi della precedente direttiva 2008/95/CE sui marchi d'impresa, ciascuno Stato membro poteva stabilire che un marchio non deve essere registrato o, se registrato, può essere dichiarato non valido se e nella misura in cui la domanda di registrazione del marchio è stata presentata in malafede dal richiedente (cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

La nuova direttiva, all'articolo 4, paragrafo 2, prevede invece l'obbligo di prevedere la malafede quale causa di annullamento della domanda di registrazione, rimettendo agli Stati membri la facoltà di escludere la domanda dalla registrazione.

A tale riguardo, il codice della proprietà industriale già prevede, al combinato disposto dagli articoli 19, comma 2 e 25 cpi, tale causa di nullità e non si è reso, pertanto, necessario uno specifico adeguamento, salvo nel caso particolare, come meglio si dirà *infra*, della registrazione da parte dell'agente o rappresentante.

#### **7. Carattere distintivo acquisito.**

I marchi non distintivi, descrittivi o generici non sono annullati se, prima della data di presentazione della domanda di nullità, per effetto dell'uso che ne è stato fatto, hanno acquisito un carattere distintivo (articolo 4, paragrafo 4, direttiva). Allo stesso modo la direttiva precedente prevedeva, invece, che un marchio non doveva essere annullato se avesse acquisito un carattere distintivo prima della data della domanda di registrazione (articolo 3, paragrafo 3).

A tale riguardo, il codice della proprietà industriale, all'articolo 13, comma 3, già prevede che "*Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo*") e non si è reso pertanto necessario uno specifico adeguamento.

#### **8. Motivi relativi di rifiuto o d'invalidità.**

I principali cambiamenti relativi agli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi, riguardano i seguenti punti.

Per quanto riguarda la notorietà, la registrazione di un marchio deve essere rifiutata se un marchio nazionale anteriore gode di **rinomanza** e l'uso di quest'ultimo marchio sarebbe pregiudizievole o



profitterebbe indebitamente del marchio anteriore. Il testo aggiornato della disposizione codifica le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-292/00 - Davidoff (non importa se i prodotti e servizi sono simili o meno). La direttiva 2008/95/CE nello stesso contesto ha concesso la protezione solo ai marchi comunitari che godono di notorietà (cfr. articolo 4, paragrafo 3).

Nel caso di **marchi registrati da un agente o rappresentante**, questi non saranno registrati se l'agente o il rappresentante non ha avuto l'autorizzazione del titolare. Questa disposizione può essere fatta risalire all'articolo 6-septies della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. La registrazione non autorizzata del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è contraria all'obbligo generale di buona fede che sottende accordi di cooperazione commerciale di questo tipo. Tale appropriazione indebita del marchio del titolare è particolarmente dannosa per i suoi interessi commerciali, in quanto il richiedente può sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite nel corso del suo rapporto commerciale con il titolare e, quindi, trarre indebitamente profitto dagli sforzi e dagli investimenti del titolare. Pertanto, l'articolo 5, n. 3, lettera b), della direttiva mira a salvaguardare i legittimi interessi dei titolari dei marchi in relazione all'appropriazione arbitraria dei loro marchi.

Le considerazioni del considerando 15 del preambolo della direttiva (necessità di un'applicazione uniforme ed esauriente della legislazione nazionale e dell'Unione in materia di IGP e DOP) si applicano anche all'esame relativo dei motivi. È stato quindi **introdotto un motivo specifico per denominazioni di origine (DO) e le indicazioni geografiche (IG)**. Il motivo stabilisce due condizioni. In primo luogo, la domanda di DO/IG deve essere già stata presentata prima della data di richiesta di registrazione del marchio (o della data della rivendicazione richiesta), a condizione che la precedente domanda venga successivamente registrata. In secondo luogo, la DO/IG deve conferire il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che, qualora la **preesistenza di un marchio nazionale** o di un marchio registrato nell'ambito di accordi internazionali aventi effetto nello Stato membro sia stata rivendicata per un marchio UE e il marchio che fornisce la base per la rivendicazione di preesistenza sia stato successivamente consegnato o lasciato scadere, la validità di tale marchio può ancora essere contestata. Tale contestazione è limitata alle situazioni in cui il marchio avrebbe potuto essere dichiarato nullo o revocato nel momento in cui è stato rimosso dal registro (considerando 33 del preambolo della direttiva).

Al riguardo, quanto alla tutela del marchio di rinomanza di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), si è intervenuti ricomprendendo tale ipotesi tra i motivi per presentare opposizione alla registrazione di marchi con il novellato articolo 176 del cpi, di cui all'articolo 24 del decreto, e tra i motivi dell'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'articolo 29 del decreto. Quanto alla registrazione in malafede da parte di un agente o rappresentante e quanto a DO e IG si rinvia a quanto illustrato ai punti 3 e 6 che precedono. Quanto alla preesistenza si è ritenuto non necessario intervenire apparendo la tutela implicita nell'ordinamento, con particolare riferimento all'interesse ad agire, di cui all'articolo 100 cpc, che non appare precluso in tali ipotesi.

#### **9. Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore quale preclusione alla dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.**

Sono state introdotte nuove difese che tutelano i diritti del convenuto e che precludono una dichiarazione di nullità. Al riguardo il considerando 30 del preambolo della direttiva prevede che *"Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario disporre che, fatto salvo il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, i titolari di marchi anteriori non debbano essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o se il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà"*.



All'articolo 8 della direttiva è previsto che una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore non è accolta alla data di presentazione della domanda di nullità se, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio d'impresa posteriore, «non aveva ancora acquisito un carattere distintivo»; ovvero, «non era ancora diventato sufficientemente distintivo per giustificare la constatazione del rischio di confusione»; ovvero «non aveva ancora acquisito notorietà».

A tale riguardo, non si è reso necessario l'adeguamento del codice nel presupposto che tali principi siano impliciti nella normativa vigente.

In particolare, posto che anche la normativa sul marchio UE non sembra comprendere una omologa esplicita disposizione, l'articolo 8 della direttiva sembra disciplinare il caso in cui l'azione di nullità del titolare di un marchio anteriore nei confronti del titolare di un marchio registrato in data successiva sia preclusa (e quindi debba essere rigettata) qualora, nel caso di cui all'articolo 13, comma 3 cpi, la capacità distintiva sia acquisita nel periodo intercorrente tra la data di deposito (o priorità) del marchio posteriore e la data proposizione della domanda o eccezione di nullità.

In altri termini, l'articolo 8 sembrerebbe esplicitare che nel caso di cui all'articolo 13, comma 3 (*"Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo"*), al titolare del marchio anteriore è preclusa l'opponibilità del proprio diritto ai terzi se alla data d'efficacia del marchio successivo (e prima della data di presentazione della domanda o eccezione di nullità) non si sia prodotto l'acquisto della capacità distintiva del marchio anteriore in conseguenza dell'uso del segno. Sotto altra prospettiva, gli effetti sananti della annullabilità originaria del segno, di cui all'articolo 13, co. 3, si produrrebbero ex tunc e non sin dalla data di deposito della domanda o della priorità del marchio inizialmente carente (e pertanto annullabile) di capacità distintiva.

Tale conclusione sembrerebbe dunque implicita nell'ordinamento sebbene l'interprete possa essere tratto in errore dalla sistematica del codice che accomuna sotto un'unica rubrica (nullità di cui all'articolo 25 cpi) le diverse ipotesi di nullità ed annullabilità del segno registrato. Tale fattispecie appare ricomprendere anche quella prevista all'articolo 8 lettera b) della direttiva.

La medesima ratio si ravvisa in caso notorietà acquisita del segno di cui all'articolo 12, comma 1, e) del cpi (*"Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: [...] e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, 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"*).

#### **10. Diritti conferiti da un marchio - Marchi di rinomanza**

La direttiva offre una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro.

La logica alla base della concessione di una protezione estesa a tali marchi è la considerazione che la funzione e il valore di un marchio non si limitano al suo essere un indicatore di origine. Un marchio può anche veicolare messaggi diversi dall'indicazione dell'origine dei prodotti e dei servizi, ad esempio una garanzia o una certificazione di qualità o una certa immagine di, ad esempio, lusso, stile di vita, esclusività, ecc. ("Funzione pubblicitaria") (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa C-487/07 - L'Oréal e altri). I proprietari dei marchi investono spesso ingenti somme di denaro e sforzi per creare una determinata immagine di marca associata al proprio marchio. Questa immagine associata a un marchio conferisce un valore economico, spesso significativo, indipendente da quello dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato.

La direttiva è ora una base obbligatoria che autorizza i titolari di marchi di rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o la loro reputazione. Il testo aggiornato della disposizione codifica anche le conclusioni



della Corte di giustizia nella causa C-292/00 - Davidoff (non importa se i prodotti e servizi sono simili o meno).

A tale riguardo, il codice già prevede all'articolo 20, comma 1, lettera c) che *“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica: [...] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”* e non si è reso pertanto necessario l'adeguamento.

#### **11. Aggiunti divieti specifici - Merci contraffatte in transito.**

Per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere (a), (b) e (c) della direttiva, si deve rilevare che è ora vietato apporre marchi sull'imballaggio, il che consente ai proprietari dei marchi di combattere contraffazione in modo più efficace. In base al motivo di cui alla lettera d), l'uso di una denominazione commerciale o di una società può essere considerato una violazione dei diritti del titolare del marchio. Inoltre, la lettera (f) rinvia alla direttiva sulla pubblicità comparativa dell'UE (2006/114/CE).

Infine, l'articolo 10, comma 4, consente ora di applicare anche in caso di mero transito la procedura di sequestro alla frontiera, con un decisivo progresso rispetto alla situazione attuale in cui il sequestro doganale, anche delle merci in mero transito nel territorio comunitario, era ammesso solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non bloccate, sarebbero state commercializzate in Europa. In base alla nuova regola, invece, sarà sufficiente che il titolare del marchio disponga di un'esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merci in transito; inoltre l'onere di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale graverà sul soggetto che presenta le merci alla dogana comunitaria, il quale dovrà assolvere tale onere nell'ambito del procedimento attivato ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013, così sgravando il titolare del marchio (e le Dogane) dei costi e oneri relativi (cfr. anche comunicazione della Commissione sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali relativa alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica, comprese le merci in transito (2016/C) 244/03)). A tale riguardo, si interviene all'articolo 9 adeguando la formulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera c) cpi con un inserimento di parole al comma 2.

#### **12. Divieto di atti preparatori alla contraffazione.**

Le disposizioni di cui all'art. 11 della direttiva consentono di inibire e sottoporre a sequestro l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio d'impresa prima che possano essere utilizzati con prodotti o servizi contraffatti, evitando facili elusioni da parte dei contraffattori, che spesso fanno “viaggiare separati” prodotti e marchi, apponendovi questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione, così da ridurre il rischio di controlli e sequestri che, invece, con la disposizione in commento potranno essere disposti anche in relazione a queste attività preparatorie. A tale riguardo, si interviene all'articolo 9 adeguando la formulazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b) del codice della proprietà industriale con l'aggiunta del comma 2-bis.

#### **13. Riproduzione di marchi registrati in dizionari.**

Ai sensi dell'articolo 20 della direttiva, un marchio registrato che sia divenuto nel commercio denominazione generica di un prodotto o servizio per il quale è registrato, è soggetto a decadenza per effetto dell'inattività del titolare.

In alcuni casi, un marchio è riportato in un dizionario, un'enciclopedia o un'opera di riferimento simile in modo tale da dare l'impressione al pubblico che costituisca il nome generico di prodotti o servizi. In tali casi, i titolari dei marchi possono ora chiedere all'editore che nelle edizioni future il marchio sia accompagnato da un'indicazione che chiarisca che il loro marchio è un marchio registrato (come modo per evitare che diventi generico).





A tale riguardo, si interviene all'articolo-9 adeguando la formulazione dell'articolo 20 cpi con l'aggiunta del comma 3-bis.

#### **14. Trasferimento in favore del titolare della domanda di registrazione dell'agente o rappresentante.**

Nei casi in cui un marchio è registrato a nome dell'agente o del rappresentante senza il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo è ora legittimato ad opporsi all'utilizzo del marchio e/o richiedere l'assegnazione del marchio a suo favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

Come già accennato, la registrazione non autorizzata del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è una forma di appropriazione indebita del marchio del titolare che può ledere i suoi interessi commerciali. Per questo motivo, la direttiva conferisce al titolare il diritto di vietarne l'uso (vedi l'articolo 13 della direttiva). Nel sistema dei marchi dell'Unione europea, la richiesta di trasferimento è prevista come forma alternativa di provvedimento nelle istanze amministrative di nullità. Se il procedimento ha esito positivo, il richiedente diventa titolare del marchio dell'Unione europea con effetto retroattivo alla data di deposito o, se del caso, di priorità, del marchio dell'Unione europea contestato.

A tale riguardo, l'articolo 118 cpi già prevede tali diritti nell'ambito dell'azione giurisdizionale di rivendicazione dell'avente diritto. In relazione all'introduzione del procedimento di decadenza e nullità, l'articolo 29 prevede espressamente l'esercizio di tali diritti mediante la previsione di uno specifico motivo di nullità (vedi l'articolo 184-bis, comma 3, lettera c) e la possibilità di chiedere il trasferimento della domanda a proprio nome (vedi l'articolo 184-bis, comma 4, lettera c) e 184-quater, comma 7.

#### **15. Difesa del proprio nome limitata a persone fisiche.**

La serie di limitazioni del marchio è stata integrata dal nuovo testo della direttiva sui marchi.

I diritti esclusivi conferiti da un marchio non dovrebbero autorizzare il titolare a vietare l'uso di segni o indicazioni di terzi utilizzati in modo equo e quindi conformi alle pratiche oneste in materia industriale e commerciale. La direttiva intende creare condizioni uguali per nomi commerciali e marchi in modo tale che i nomi commerciali godano regolarmente di una protezione illimitata contro i marchi successivi. A tal fine, la cosiddetta "difesa del proprio nome" è ora limitata ai nomi di persone fisiche (considerando 27 del preambolo della direttiva).

In base al precedente regime giuridico (quello della direttiva 2008/95 / CE), la "difesa del proprio nome" per i marchi è stata applicata alle denominazioni commerciali o alle società e ai nomi personali ma, in base alla direttiva, le società non possono più fare affidamento sul utilizzo della propria azienda o del proprio nome commerciale come difesa in caso di violazione di un marchio.

A tale riguardo, si interviene all'articolo 10 adeguando la formulazione dell'articolo 21, comma 1 del codice della proprietà industriale.

#### **16. Uso dei marchi.**

Il nuovo testo della direttiva introduce norme in materia di uso del marchio, prevedendo che lo stesso possa anche ricomprendere forme modificate del segno registrato sempre che non ne venga compromesso il carattere distintivo. La finalità della disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva, che codifica le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-553/11 - Rintisch ("PROTI"), è di venire incontro alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei beni o dei servizi.

A tale riguardo, si interviene all'articolo 11 adeguando la formulazione dell'articolo 24, comma 2 del codice della proprietà industriale.

#### **17. Non uso come difesa del convenuto nelle azioni per contraffazione.**

Le norme sulla difesa contro il non uso nelle cause per contraffazione sono state rafforzate. L'articolo 17 della direttiva prevede che a richiesta del convenuto, il titolare debba fornire la prova che il marchio è stato utilizzato durante i 5 anni precedenti la data di presentazione dell'azione (o che esistono motivi validi per non utilizzo).



Pertanto, non è possibile impedire l'uso di un segno se i diritti del titolare sono suscettibili di essere dichiarati decaduti per non uso al momento in cui l'azione per contraffazione viene intentata. Si rileva che, in caso di rigetto della domanda dell'attore (titolare del marchio), la sentenza ha effetti solo *inter partes* e produce il rigetto della domanda per infondatezza; ha quindi effetti diversi dall'azione introdotta in via principale per la dichiarazione di decadenza che produce, invece, effetti *erga omnes*.

A tale riguardo, si interviene all'articolo 13 adeguando la formulazione dell'articolo 121, comma 1 del codice della proprietà industriale.

#### **18. Beni e servizi.**

La direttiva introduce nuove disposizioni riguardanti la designazione e la classificazione di beni e servizi, istituendo uno schema di classificazione conforme al sistema di Nizza secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa C-307/10 - Chartered Institute of Patent Attorneys ("IP Translator"). È necessario che i prodotti e i servizi richiesti siano sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità e alle imprese di comprendere appieno l'entità della protezione richiesta (articolo 39, paragrafi 1 e 2 della direttiva). Alla luce di ciò, le indicazioni generali nelle intestazioni delle classi possono ancora essere utilizzate purché siano chiare e precise e tutti i prodotti e i servizi indicati siano coperti dal significato letterale dell'indicazione generale (articolo 39, paragrafo 5, direttiva). I beni e i servizi non possono essere considerati simili tra loro sulla base del fatto che compaiono nella stessa classe sotto la classificazione di Nizza o dissimili tra loro sulla base del fatto che compaiono in classi diverse ai sensi della classificazione di Nizza (articolo 39, paragrafo 7, direttiva).

A tale riguardo, si interviene all'articolo 20 adeguando la formulazione dell'articolo 156, comma 1, lettera d) del codice della proprietà industriale.

#### **19. Non uso come motivo di difesa nei procedimenti di opposizione alla registrazione di marchio.**

I marchi soddisfano il loro scopo di distinguere prodotti o servizi e consentono ai consumatori di fare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è inoltre necessario per ridurre il numero totale di marchi registrati e protetti nell'Unione e, di conseguenza, il numero di conflitti che si presentano tra di loro. È quindi essenziale richiedere che i marchi registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o servizi per i quali sono registrati. Di conseguenza, un marchio registrato dovrebbe essere protetto solo nella misura in cui è effettivamente utilizzato e non dovrebbe consentire al suo titolare di opporsi a un marchio successivo qualora sia rimasto inutilizzato (cfr. 31 e 32 del preambolo della direttiva).

Per tale ragione, è previsto che gli Stati membri debbano rendere disponibili dei procedimenti amministrativi di opposizione alla registrazione nell'ambito dei quali sia consentito, al richiedente la registrazione, di difendersi dal titolare del diritto anteriore attraverso una richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore, posto a fondamento dell'opposizione.

A tale riguardo, fermo che il procedimento di opposizione è stato attivato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi sin dal 2011, si è intervenuti all'articolo 26 adeguando la decorrenza del termine dell'articolo 178, comma 4 del codice della proprietà industriale.

#### **20. Opposizione e procedura di nullità/decadenza.**

La direttiva consente agli uffici nazionali per la proprietà industriale di svolgere o meno l'esame d'ufficio dei motivi relativi (quelli essenzialmente connessi all'esistenza di diritti di terzi), prevedendo nel caso l'obbligo di assicurare la registrazione qualora vi sia il consenso del contro interessato alla registrazione.

La direttiva impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di rendere disponibile una procedura dinanzi agli uffici per la presentazione delle opposizioni sulla base di (tutti) i motivi di cui all'articolo 5, cioè sulla base degli impedimenti relativi alla registrazione. La procedura deve essere "efficiente" e "rapida" (per quanto riguarda i principi generali che dovrebbero disciplinare le procedure amministrative nel sistema dell'**Organizzazione mondiale del commercio (OMC)**, cfr. Articoli 62, paragrafo 4 e 41, paragrafo 2, dell'**Accordo TRIPS, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge**



29 dicembre 1994, n. 747). L'articolo 43, secondo capoverso, della direttiva prevede un'armonizzazione minima della legittimazione a depositare un'opposizione.

Allo stesso modo, la direttiva impone agli Stati membri di rendere disponibile una procedura amministrativa per la decadenza o nullità, anch'essa "rapida" ed "efficiente". I motivi di decadenza sono quelli di cui agli articoli 19 e 20, mentre i motivi di nullità sono quelli di cui agli articoli 4 e 5, paragrafi da 1 a 3. I paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 45 della direttiva comportano un'armonizzazione minima in merito alla legittimazione a depositare una domanda di decadenza o nullità.

Gli Stati membri avranno 7 anni per recepire nella propria legislazione nazionale la procedura di decadenza o nullità (articolo 54, paragrafo 1, della direttiva).

A tale riguardo, quanto al primo profilo, non essendo previsto l'esame d'Ufficio dei motivi relativi, la disposizione non appare applicabile nel caso di specie e non è stato pertanto necessario provvedere ad un adeguamento.

Quanto al procedimento di opposizione, si è intervenuti, anche in relazione ad esigenze correlate di coordinamento, agli articoli dal 24 al 28 adeguando gli articoli 176, 177, 178, 180, 181 del codice della proprietà industriale.

Quanto al procedimento di nullità e decadenza, si è intervenuti essenzialmente con gli articoli 29 e 31 del decreto inserendo al Capo IV "Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure" del codice della proprietà industriale, la sezione II-bis composta dagli articoli dal 184-bis al 184-decies.

#### **21. Marchi collettivi.**

Un marchio collettivo distingue i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione che detiene il marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi possono qualificare l'origine commerciale informando i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione e che ha il diritto di utilizzare il marchio.

Mentre con la previgente direttiva l'introduzione di marchi collettivi era facoltativa per gli Stati membri è ora previsto, ai sensi dell'articolo 29 nuova direttiva, l'obbligo di regolamentare i marchi collettivi come un tipo specifico di marchio. Tra le questioni trattate nella direttiva sui marchi per quanto riguarda i marchi collettivi vi sono, oltre alla cosiddetta "deroga geografica" (ossia la possibilità per i segni o le indicazioni che possono servire nel commercio di designare l'origine geografica dei beni o dei servizi per costituire marchi collettivi), disposizioni sul contenuto minimo del regolamento d'uso e specifici motivi di decadenza e nullità.

A tale riguardo, tenuto conto che a livello nazionale era già prevista all'articolo 11 del cpi una disciplina sui marchi collettivi, nel senso sopra esposto, si è intervenuti sul medesimo articolo dando attuazione agli specifici principi e criteri direttivi di delega, cui all'articolo 3, comma 3, lettera e) della legge di delegazione.

\*\*\*\*\*

Il presente decreto, si compone di 37 articoli di cui i primi 32 comprendenti novelle al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprietà industriale (di seguito cpi) nonché di ulteriori 3 disposizioni finali, che vengono di seguito illustrati in dettaglio.

L'articolo 1, reca modifiche all'articolo 7 del cpi in materia di segni suscettibili di registrazione come marchio d'impresa al fine di riprendere la lettera dell'articolo 3 della direttiva per le ragioni meglio illustrate sopra al punto 1 *Abolizione del requisito della rappresentazione grafica*.

L'articolo 2, reca modifiche all'articolo 9 del cpi in materia di marchi di forma riprendendo in parte la lettera dell'articolo 4, comma 1, lettera e) della direttiva per le ragioni meglio illustrate sopra al



punto 2 *Estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche*, adeguando anche il titolo della rubrica al contenuto.

All'articolo 3 viene data attuazione agli articoli 29 e 30 della direttiva in osservanza degli specifici principi di delega. In particolare:

- alla lettera a) viene previsto che i soggetti legittimati a richiedere la registrazione di marchio collettivo siano le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società di cui al libro quinto, titolo quinto, capi quinto, sesto e settimo, del codice civile, in relazione alle *ratio*, di cui all'articolo 29, comma 2 della direttiva, di limitarne la legittimazione attiva a soggetti diversi dalle società. E' inoltre inserito il richiamo al contenuto necessario dei regolamenti d'uso del marchio previsto al novellato articolo 157, comma 2, conformemente all'articolo 30 della direttiva;
- alla lettera b), in relazione alla collocazione del regolamento nel fascicolo d'ufficio, viene da ultimo corretto il riferimento alla raccolta di cui all'articolo 185 anziché ai documenti allegati alla domanda;
- alla lettera c) è previsto, in conformità dell'articolo 30, comma 2 della direttiva, che qualsiasi soggetto i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione ha diritto sia a fare uso del marchio, sia a diventare membro dell'associazione titolare del marchio, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui al regolamento. Tale provvedimento attua l'articolo 3, comma 3, lettera e). Si vedano anche le considerazioni di cui al punto 21 che precede.

L'articolo 4, reca l'attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera f) legge di delegazione europea in tema di marchi di garanzia o di certificazione, mediante l'inserimento dell'articolo 11-bis al cpi, in relazione alle facoltà di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva e tenuto conto della disciplina sul marchio di certificazione europeo, di cui agli articoli dall'83 al 89 del regolamento (UE) 2017/1001. In particolare, utilizzando la struttura dei commi di cui all'articolo 11, si è anzitutto scelto di utilizzare esclusivamente l'espressione marchio di certificazione per uniformità terminologica con il marchio di certificazione dell'Unione europea. Al comma 1 del nuovo articolo 11-bis è previsto che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Viene inoltre previsto, al comma 2, che i regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni debbano essere allegati alla domanda di registrazione in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter e che le modificazioni regolamentari debbano essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse nella raccolta di cui all'articolo 185. Al comma 3, viene prevista l'estensione della disciplina sui marchi di certificazione anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese di origine; in questo caso sono previsti anche i marchi di garanzia in quanto alcuni paesi prevedono una disciplina specifica per entrambi. Al comma 4 è previsto che in deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale. Viene da ultimo prevista una norma di rinvio a



tutte le altre disposizioni del codice in quanto non contrastino con la natura dei marchi di certificazione.

L'**articolo 5** reca modifiche all'articolo 12 del cpi in materia di novità, prevedendo alle **lettere a) e b)** un riallineamento terminologico con l'articolo 5, comma 3, lettera a) della direttiva al fine di prevenire incertezze interpretative oltre ad adeguare, alla lettera a), il riferimento all'Unione europea, anziché alla Comunità europea. Alla lettera c) viene inserito, per esigenze di coordinamento, il riferimento anche ai marchi di certificazione di nuova istituzione.

L'**articolo 6** reca modifiche all'articolo 14 del cpi restringendo le cause di liceità e diritti dei terzi. Alla **lettera a)** viene prevista l'aggiunta in fine della lettera b), comma 1, delle parole “, ovvero sulla tipologia di marchio” per armonizzare il contenuto all'articolo 35, lettera b) della direttiva in materia di ulteriori motivi di nullità. Alla **lettera b)**, vengono inseriti tra i motivi ostativi la registrazione quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere i), j), k) della direttiva in materia di impedimenti alla registrazione o motivi di nullità riguardo alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche, menzioni tradizionali dei vini, specialità tradizionali garantite e nuove varietà vegetali. Alla **lettera c)** le domande anteriori di protezione di denominazione di origine o di indicazione geografica, vengono assimilate alle denominazioni di origine o di indicazioni geografiche protette, sotto riserva della successiva protezione ed a condizione che la legislazione dell'Unione europea o dello Stato conferisca alla persona autorizzata ad esercitare i diritti da essa derivanti il diritto di vietare l'uso di un marchio d'impresa posteriore, adeguando l'ordinamento all'articolo 5, comma 3, lettera c) della direttiva. Alla **lettera d)**, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, lettera a) della direttiva, viene riformulato il motivo di decadenza, previsto al comma 2, lettera c), in relazione all'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione.

L'**articolo 7** reca modifiche all'articolo 15 del cpi, uniformando la terminologia relativa al computo del termine di decorrenza degli effetti della rinnovazione del marchio a quella prevista all'articolo 49, comma 5 della direttiva.

L'**articolo 8** reca modifiche all'articolo 18 del cpi, uniformando al riparto di competenze tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione previsto dal d.lgs. n.165/2001, la terminologia relativa all'autorità che accorda con decreto del Ministro delle attività produttive, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti o sui materiali inerenti alla prestazione dei servizi che figurano in esposizioni nazionali o internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato o in uno Stato estero che accordi reciprocità di trattamento.

L'**articolo 9** reca modifiche all'articolo 20 del cpi in materia di diritti conferiti dalla registrazione del marchio in attuazione dell'articolo 3, comma 3, lettera d) della legge di delegazione europea. Alla **lettera a)** è previsto l'inserimento al comma 1, lettera c) delle parole “anche ai fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi”, dando attuazione alle previsioni contenute all'articolo 10, comma 6 della direttiva. La **lettera b)** prevede l'aggiunta della parola “imballaggi” oltre al diritto per il titolare del marchio di vietare atti preparatori, come più ampiamente illustrato *supra* sub punto 12. Alla **lettera c)** è previsto inoltre, con l'aggiunta del comma 2-bis, l'estensione del diritto del titolare del marchio, di cui all'articolo 10, comma 4 della direttiva, di vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, come più ampiamente illustrato *supra* sub punto 11. Alla **lettera d)** è prevista l'aggiunta del comma 3-bis che, conformemente all'articolo 12 della direttiva, in materia di riproduzione dei marchi



d'impresa nei dizionari, dispone che Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analogia opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico dà l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, su richiesta del titolare del marchio l'editore dell'opera provvede affinché al più tardi nell'edizione successiva dell'opera la riproduzione del marchio sia corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato. Per una più ampia illustrazione del contenuto si rinvia a quanto sopra riportato sub punto 13.

L'articolo 10 reca modifiche all'articolo 21 del cpi. La lettera a) corregge un mero errore dattilografico: la parola "e" è sostituita da "o". Inoltre, sono aggiunte le parole: ", qualora si tratti di una persona fisica" per esigenze di armonizzazione con l'art. 14, comma 1, lettera a) della direttiva. Alle lettere b) e c) viene rispettivamente adeguata la formulazione del testo del comma 1, lettere b) e c) con quelle rispettivamente previste all'articolo 14, comma 1, lettera b) della direttiva.

L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 24 del cpi in materia di uso del marchio prevedendo, alla lettera a) con l'aggiunta del comma 1-ter, che nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti d'uso di cui al comma 1 siano soddisfatti quando l'uso effettivo sia effettuato da un soggetto legittimato all'uso, come previsto dall'articolo 28, comma 5 per i marchi di certificazione ed all'articolo 32 in materia di marchi collettivi. La lettera b) prevede che, al comma 2, dopo le parole "in forma modificata", siano aggiunte le parole: "ancorché non registrata," e dopo le parole "loro confezioni" l'aggiunta delle parole: "o imballaggio". Tale novella armonizza dunque la normativa interna all'articolo 16, comma 5, della direttiva.

L'articolo 12 reca modifiche all'articolo 25 del cpi in materia di nullità. Alla lettera a) vengono aggiunti tra i motivi di nullità del marchio la non conformità alle previsioni di cui agli articoli 11 e 11-bis del cpi. Per i marchi collettivi si da attuazione all'art. 36 della direttiva mentre per quelli di certificazione si da attuazione all'articolo 3, comma 3, lettera f), n. 4) della legge di delegazione europea. Alla lettera b) viene aggiunto il comma 2, prevedendo che nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11 bis la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2.

L'articolo 13 reca modifiche all'articolo 121 del cpi in materia di ripartizione dell'onere della prova nell'ambito delle azioni giudiziarie di contraffazione. Alla lettera a) è prevista la sostituzione delle parole "L'onere" con "Salvo il caso di decadenza per non uso, l'onere" mentre alla lettera b) viene sostituito il terzo periodo e disposto che in ogni caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza per non uso, il titolare fornisca la prova dell'uso del marchio a norma dell'articolo 24. Tali novelle attuano le previsioni contenute all'art. 17 della direttiva.

L'articolo 14 reca modifiche all'articolo 122 del cpi in materia di legittimazione all'azione di nullità e di decadenza al fine di coordinare l'azione giudiziaria con quella amministrativa di neo istituzione, per evidenti ragioni di economia processuale e procedimentale, tenuto conto che avverso i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi è ammesso ricorso davanti la giurisdizione speciale della commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 cpi le cui sentenze sono impugnabili davanti alla Corte di Cassazione. In particolare è previsto che l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato davanti all'Autorità giudiziaria sia improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater (neo istituito) o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 184-bis (neo istituito). Viene inoltre previsto, che fuori dai casi precedenti, qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo,



**connesso per il suo oggetto, ovvero al petitum**, la trattazione della causa può essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia concluso. In tali casi la trattazione della causa è successivamente ripresa, **ad istanza dell'interessato entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso, ai sensi dell'articolo 297, terzo comma, del codice di procedura civile.**

L'articolo 15 prevede l'inserimento nel cpi dell'articolo 122-bis in materia di legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario, come previsto dall'articolo 25, commi 3 e 4 della direttiva e, quanto ai marchi collettivi, dall'art. 34, comma 1 della direttiva. In particolare, al **comma 1** è previsto che, fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario possa avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Si prevede altresì che il titolare di una licenza esclusiva possa tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro tempi ragionevoli in base alle circostanze. Al **comma 2** è previsto, coerentemente con il comma 1, la possibilità per il licenziatario di intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. Al **comma 3** è prevista l'applicazione delle predette disposizioni ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi.

**Gli articoli 16, 17 e 18** introducono nel codice di proprietà industriale nuove disposizioni in materia di procedura innanzi alla Commissione dei ricorsi, innovando l'attuale quadro normativo che tratteggia solo in modo sommario la relativa disciplina. Le nuove disposizioni sono dunque volte a superare le difficoltà interpretative ed applicative che negli anni si sono presentate dettando una disciplina organica del processo innanzi la Commissione dei ricorsi.

**In particolare, l'articolo 16** reca modifiche all'articolo 135 essenzialmente di coordinamento con quelle in appresso. Vengono in particolare soppresse, al comma 1, le parole "entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento" per essere ricollocate al successivo articolo 136. Viene inoltre aggiornato in ogni parte il riferimento al nome corrente del Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 17 detta le norme in materia di notifica del ricorso e ne indica gli elementi necessari a pena di inammissibilità. Inoltre disciplina espressamente il ricorso incidentale. Il novellato articolo 136 detta norme per il deposito del ricorso, indicando gli adempimenti necessari a carico delle parti e ammette l'integrazione del contraddittorio rispetto a quelle parti nei cui confronti il ricorso non è stato proposto, prevedendone la costituzione in udienza.

L'articolo 18 inserisce gli articoli dal **136-ter<sup>is</sup>** al **136-terdecies**.

L'articolo **136-ter** detta la disciplina sull'iscrizione del ricorso nel registro generale e sulla formazione del fascicolo d'ufficio e di quello delle parti; inoltre prevede che le comunicazioni a cura della segreteria possono essere effettuate mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata.

L'articolo **136-quater** prevede che il Presidente provveda a un esame preliminare del ricorso e il potere di dichiararne l'inammissibilità, se manifesta. Lo stesso articolo disciplina inoltre il reclamo avverso il decreto con cui è disposta la sospensione, interruzione o estinzione del giudizio e la tipologia di provvedimenti che possono essere emanati dalla Commissione in relazione alle possibili fattispecie - decreti, ordinanze, sentenze; è prevista inoltre la riunione dei ricorsi con lo stesso oggetto o che sono tra di loro connessi, nonché l'ipotesi della separazione per garantire la celerità del giudizio.

L'articolo **136-quinquies** regola la fase preliminare alla trattazione prevedendo gli adempimenti relativi alla comunicazione dell'avviso di trattazione a cura della segreteria ed al conseguente deposito ad opera delle parti di documenti e memorie

L'articolo **136-sexies** disciplina la trattazione della controversia. In particolare tale disposizione determina la composizione del collegio, regola la discussione in pubblica udienza nonché l'attività istruttoria e la possibilità di rinvio.



L'articolo-136-septies concerne la decisione della controversia disciplinando i principi e le modalità secondo cui la Commissione delibera; stabilisce gli elementi di cui si compone la sentenza e ne stabilisce le modalità di pubblicazione e notificazione.

L'articolo-136-octies disciplina le diverse ipotesi di sospensione ed interruzione del processo, le conseguenze sui termini del processo, nonché la riassunzione del processo e i relativi termini.

L'articolo 136-nonies a sua volta disciplina i casi di estinzione del processo per rinuncia di una delle parti, per inattività delle parti o per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

L'art 136-decies regola il procedimento di correzione degli errori materiali, stabilendo che vi si provvede con ordinanza emessa in camera di consiglio, d'ufficio o su richiesta di parte.

L'articolo 136-undecies contiene la normativa relativa ai provvedimenti cautelari, che riproduce l'attuale formulazione dell'articolo 136, commi 17 e 18.

L'articolo 136-duodecies disciplina il giudizio di ottemperanza, in coerenza con quanto già disposto dall'articolo 136, comma 19, aggiornando il riferimento normativo ivi contenuto in considerazione dell'emanazione del Codice del processo amministrativo.

L'articolo 136-terdecies prevede il sistema delle impugnazioni, stabilendo che avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi, pronunciata in unico grado, è proponibile ricorso per Cassazione, nonché, ricorrendone i presupposti, il giudizio di revocazione.

L'articolo 19 del decreto reca modifiche all'articolo 147 del cpi in materia di deposito delle domande e delle istanze al fine di codificare la prassi corrente in tema di computo del termine di decorrenza degli effetti dell'affissione delle comunicazioni all'Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità (in materia di notifica pubblica mediante pubblicazione di un avviso vedi l'articolo 59 del regolamento delegato (UE) 2018/625). Tale previsione, individuando espressamente il *dies a quo* di decorrenza degli effetti dell'affissione all'Albo, consente di aumentare il livello di certezza del diritto, aumentando il grado di efficienza e rapidità complessiva dell'azione amministrativa dell'Ufficio. Al riguardo si è tenuto conto che in ogni comunicazione dell'Ufficio è previsto il termine di due mesi in favore del richiedente per dare riscontro, (si veda l'articolo 173, comma 1 cpi). In particolare, si prevede l'aggiunta comma 3-quinquies che prevede nei casi previsti al comma 3-quater, ovvero ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, che la comunicazione si ha per eseguita lo stesso giorno in cui è stata effettuata l'affissione nell'Albo.

L'articolo 20 reca modifiche al comma 1 dell'articolo 156 del cpi in materia di domanda di registrazione di marchio. Alla lettera a) è prevista la sostituzione della lettera c) in coordinamento con la modifica all'articolo 1 del presente provvedimento che sopprime il requisito della rappresentazione del marchio ai fini della registrabilità ed a cui la norma rinvia. Alla lettera b) è prevista l'aggiunta alla lettera d), in fine, del periodo: "I prodotti e i servizi per i quali è chiesta la protezione sono identificati dal richiedente con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, l'ambito della protezione richiesta.", al fine di adeguamento a quanto previsto all'articolo 39, comma 2 della direttiva.

L'articolo 21 reca modifiche al comma 1 dell'articolo 157 del cpi in materia di domanda di registrazione di marchio collettivo. Tale disposizione prevede che alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11. Per esigenze di coordinamento con le novelle intervenute agli articoli 11 e 11-bis, di cui agli artt. 3 e 4 dello schema di decreto, alla lettera b) se ne prevede l'estensione dell'applicazione anche ai marchi di certificazione con conseguente aggiornamento anche della rubrica alla lettera a). La lettera c) prevede l'introduzione del contenuto necessario del regolamento d'uso dei marchi collettivi, al comma 2, e dei marchi di certificazione, in linea con





quanto rispettivamente previsto agli articoli 16 e 17 del regolamento d'applicazione (UE) 2018/626. In particolare si prevede che il regolamento d'uso dei marchi collettivi di cui all'articolo 11 contenga: a) il nome del richiedente; b) lo scopo dell'organismo associativo o lo scopo per il quale è stata costituita la persona giuridica di diritto pubblico; c) i soggetti legittimati a rappresentare l'associazione di categoria o la persona giuridica di diritto pubblico; d) nel caso di un organismo associativo, le condizioni di ammissione dei membri; e) la rappresentazione del marchio collettivo; f) i soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo; g) le eventuali condizioni d'uso del marchio collettivo, nonché le sanzioni per le infrazioni regolamentari; h) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio collettivo, ivi comprese, se del caso, le eventuali limitazioni introdotte a seguito dell'applicazione della normativa in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche, specialità tradizionali garantite, menzioni tradizionali per vini; i) se del caso, l'autorizzazione a diventare membri dell'associazione titolare del marchio di cui all'articolo 11, comma 4. Quanto ai marchi di certificazione, è previsto al comma 3 che il regolamento d'uso dei marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis contenga: a) il nome del richiedente; b) una dichiarazione attestante che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 11-bis; c) la rappresentazione del marchio di certificazione; d) i prodotti o i servizi contemplati dal marchio di certificazione; e) le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che devono essere certificate dal marchio di certificazione; f) le condizioni d'uso del marchio di certificazione, nonché le sanzioni previste per i casi di infrazione alle norme regolamentari; g) le persone legittimate ad usare il marchio di certificazione; h) le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio di certificazione da parte dell'organismo di certificazione.

**L'articolo 22** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 159 del cpi in materia di domanda di rinnovazione di marchio, aggiornando il nome del marchio dell'Unione europea, già marchio comunitario, come previsto all'art. 1 del regolamento (UE) 2017/1001.

**L'articolo 23** reca modifiche all'articolo 170 cpi di raccordo e coordinamento con le novelle intervenute in materia di marchi di certificazione e di impedimenti alla registrazione in materia di DOP, IGP, MTV e STG, di cui all'articolo 14, comma 1, lettere d), e), f) e g) del cpi, che saranno oggetto d'esame da parte dell'Ufficio. Vengono dunque ricompresi nel campo di applicazione della norma anche i marchi di certificazione oltre alle modifiche al regolamento d'uso (anche per i marchi collettivi), in applicazione dell'art. 33 della direttiva. In particolare è previsto che l'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi certificazione sia rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 11-bis e che le modifiche del regolamento d'uso acquistano effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. Viene inoltre ricollocato al comma 2-ter, la disposizione già prevista all'articolo 180, comma 3-bis, con l'integrazione delle fattispecie necessarie in relazione al procedimento di decadenza e nullità, al fine di raccogliere sotto un unico articolo disposizioni concernenti l'esame delle domande con precedenza.

**L'articolo 24** reca modifiche all'articolo 176 del cpi in materia di deposito dell'istanza d'opposizione alla registrazione di marchi. Alle **lettera a)** e **b)** è prevista la correzione di due errori dattilografici consistenti, il primo, nell'omissione della parola "o" al comma 2, lettera a) dopo la parola "domanda" e, il secondo, nell'omissione della "c)," dopo la parola "lettere" al comma 2, lettera b). Alla **lettera c)** viene ricollocata al comma 2 la disposizione già prevista al successivo comma 4, che viene pertanto soppresso alla **lettera f)**, al fine di consentire all'Ufficio italiano brevetti e marchi di rendere più efficiente e rapido l'istruttoria sui motivi di ammissibilità della domanda che, per l'effetto, vengono concentrati nella fase preliminare prodromica all'esame di merito ed alla decisione. In mancanza di un intervento normativo al riguardo, la fase d'esame dell'opposizione, compreso il periodo di conciliazione di cui all'articolo 178 e le relative istanze di proroga (fino ad 1 anno) oltre che la stessa rinuncia all'opposizione potevano svolgersi o essere



presentate senza alcuna evidenza della procura fino al diverso termine indicato al comma 4. Viene in ogni caso fatta salva la possibilità per il mandatario di formulare, contestualmente all'atto di opposizione, riserva di deposito della procura al fine di poter beneficiare, senza incorrere nell'inammissibilità, del deposito differito di due mesi dal deposito dell'opposizione. La novella, uniforma pertanto l'applicazione dell'istituto generale della riserva di deposito, di cui all'articolo 42 del regolamento di attuazione al cpi di cui al DM 13 gennaio 2011, n. 33, anche ai procedimenti di opposizione. Alla **lettera e)** vengono previste delle modifiche di coordinamento con le novelle di cui all'articolo 22 del decreto in materia di documentazione da allegare per provare la legittimazione a proporre opposizione da parte dei soggetti legittimati a tutelare DOP ed IGP, comprese le relative domande. Alla **lettera g)** è previsto l'adeguamento del comma 5 all'articolo 43 della direttiva, con l'aggiunta tra i motivi di opposizione delle lettere e) ed f) dell'articolo 12, comma 1, in materia di marchi di rinomanza e marchi notoriamente conosciuti, e dall'articolo 14, comma 1, lettera d) in materia di DOP e IGP. che richiamano. Alla **lettera d)** vengono previste delle modifiche di coordinamento con le novelle intervenute al comma 5 dell'articolo 176 cpi ed aggiornamento al marchio dell'Unione europea.

**L'articolo 25** reca modifiche al comma 1 dell'articolo 177 del cpi in materia di legittimazione all'opposizione estendendone l'applicazione anche ai soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica ed al soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

**L'articolo 26** reca modifiche all'articolo 178 del cpi in materia di esame dell'opposizione e decisioni. La **lettera a)** prevede l'aggiunta al comma 2, in fine, delle parole "e contestualmente presentare istanza di cui al comma 4", al fine di precisare meglio il termine entro cui depositare l'istanza della prova dell'uso e, coerentemente, viene disposta alla **lettera d)** l'abrogazione del comma 5. Alla **lettera b)** al comma 4, è prevista l'aggiunta di parole al fine di adeguare il computo dei termini entro cui valutare la prova d'uso conformemente alle previsioni dell'articolo 16, comma 2 della direttiva.

Alla **lettera c)** è prevista l'aggiunta del comma 4-bis al fine di dare attuazione all'articolo 44, comma 3, della direttiva. Viene previsto, in specie, che il comma 4 si applica anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio dell'Unione europea. In tal caso l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea è determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio comunitario dell'Unione europea.

Alla **lettera e)**, con l'aggiunta del comma 7-bis, si prevede che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 7, ponga a carico del richiedente, se soccombente, il rimborso dei diritti di opposizione. Le spese di rappresentanza professionale nel procedimento sono liquidate a carico della parte soccombente, a domanda, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Tale disposizione, è già prevista all'articolo 56, comma 4 del regolamento di esecuzione del cpi (di cui al DM 13 gennaio 2010, n. 33) ed è stata inserita in una fonte primaria al fine di prevenire eventuali criticità sotto il profilo della riserva di legge, di cui all'articolo 23 della costituzione ("Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge").

**L'articolo 27** reca modifiche di coordinamento all'articolo 180 del cpi in materia di sospensione del procedimento di opposizione in relazione ai nuovi motivi di opposizione riguardo alle DOP e relative domande. Alla **lettera c)** viene corretto un errore dattilografico al comma 3, sostituendo la lettera " f) con il rinvio corretto alla lettera "e-bis". Alla **lettera d)** viene ricollocato il contenuto del comma 3-bis nell'ambito dell'articolo 170, in coordinamento con le modifiche di cui all'articolo 20 del decreto.



L'articolo 28 reca modifiche all'articolo 181 del cpi in materia di estinzione della procedura di opposizione, per comprendere le fattispecie di ritiro, rigetto, cancellazione o limitazione delle domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione, oltre a prevedere in via residuale, alla lettera e-ter), una clausola generale di estinzione in ogni altro caso di sopravvenuta carenza di interesse ad agire-

L'articolo 29 reca la disciplina organica del procedimento di decadenza e nullità, nell'ambito dell'istituita -con la lettera a)- sezione II bis "decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati" nell'ambito del Capo IV "Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure" del codice della proprietà industriale, in attuazione degli articoli da 45 a 47 della direttiva oltre che in ottemperanza dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g) della legge di delegazione europea. Sotto il profilo sistematico, la struttura della nuova sezione riprende quella della precedente sezione II in materia di osservazioni e opposizioni.

La lettera b) prevede l'inserimento di nove articoli dal 184-bis al 184-decies.

L'articolo 184-bis disciplina, al comma 1, il deposito dell'istanza di decadenza o nullità a livello amministrativo facendo salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 120 del cpi. I soggetti legittimati, per come verranno individuati al successivo articolo 184-ter, possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.

Al comma 2, sono previsti i motivi su cui può fondarsi l'istanza di decadenza ovvero quelli di cui agli articoli 24 cpi (uso effettivo quinquennale), 13, comma 4 cpi (sopravvenuta perdita della capacità distintiva del marchio divenuto denominazione generica) e 14, comma 2, lettera a) cpi (sopravvenuta ingannevolezza per il pubblico). Al comma 3, sono previsti i motivi su cui può fondarsi l'istanza di nullità ovvero:

- a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7 cpi (oggetto della registrazione), 9 cpi (marchi di forma e non tradizionali), 10, comma 1 cpi (Stemmi), 13, commi 1, 2 e 3 cpi (capacità distintiva), 14 (liceità e diritti dei terzi) comma 1, lettere a) (segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume), b) (segni idonei ad ingannare il pubblico), c-bis) (denominazioni di origine ed indicazioni geografiche), c-ter) (menzioni tradizionali per i vini protette), c-quater) (specialità tradizionali garantite) e c-quinquies) (denominazioni di varietà vegetali) del cpi;
- b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi degli articoli 12 (Novità), comma 1, lettere da c) ad f) cpi;
- c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo.

Al comma 4 è previsto che l'istanza di decadenza o di nullità, che può riguardare una sola registrazione di marchio, è ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene, a pena di inammissibilità, determinate indicazioni: 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, nel caso di cui al comma 3, lettera c), la eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito.

Al comma 5, si prevede che l'istanza contenga altresì, senza incorrere nell'inammissibilità, 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 la 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.

Al comma 6 è previsto che l'istanza di decadenza o di nullità si consideri ritirata nel caso in cui non



sia comprovato il pagamento dei diritti di decadenza o nullità entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226 del cpi, ovvero mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle finanze. Il **comma 7** prevede che all'istanza di decadenza o di nullità siano allegati: a) i documenti a prova dei fatti addotti; b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullità, ove necessaria; c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario. Il **comma 8** prevede che l'istanza possa essere presentata sulla base di uno o più diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. Il **comma 9** prevede, in raccordo con le modifiche introdotte all'articolo 122, che l'istanza sia improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122. Il **comma 10** prevede, in via residuale, rispetto al comma precedente, che qualora un'istanza di decadenza o di nullità sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, **connesso per l'oggetto (petitum)**, la trattazione dell'istanza è sospesa fino a che il procedimento pendente sia concluso. In tal caso l'istante può chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla definitività del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso; altrimenti il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue. Il **comma 11** prevede che l'istanza di decadenza o di nullità sia altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

L'**articolo 184-ter** disciplina la legittimazione attiva a presentare istanza di decadenza o nullità davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi nei casi di decadenza e nullità di cui all'articolo 184 bis), conformemente al comma 4, dell'articolo 45 della direttiva. In particolare, è legittimato attivo chiunque abbia interesse e la capacità di stare in giudizio, compresi gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori, oltre al titolare di un marchio d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge ad esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta.

L'**articolo 184-quater** disciplina la procedura d'Esame della domanda di decadenza o di nullità e decisioni. Al **comma 1**, è previsto che se la domanda di decadenza o di nullità è ricevibile ed ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullità e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. Al **comma 2** è previsto che alla comunicazione che precede indirizzata al titolare del marchio sia allegata copia dell'istanza di decadenza o nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente. Il **comma 3** dispone che, nel corso del procedimento di decadenza o nullità l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti, e svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. Al **comma 4** è prevista la facoltà per l'ufficio procedente di disporre la riunione di più istanze di decadenza o nullità relative allo stesso marchio. Al **comma 5** si prevede che al termine del procedimento di decadenza o nullità, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, se accoglie la domanda, accerti la decadenza o dichiari la nullità della registrazione del marchio in tutto o in parte o disponga il trasferimento della titolarità della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Al **comma 6** è previsto che l'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento decisorio, ponga a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquidi l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo



economico. Al **comma 7** è prevista l'annotazione nel registro dei provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullità della registrazione o trasferiscono la titolarità della registrazione di un marchio.

L'**articolo 184-quinquies** disciplina la prova d'uso. Al **comma 1** si prevede che nei procedimenti per la dichiarazione di nullità basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorità anteriore, di cui all'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore debba fornire la prova che, nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio d'impresa anteriore sia stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 16 per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullità, fosse conclusa da almeno cinque anni. Al **comma 2** è previsto che qualora, alla data di deposito o di priorità del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisca la prova che il marchio è stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorità, o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. Al **comma 3** è previsto che in mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullità sulla base di un marchio anteriore sia respinta. Al **comma 4** è previsto che, se il marchio d'impresa anteriore è stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullità si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi. Al **comma 5** è previsto che i commi da 1 a 4 che precedono si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE è determinato a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001. Al **comma 6** è previsto che l'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, debba essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1. L'**articolo 184-sexies** reca disposizioni in materia di efficacia *erga omnes* e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità, prevedendo in particolare, al **comma 1**, che le decadenze o la nullità anche parziali di una registrazione di marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto definitivo. Al **comma 2** è previsto che la declaratoria di decadenza della registrazione di un marchio d'impresa produca 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. Al **comma 3** è previsto che la nullità della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produca effetti fin dalla data della registrazione dall'inizio.

L'**articolo 184-septies** reca, al **comma 1**, i casi di sospensione della procedura di nullità o decadenza: a) se l'istanza di nullità è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento definitivo; b) se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione; c) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione; d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullità o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che la relativa decisione sia ritenuta definitiva; e) a



domanda del titolare del marchio posteriore, se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva; f) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente Codice. Al **comma 2** è previsto che l'istante possa chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso entro il termine perentorio di tre mesi dalla definitività del provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere a), b), seconda ipotesi, d) ed e) del comma 1, dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), prima ipotesi, del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma; altrimenti il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullità si estingue. Al **comma 3** è previsto che nei casi di sospensione di cui al comma 1, lettere a), b) e c) l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamini con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità.

L'articolo 184-octies prevede l'estinzione della procedura di decadenza o nullità qualora: a) il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo; b) la rinuncia all'istanza di decadenza o nullità è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione; c) la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullità è ritirata o rigettata con decisione definitiva 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) 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) 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.

L'articolo 184-nonies prevede il differimento dell'entrata in vigore della procedura di decadenza o nullità successivamente all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalità di applicazione.

L'articolo 184-decies prevede che il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullità ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, sia comunicato alle parti che possono presentare ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135 cpi.

L'articolo 30 del decreto reca modifiche all'articolo 187 del cpi in materia di bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, prevedendo, con l'aggiunta al comma 1 della lettera f-quater), la pubblicazione delle domande di modifica al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione e le modifiche avvenute.

L'articolo 31 reca modifiche all'articolo 225 del cpi in materia di diritti di concessione e di mantenimento in attuazione alla delega di cui all'art. 3, comma 3, lettera g) della legge di delegazione europea, riguardo il procedimento di decadenza e nullità, prevedendone l'assoggettamento al pagamento dell'imposta di bollo e diritti la cui determinazione verrà effettuata con apposito decreto dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 32 reca modifiche all'articolo 227 del cpi in materia di diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale. La **lettera a)**, sopprime l'ultimo periodo del comma 1 per ricollocarlo, per ragioni di uniformità rispetto al contenuto, al comma 1-bis. La **lettera c)** recepisce le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 4 della direttiva, prevedendo che se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo i casi di pagamento incompleto o irregolare di cui all'articolo 230 cpi. Viene inoltre previsto un criterio d'imputazione dei pagamenti alle classi in caso di insufficiente



versamento degli importi necessari nel caso di imputazione da parte del richiedente alle classi. In mancanza d'imputazione da parte del richiedente, è previsto in via residuale che l'Ufficio imputi il pagamento nell'ordine di classi.

**L'articolo 33** reca una disposizione transitoria che prevede, in favore dei titolari di marchi collettivi registrati secondo il regime previgente a quello del decreto, la facoltà di convertire il segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione conformemente alla novellata disciplina, senza incorrere il rischio di preclusioni. Al **comma 1** viene previsto che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possano formulare domanda all'Ufficio italiano brevetti e marchi per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. Tale domanda, ai sensi del successivo **comma 2** dev'essere corredata dal testo del regolamento d'uso del segno, aggiornato in coerenza alla disciplina in vigore e alla scelta di conversione formulata dall'istante. Al **comma 3** è prevista l'estensione a tali domande dell'applicazione delle disposizioni del codice della proprietà industriale in materia di domande di marchi di certificazione o marchi collettivi, compresa la tassa di deposito di cui all'articolo 11 della tariffa allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641. Al **comma 4**, viene garantita la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente ed è previsto che gli effetti della registrazione del nuovo marchio decorrano, ai fini della determinazione della durata di cui all'articolo 15 del codice della proprietà industriale (ovvero 10 anni), dal deposito della domanda di conversione. Al **comma 5**, si prevede che in caso di mancata presentazione della domanda di cui al comma 1, il marchio decada a decorrere dalla data di scadenza del termine ivi previsto. Al **comma 6** è previsto che i procedimenti istruttori in corso su domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente sono sospesi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti che hanno presentato la domanda possono riavviare l'istruttoria presentando istanza di conversione della stessa, in domanda di registrazione di marchio collettivo o marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina. In tal caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita. In caso di mancata presentazione della domanda di conversione entro il termine di cui al comma 1, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.

**L'articolo 34** reca modifiche al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641 in materia tasse sulle concessioni governative per la registrazione per marchi d'impresa, in conseguenza dell'introduzione del marchio di certificazione a cui, pertanto, si estende l'applicazione delle previsioni in materia di tasse sulle concessioni governative per la registrazione per marchi d'impresa.

**L'articolo 35**, nel recepire l'articolo 3, comma 3, lettera b) della legge n. 163 del 2017, prevede che il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, può adottare eventuali ulteriori disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante analoghi regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33

**L'articolo 36** reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria. L'Ufficio italiano brevetti e marchi è attualmente incardinato in una Direzione Generale del Ministero dello sviluppo economico, aspetto, questo, unico nel panorama europeo dove gli uffici nazionali brevetti e marchi,



alla luce della specificità delle funzioni esercitate e delle attività svolte, sono generalmente agenzie o enti pubblici.

Detta circostanza ha, di fatto, sempre determinato numerose difficoltà operative, tra le quali anche quella di reperimento del personale in possesso delle competenze specifiche necessarie, che vanno al di là di competenze amministrative di tipo generalista. I profili professionali del personale da assumere non possono limitarsi al possesso di competenze amministrative-economiche, tipiche di un normale concorso pubblico, ma devono possedere conoscenze specifiche in tema di proprietà industriale che inducono a bandire un concorso specifico.

Si rileva che 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, prevede nuovi compiti operativi a seguito dell'introduzione dei procedimenti amministrativi di nullità e decadenza del marchio. Tali procedure, insieme all'ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione dei marchi, comportano un notevole aumento delle attività amministrative svolte, non solo sotto il profilo quantitativo ma, anche e soprattutto sotto, il profilo qualitativo.

Nell'attuale assetto ordinamentale la dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio può essere ottenuta, dai soggetti legittimati, esclusivamente instaurando dinanzi al Tribunale ordinario delle imprese un apposito giudizio: pertanto le decisioni di nullità o decadenza di un marchio sono emesse esclusivamente da magistrati, che possono avvalersi a tal fine anche di consulenze tecniche ad hoc per i casi di maggiore complessità.

Con le nuove norme che recepiscono la direttiva sopra indicata, l'interessato potrà agire in sede amministrativa, in via alternativa a quella giurisdizionale, per la tutela dei propri diritti di marchio, così realizzando, oltre al diretto interesse alla definizione amministrativa della pratica da parte dell'Amministrazione, un meccanismo deflattivo del contenzioso giudiziario.

L'elevato tecnicismo che la decisione di nullità o decadenza presuppone può essere garantito soltanto con la disponibilità di risorse umane a ciò dedicate, con una formazione specialistica ad hoc che includa ampie competenze in materia di diritto della proprietà industriale e della relativa giurisprudenza, nazionale ed europea. L'introduzione delle nuove procedure di nullità e decadenza, tra l'altro, comporterà la necessità di procedere ad una riorganizzazione interna dell'UIBM, al fine di assicurare la necessaria terzietà e alterità rispetto al procedimento di primo grado conclusosi con la registrazione del marchio successivamente oggetto della domanda di nullità o decadenza.

Si noti, inoltre, che una decisione di nullità o decadenza emessa in sede amministrativa, al pari di quella emessa in sede giurisdizionale, produce un impatto di notevole rilievo sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, con particolare riferimento all'*asset* intangibile rappresentato dal marchio: effetto, questo, che impone estrema accuratezza e professionalità nell'esame delle domande di nullità o decadenza.

Per i motivi sopra esposti, l'assunzione di funzionari con competenze generaliste derivanti da bandi emessi senza i requisiti richiesti comporterebbe l'impossibilità di assolvere efficacemente e tempestivamente agli impegni assunti in sede europea.

Sulla base della stima del fabbisogno lavorativo generabile dalle citate nuove attività si ritiene che, ferma restando l'attuale dotazione organica del MISE il numero delle risorse umane da far confluire nella Direzione generale per la lotta alla contraffazione -UIBM sia pari a trenta unità (si noti che i procedimenti amministrativi di nullità e decadenza instaurati dinanzi all'Ufficio Europeo per la proprietà industriale - EUIPO, sono assegnati, ad un collegio formato da 3 funzionari).





Si ipotizza, in fase di prima applicazione, un incremento del numero delle procedure di opposizione, tenuto conto dell'ampliamento dei motivi per i quali si possono proporre, anche a tutela del cd. marchio di rinomanza e delle denominazioni di origine, cui si aggiungono le nuove domande di nullità e decadenza: l'incremento stimato è pari a 1.500 istanze per anno (fermo restando che si tratta della stima riferita al solo primo impatto, e che detto numero può negli anni successivi essere anche superiore in considerazione della crescente conoscenza del nuovo strumento e della sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a quanto intervenuto a livello europeo dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà industriale).

Infine, si sottolinea la necessità che la norma autorizzatoria sia contenuta nello stesso decreto legislativo che recepisce la direttiva europea contando sulla circostanza della non previsione della clausola di invarianza da parte della legge delegazione europea, Si precisa allo scopo che gli oneri derivanti dalle assunzioni saranno coperti utilizzando una quota parte delle risorse finanziarie originarie dal pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli di proprietà industriale, così come previsto dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A decorrere dal 2021 la copertura degli oneri avverrà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**L'articolo 37** specifica che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, ad eccezione dell'articolo 36, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.



ALLEGATO

Tabella di concordanza

direttiva (UE) 2015/2436	Presente decreto legislativo
Articolo 3	Articolo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 2
Articolo 29 Articolo 30, paragrafo 1 Articolo 30, paragrafo 2	Articolo 3
Articolo 27 Articolo 28	Articolo 4
Articolo 5, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 5
Articolo 36 Articolo 4, paragrafo 1, lettere i), j), k), l) Articolo 5, paragrafo 3, lettera c) Articolo 35, lettera a)	Articolo 6
Articolo 49, paragrafo 5	Articolo 7
-	Articolo 8
Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 11 Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 12	Articolo 9
Articolo 14, paragrafo 1, a) Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 10
Articolo 28, paragrafo 5 ed articolo 32 Articolo 16, paragrafo 5	Articolo 11
Articolo 36	Articolo 12
Articolo 17	Articolo 13
Articolo 45	Articolo 14
Articolo 25, paragrafo 3 e 4 Articolo 34, paragrafo 1	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
Articolo 3, lettera b) Articolo 39, paragrafo 2	Articolo 18
Articolo 30	Articolo 19

-	Articolo 20
Articolo 30, paragrafo 2 Articolo 33, paragrafo 2 e 3	Articolo 21
-	Articolo 22
Articolo 33, paragrafo 2 e 3	Articolo 23
Articolo 16, paragrafo 2 Articolo 44, paragrafo 3	Articolo 24
-	Articolo 25
Articolo 43	Articolo 26
Articolo 43	Articolo 27
Articolo 28	Articolo 28
Articolo 45 Articolo 46 Articolo 47	Articolo 29
Articolo 33	Articolo 30
-	Articolo 31
Articolo 49	Articolo 32
-	Articolo 33
-	Articolo 34
-	Articolo 35
-	Articolo 36
	Articolo 37

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE 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 E 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**

**Relazione tecnica**

Lo schema di decreto legislativo attua l'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017 in appresso, «legge di delegazione»).

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 35 hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per le finanze pubbliche.

Diversamente l'articolo 36 dello schema di decreto in commento tiene conto che 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, prevede nuovi compiti operativi a seguito dell'ampliamento dei motivi di nullità e soprattutto dell'introduzione del procedimento amministrativo per la dichiarazione di nullità e decadenza del marchio. Procedura, questa insieme all'ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione dei marchi impone lo svolgimento (per il competente Ufficio del Ministero dello sviluppo economico) di nuove funzioni con conseguente rilevante aumento della relativa attività amministrativa.

Tali nuove ed ulteriori incombenze non possono essere svolte dal personale attualmente in servizio presso la Direzione generale per la lotta alla contraffazione -UIBM del citato Ministero che, pertanto, necessita di poter disporre di nuove risorse in possesso di specifici requisiti (laurea di tipo giuridico-economica e competenze specifiche in materia di diritto della proprietà industriale). Per questo motivo appare necessario espletare un concorso pubblico dedicato che consenta di selezionare risorse umane in possesso di detti specifici requisiti funzionali allo svolgimento delle nuove attività al fine di dare attuazione nell'immediato alla citata Direttiva ed evitare l'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e rendere funzionali ed efficaci tali nuove procedure amministrative per conseguire il deflazionamento delle procedure giurisdizionali (ad oggi, uniche procedure a livello amministrativo per la dichiarazione di nullità e decadenza del marchio), prevedendo la prima immissione in servizio del relativo personale a far data dall'1 ottobre 2019.

Si ipotizza, in fase di prima applicazione, un incremento del numero delle procedure di opposizione, tenuto conto dell'ampliamento dei motivi per i quali si possono proporre, anche a tutela del cd. marchio di rinomanza e delle denominazioni di origine, cui si aggiungono le nuove domande di nullità e decadenza: l'incremento stimato è pari a 1.500 istanze per anno (fermo restando che si tratta della stima riferita al solo primo impatto, e che detto numero può negli anni successivi essere anche superiore in considerazione della crescente conoscenza del nuovo strumento e della sua convenienza in termini di costi e di tempi, in analogia a quanto intervenuto a livello europeo dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà industriale).

Considerato che il tempo medio di lavorazione necessario per la definizione di tutte le fasi del procedimento (verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, prime comunicazioni alle parti, concessione di eventuali proroghe dei termini, scambio di memorie tra le parti, richiesta di prova dell'uso, controdeduzioni, valutazione del merito e stesura della decisione finale) è stimato complessivamente in 5 giorni lavorativi annui, il fabbisogno complessivo, in termini di



giorni lavorativi, è pari a 7.500 annui (1.500 istanze X 5 gg.). Ne consegue che con l'assunzione di 30 unità, si avrebbe una disponibilità, in termini di giorni lavorativi, pari 6.600 per anno (30 unità X 220 giorni lavorativi) che, associata ad una gestione efficace ed efficiente in grado di generare economia, consentirà di soddisfare completamente le nuove esigenze.

Gli oneri derivanti dall'assunzione sono stimati con riferimento a trenta unità di Area III - F1 al costo di 40 mila euro pro capite lordo, allo stato quantificabili in circa € 1.200.000 su base annua. Si stima che le assunzioni per il 2019 saranno effettuate in corso d'anno con gradualità e pertanto l'onere è quantificato in 0,3 milioni di euro

Tali oneri saranno coperti, per gli anni 2019 e 2020, utilizzando una quota parte delle risorse finanziarie originate dal pagamento dei diritti e delle tasse sui titoli di proprietà industriale, così come previsto dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto la quota parte di 0,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 1,20 milioni di euro per l'anno 2020 non entrerà nel meccanismo di riassegnazione ma rimarrà acquisito all'entrata del bilancio dello Stato.

**A decorrere dal 2021 la copertura degli oneri avverrà mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41 bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*MB*

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

12.1 NOV. 2018

*T. P. ...*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Amministrazione proponente:** Ministero dello sviluppo economico

Schema di decreto legislativo recante 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 e 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

Indicazione del referente della amministrazione proponente: dott.ssa Giulia Ponticelli

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Lo schema di decreto attua l'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017 in appresso, «legge di delegazione»).

Tale disposizione detta i principi ed i criteri direttivi 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 (in appresso, la «nuova direttiva» o «direttiva»), 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.

Il termine per il recepimento della direttiva de qua scade in data 14 gennaio 2019 salvo, per la sola disposizione di cui all'articolo 45 della direttiva in materia di procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi registrati, il cui termine di recepimento è il 14 gennaio 2023.

In particolare, si prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata (ovvero entro il 21/11/2018), con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, uno o più decreti legislativi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze, tenendo conto, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 e del regolamento (UE) 2015/2424, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;
- b) salvaguardare la possibilità di adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2015/2436 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non coperte da riserva di legge e già disciplinate mediante regolamenti, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33;
- c) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 i casi in cui un marchio debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo o decaduto, sia in relazione agli impedimenti alla registrazione e ai motivi di nullità, sia in relazione all'individuazione dei segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa, sia in relazione ai motivi di decadenza, prevedendo in particolare che, nel caso in cui detto uso venga contestato in azioni in sede giudiziaria o amministrativa o nel corso di un procedimento di opposizione, gravi sul titolare del marchio anteriore l'onere di provarne l'uso effettivo a norma dell'articolo 16 della direttiva per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e su cui si fonda l'azione o di provare la sussistenza di motivi legittimi per il suo mancato uso, nei termini temporali indicati agli articoli 17, 44 e 46 della direttiva;
- d) prevedere conformemente alla direttiva (UE) 2015/2436 il diritto di vietare l'uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi;
- e) aggiornare la disciplina in materia di marchi collettivi allo scopo di uniformarla alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436, prevedendo che costituiscano marchi collettivi anche i segni e le indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi e stabilendo le opportune disposizioni di coordinamento con la disciplina dei marchi di garanzia e di certificazione;
- f) prevedere, in tema di marchi di garanzia o di certificazione, l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2015/2436 e al regolamento (UE) 2015/2424 e, in particolare:

- 1) prevedere che i segni e le indicazioni che, nel commercio, possano servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione;
- 2) prevedere che possano essere titolari di un marchio di garanzia o di certificazione le persone fisiche o giuridiche competenti, ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a certificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio deve essere registrato, a condizione che non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
- 3) prevedere l'obbligatorietà della presentazione del regolamento d'uso del marchio di garanzia o di certificazione e della comunicazione di ogni successiva modifica, a pena di decadenza;
- 4) prevedere le condizioni di esclusione dalla registrazione, di decadenza e di nullità dei marchi di garanzia o di certificazione, per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 19 e 20 della direttiva (UE) 2015/2436, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda e in particolare che la decadenza per non uso sia accertata in caso di inadeguato controllo sull'impiego del marchio da parte dei licenziatari e in caso di uso improprio o discriminatorio del marchio da parte del titolare del marchio;
- g) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;
- h) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di decadenza e nullità.

Il citato articolo 3, lett. a), della legge n. 163 del 2017 prevede la possibilità di intervenire sul codice della proprietà industriale.

L'intervento regolatorio risolve, pertanto, tale criticità nel rispetto dei principi di delega. La bozza di decreto legislativo è coerente con il programma di Governo.

## **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**



La **direttiva (UE) 2015/2436** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, contiene disposizioni che ravvicinano ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa per quanto riguarda le questioni sia sostanziali sia procedurali.

Al tempo stesso, la nuova direttiva sui marchi stabilisce un quadro procedurale analogo al regolamento (UE) 2015/2424 del parlamento europeo e del consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Occorre tuttavia precisare che, in relazione alle evoluzioni normative successivamente intervenute, il quadro attuale di riferimento della disciplina sul marchio dell'Unione europea consiste nel:

- **regolamento (UE) 2017/1001** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea che codifica il regolamento (CE) n. 207/2009 (in appresso, il «**RMUE**»);
- **regolamento delegato (UE) 2018/625** della Commissione del 5 marzo 2018 (in appresso, il «**RDMUE**») che integra il regolamento (UE) 2017/1001;
- **regolamento di applicazione (UE) 2018/626** della Commissione del 5 marzo 2018 (in appresso, il «**REMUE**»).

La direttiva (UE) 2015/2436 dispone la rifusione della disciplina europea posta dalla precedente direttiva 2008/95/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale (in appresso, il "codice" o il "cpi"), integrandola in relazione ad alcuni istituti, ed acuisce la spinta verso l'armonizzazione delle discipline nazionali attuata in via minimale dalla precedente direttiva.

Insieme al regolamento (UE) n. 2424/2015, tale direttiva costituisce il cd. "pacchetto marchi", ossia l'intervento normativo voluto dal legislatore europeo non soltanto per armonizzare tra loro gli ordinamenti degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, ma anche per rendere il più possibile omogenei gli ordinamenti nazionali e quella parte di ordinamento europeo che disciplina in maniera diretta il "marchio dell'Unione europea", ossia il titolo di proprietà industriale rilasciato dall'EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) che ha effetto in tutti gli Stati membri.

Nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali dovranno adattarsi ed introdurre nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l'ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi *ex novo* una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi.

Tale procedura, già operativa in sede EUIPO, non escludendo il ricorso all'Autorità giudiziaria, ma ponendosi in via alternativa ad essa, si inserisce nel solco delle procedure amministrative per la soluzione delle controversie di derivazione europea, allo scopo, da un lato, di abbassare i costi per i consumatori/utenti, generalmente molto elevati per l'accesso ai Tribunali, e dall'altro, di ridurre il contenzioso che si attiva presso le Corti, con conseguente riduzione dei tempi di giustizia e relativi costi sostenuti dallo Stato.

I principali profili innovati della nuova direttiva, rispetto alla previgente direttiva 2008/95/CE, riguardano:

#### **1. Abolizione del requisito della rappresentazione grafica.**

Uno dei principali cambiamenti apportati dai nuovi strumenti legislativi è l'eliminazione del requisito di rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi sia dell'UE sia nazionali. Tale eliminazione dà luogo alla possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali. Inoltre, renderà più semplice e precisa la rappresentazione di alcuni tipi di marchi già accettabili.

Questi nuovi tipi di marchi e requisiti di rappresentazione sono stati introdotti dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione del RMUE, e verranno parimenti definiti a livello nazionale, *mutatis mutandis*, in via secondaria intervenendo sul regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Un marchio non ha più bisogno di essere rappresentato graficamente. La soppressione del requisito di rappresentazione grafica ha un impatto particolare sui cosiddetti marchi non tradizionali, poiché la registrazione di segni che non possono essere rappresentati graficamente (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni) sarà ora possibile. Tuttavia, tali segni dovranno essere in grado di svolgere la funzione essenziale di un marchio, vale a dire quella di consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare l'oggetto della protezione accordata al titolare, sulla base dei dati presenti nel registro dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, tutti i tipi di marchi dovranno soddisfare i criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa C-273/00 - Sieckmann. Per soddisfare quindi gli obiettivi del sistema di registrazione dei marchi, vale a dire garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione, i segni devono poter essere rappresentati in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obbiettivo (vedi articolo 3, comma 1 del regolamento d'esecuzione (UE) 2018/626).

È quindi opportuno consentire che un segno sia rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, e quindi non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione offra sufficienti garanzie in tal senso (vedi il considerando 13 del preambolo della nuova direttiva sui marchi).

A tale riguardo, si interviene all'art. 1 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 7 del codice della proprietà industriale oltre alle dovute modifiche di coordinamento di cui all'art 156, comma 1, lettera c) del codice della proprietà industriale.

## **2. Estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche.**

Un marchio non può essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un'altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti, è necessaria per ottenere un risultato tecnico o dare un valore sostanziale alle merci.

Lo scopo di questa disposizione è di impedire che, attraverso la registrazione surrettizia come marchio che è potenzialmente perpetua nel tempo, si possa in qualche modo proteggere quella conferita da altri titoli di proprietà intellettuale, quali brevetti o disegni, che hanno invece una durata limitata.

In base al precedente regime giuridico (quello della direttiva 2008/95/CE), tali divieti riguardavano solo una forma. L'aggiunta di "o di un'altra caratteristica" trova la sua *ratio legis* nella soppressione del requisito di rappresentazione grafica di cui all'articolo 3 della nuova direttiva marchi ed è stato introdotto al fine di risolvere eventuali problemi di funzionalità dei marchi non tradizionali. In altre parole, aggiungendo "un'altra caratteristica" ai segni, il legislatore ha inteso assicurare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), possa applicarsi anche a tipi di marchi diversi da quelli tridimensionali.

A tale riguardo, si interviene all'art. 2 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 9 del codice della proprietà industriale all'art. 4, comma 1, lettera e) della nuova direttiva.

## **3. Ricomprensione delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche.**

Un'indicazione geografica è un nome o segno utilizzato per identificare un prodotto come originario nel territorio di un particolare paese, regione o località in cui la sua qualità, reputazione o altre caratteristiche sono legate alla sua origine geografica.

L'Unione europea protegge le indicazioni geografiche (IGP) e le denominazioni di origine (DOP) disciplinandone il potenziale conflitto con i marchi d'impresa all'art. 14, comma 2 del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, che ha abrogato i Regolamenti 510 e 509 del 2006 sui prodotti Dop, Igp e Stg.

Al considerando 15 del preambolo della nuova direttiva marchi è al riguardo precisato che *« al fine di garantire che il livello di protezione accordato alle indicazioni geografiche dalla legislazione dell'Unione e dal diritto nazionale sia applicato in modo uniforme e completo nell'esame degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione in tutta l'Unione, è opportuno che in relazione alle indicazioni geografiche la presente direttiva includa le stesse disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009. È inoltre opportuno garantire che la portata degli impedimenti assoluti sia estesa in modo da includere anche menzioni tradizionali protette per i vini e le specialità tradizionali garantite»*.

All'art. 4, lettera i) della nuova direttiva marchi è dunque previsto l'impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le DOP / IGP indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.). Inoltre, il testo include un riferimento esplicito alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale e agli accordi internazionali che prevedono la protezione delle DOP / IGP.

A tale riguardo, si interviene all'art. 6 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 14 del codice della proprietà industriale all'art. 4, comma 1, lettera i) della nuova direttiva, oltre a prevedere tali ipotesi sia tra i motivi di opposizione alla registrazione di marchi, con la novella all'art. 176 del cpi di cui all'art. 21 del decreto, sia tra i motivi dell'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'art. 26 del decreto.

#### **4. Motivi specifici relativi ai conflitti con le menzioni tradizionali per il vino (MTV) e le specialità tradizionali garantite (STG).**

Nella nuova direttiva sono stati aggiunti nuovi motivi di rifiuto a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell'Unione o dagli accordi internazionali di cui l'Unione è parte.

In particolare gli articoli 112 e 113 del regolamento n. 1308/2013 definiscono cosa sia una menzione tradizionale protetta relativa ai vini e stabilisce il relativo ambito di protezione.

La protezione delle STG è, invece, inclusa nel regolamento sui prodotti agricoli e alimentari (regolamento (UE) n. 1151/2012) ed in particolare agli articolo 18 e 24.

A tale riguardo, si interviene all'art. 6 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 14 del codice della proprietà industriale all'art. 4, comma 1, lettera j) e k) della nuova direttiva, oltre a prevedere tali ipotesi tra i motivi per proporre l'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'art. 26 del decreto.

#### **5. Motivi specifici relativi ai conflitti con le denominazioni di varietà vegetali europee e nazionali.**

Una denominazione di varietà vegetale è la designazione generica della varietà che rimane con la varietà anche dopo la cessazione del diritto di proprietà intellettuale concesso al costituente (articolo 20 della convenzione UPOV). La convenzione UPOV è vincolante per la maggior parte degli Stati membri dell'UE e per la stessa Unione.

A livello dell'Unione, tali diritti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

Un nuovo motivo di rifiuto a causa di conflitti con denominazioni di varietà vegetali (DVP) protetti conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale o agli accordi internazionali è stato aggiunto sia alla nuova direttiva che al RMUE.

Il nuovo motivo di rifiuto esclude la registrazione e prevede l'annullamento di marchi che consistono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedente (registrata conformemente alla suddetta legislazione) e che riguardano le varietà vegetali della stessa specie o ad essa strettamente correlata.

A tale riguardo, si interviene all'art. 6 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 14 del codice della proprietà industriale all'art. 4, comma 1, lettera l) della nuova direttiva, oltre a prevedere tali ipotesi tra i motivi per proporre l'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'art. 26 del decreto.

#### **6. Mala fede.**

La malafede è descritta dall'*acquis communautaire* come una condotta che si discosta dai principi accettati di comportamento etico o dalle pratiche commerciali e commerciali oneste (cfr. Parere dell'avvocato generale Sharpston dell'11 giugno 2009, nella causa C-529/07, Lindt Goldhase, EU: C: 2009 : 361, § 60).

Ai sensi della precedente direttiva 2008/95/CE sui marchi d'impresa, ciascuno Stato membro poteva stabilire che un marchio non avrebbe dovuto essere registrato o, se registrato, avrebbe potuto essere dichiarato non valido se e nella misura in cui la domanda di registrazione del marchio fosse stata presentata in malafede dal richiedente (cfr. articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

La nuova direttiva, all'articolo 4, paragrafo 2, prevede invece l'obbligo di considerare la malafede quale causa di annullamento della domanda di registrazione, rimettendo agli Stati membri la facoltà di vietare la registrazione.

A tale riguardo, il codice della proprietà industriale già prevede, al combinato disposto dagli artt. 19, comma 2 e 25 cpi, tale causa di nullità e non si è reso, pertanto, necessario uno specifico adeguamento, salvo nel caso particolare, come meglio si dirà *infra*, della registrazione da parte dell'agente o rappresentante.

#### **7. Carattere distintivo acquisito.**

I marchi non distintivi, descrittivi o generici non devono essere annullati se, prima della data di presentazione della domanda di nullità, per effetto dell'uso che ne è stato fatto, hanno acquisito un carattere distintivo (articolo 4, paragrafo 4, direttiva).

Allo stesso modo la direttiva precedente prevedeva, invece, che un marchio non doveva essere annullato se avesse acquisito un carattere distintivo prima della data della domanda di registrazione (articolo 3, paragrafo 3).

A tale riguardo, il codice della proprietà industriale, all'art. 13, comma 3, già prevede che *"Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo"*; non si è reso pertanto necessario uno specifico adeguamento.

#### **8. Motivi relativi di rifiuto o d'invalidità.**

I principali interventi relativi agli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi riguardano i seguenti punti.

Per quanto riguarda il profilo della notorietà, la registrazione di un marchio deve essere rifiutata se un **marchio** nazionale anteriore gode di **rinomanza** e l'uso del marchio oggetto della domanda sarebbe pregiudizievole o profitterebbe indebitamente del marchio anteriore.

Il testo aggiornato della disposizione codifica le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-292/00 - Davidoff (non importa quindi se i prodotti e servizi sono simili o meno). La direttiva 2008/95/CE nello stesso contesto ha concesso la protezione solo ai marchi comunitari che godono di notorietà (cfr. Articolo 4, paragrafo 3).

Nel caso di **marchi registrati da un agente o rappresentante**, questi non saranno registrati se l'agente o il rappresentante non ha avuto l'autorizzazione del titolare. Questa disposizione può essere fatta risalire all'articolo 6-*septies* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

La registrazione non autorizzata del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è contraria all'obbligo generale di buona fede che sottende accordi di cooperazione commerciale di questo tipo.

Tale appropriazione indebita del marchio del titolare è particolarmente dannosa per i suoi interessi commerciali, in quanto il richiedente può sfruttare le conoscenze e l'esperienza acquisite nel corso del suo rapporto commerciale con il titolare e, quindi, trarre indebitamente profitto dagli sforzi e dagli investimenti del titolare. Pertanto, l'art. 5, n. 3, lett. b), della direttiva mira a salvaguardare gli interessi legittimi dei titolari dei marchi in relazione all'appropriazione arbitraria dei loro marchi.

Le considerazioni del considerando 15 del preambolo della direttiva (necessità di un'applicazione uniforme ed esauriente della legislazione nazionale e dell'Unione in materia di IGP e DOP) si applicano anche all'esame relativo dei motivi.

È stato quindi **introdotto un motivo specifico per denominazioni di origine (DO) e le indicazioni geografiche (IG)**. Il motivo stabilisce due condizioni. In primo luogo, la domanda di DO/ IG deve essere già stata presentata prima della data di richiesta di registrazione del marchio (o della data della rivendicazione richiesta), a condizione che la precedente domanda venga successivamente registrata. In secondo luogo, la DO/ IG deve conferire il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

Infine, si è ritenuto opportuno prevedere che, qualora la **preesistenza di un marchio nazionale** o di un marchio registrato nell'ambito di accordi internazionali aventi effetto nello Stato membro sia stata rivendicata per un marchio UE e il marchio che fornisce la base per la rivendicazione di preesistenza abbia successivamente è stato rinunciato o lasciato scadere, la validità di tale marchio può ancora essere contestata. Tale contestazione è limitata alle situazioni in cui il marchio avrebbe potuto essere dichiarato nullo o revocato nel momento in cui è stato rimosso dal registro (considerando 33 del preambolo della direttiva).

Al riguardo, quanto alla tutela del marchi di rinomanza di cui all'art. 12, comma 1, lettera e), si è intervenuti ricomprendendo tale ipotesi tra i motivi per presentare opposizione alla registrazione di marchi con il novellato art. 176 del cpi, di cui all'art. 21 del decreto, e tra i motivi dell'istanza di nullità, con l'inserimento della relativa disciplina organica all'art. 26 del decreto.

Quanto alla registrazione in malafede da parte di un agente o rappresentante e quanto a DO e IG si rinvia a quanto illustrato ai punti 3 e 6 che precedono.

Quanto alla preesistenza si è ritenuto non necessario intervenire apparendo la tutela implicita nell'ordinamento, con particolare riferimento all'interesse ad agire, di cui all'art. 100 cpc, che non appare precluso in tali ipotesi.

### **9. Mancanza di carattere distintivo o di notorietà di un marchio d'impresa anteriore quale preclusione alla dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.**

Sono state introdotte nuove difese che tutelano i diritti del convenuto e che precludono una dichiarazione di nullità.

Al riguardo il considerando 30 del preambolo della direttiva prevede che *“Al fine di garantire la certezza del diritto e salvaguardare i diritti di marchio d'impresa legittimamente acquisiti, è opportuno e necessario disporre che, fatto salvo il principio che il marchio posteriore non può essere opposto al marchio anteriore, i titolari di marchi anteriori non debbano essere legittimati ad impedire la registrazione o ad ottenere la nullità o ad opporsi all'uso di un marchio d'impresa posteriore se il marchio d'impresa posteriore è stato acquisito in un momento in cui il marchio anteriore poteva essere dichiarato nullo o decaduto, per esempio perché non aveva ancora acquisito un carattere distintivo attraverso l'uso, o se il marchio anteriore non poteva essere opposto al marchio d'impresa posteriore in quanto le condizioni necessarie non erano applicabili, per esempio perché il marchio anteriore non aveva ancora acquisito notorietà”*.

All'articolo 8 della direttiva è previsto che una domanda di dichiarazione di nullità sulla base di un marchio anteriore non è accolta se, alla data di deposito o alla data di priorità del marchio d'impresa posteriore: «non aveva ancora acquisito un carattere distintivo»; ovvero, «non era ancora diventato sufficientemente distintivo per giustificare la constatazione del rischio di confusione»; ovvero «non aveva ancora acquisito una reputazione».

A tale riguardo, non si è reso necessario l'adeguamento del codice che già prevede tali ipotesi all'art. 13, comma 3 (*“Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”*), art. 12, comma 1, lettera b) (*“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: [...] b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di*



*associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;”*) ed art. 12, comma 1, lettera e) (*“Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: [...] e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, 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;”*).

#### **10. Diritti conferiti da un marchio - Marchi di rinomanza**

La direttiva offre una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro.

La logica alla base della concessione di una protezione estesa a tali marchi è la considerazione che la funzione e il valore di un marchio non si limitano al suo essere un indicatore di origine.

Un marchio può anche veicolare messaggi diversi dall'indicazione dell'origine dei prodotti e dei servizi, ad esempio una garanzia o una certificazione di qualità o una certa immagine di, ad esempio, il lusso, lo stile di vita, l'esclusività, ecc. ("Funzione pubblicitaria" ) (cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa C-487/07 - L'Oréal e altri). I proprietari dei marchi investono spesso ingenti somme di denaro e sforzi per creare una determinata immagine di marca associata al proprio marchio. Questa immagine associata a un marchio conferisce un valore economico, spesso significativo, indipendente da quello dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato.

Articolo 10, paragrafo 2, lettera c) La direttiva è ora una base obbligatoria che autorizza i titolari di marchi di rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o la loro reputazione.

Il testo aggiornato della disposizione codifica anche le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-292/00 - Davidoff (non importa quindi se i prodotti e servizi sono simili o meno).

A tale riguardo, il codice già prevede tale previsione all'articolo 20, comma 1, lettera c) che *“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di*

*usare nell'attività economica: [...] c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.”) e non si è reso pertanto necessario l'adeguamento.*

#### **11. Aggiunti divieti specifici - Merci contraffatte in transito.**

Per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere (a), (b) e (c) della direttiva, si deve rilevare che è ora vietato apporre marchi sull'imballaggio, il che consente ai proprietari dei marchi di combattere contraffazione in modo più efficace.

In base al motivo di cui alla lettera d), l'uso di una denominazione commerciale o di una società può essere considerato una violazione dei diritti del titolare del marchio. Inoltre, la lettera (f) rinvia alla direttiva sulla pubblicità comparativa dell'UE (2006/114/CE).

Infine, l'art. 10, comma 4, consente ora di applicare anche in caso di mero transito la procedura di sequestro alla frontiera, con un decisivo progresso rispetto alla situazione attuale in cui il sequestro doganale, anche delle merci in mero transito nel territorio comunitario, è ammesso solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette di contraffazione, se non bloccate, verrebbero comunque commercializzate in Europa.

In base alla nuova regola, invece, sarà sufficiente che il titolare del marchio disponga di un'esclusiva sia nel Paese europeo dove le merci vengono presentate in dogana, sia in quello di destinazione dichiarata delle merci in transito; inoltre l'onere di provare che il titolare del marchio UE non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale graverà sul soggetto che presenta le merci alla dogana comunitaria, il quale dovrà assolvere tale onere nell'ambito del procedimento attivato ai sensi del Regolamento UE n. 608/2013, così sgravando il titolare del marchio (e le Dogane) dei costi e oneri relativi (cfr. anche comunicazione della Commissione sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali relativa alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica, comprese le merci in transito (2016/C)244/03)).

A tale riguardo, si interviene all'art. 8 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 15 del codice della proprietà industriale con un inserimento di parole al comma 2.

#### **12. Divieto di atti preparatori alla contraffazione.**

Le disposizioni di cui all'art. 11 consentono di inibire e sottoporre a sequestro l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio d'impresa prima che possano essere

utilizzati con prodotti o servizi contraffatti, evitando facili elusioni da parte dei contraffattori, che spesso fanno "viaggiare separati" prodotti e marchi, apponendovi questi ultimi solo nell'imminenza della commercializzazione, così da ridurre il rischio di controlli e sequestri che, invece, con la disposizione in commento potranno essere disposti anche in relazione a queste attività preparatorie.

A tale riguardo, si interviene all'art. 8 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 15 del codice della proprietà industriale con l'aggiunta del comma 2-bis.

### **13. Riproduzione di marchi registrati in dizionari.**

Ai sensi dell'articolo 20 della direttiva, un marchio registrato che sia divenuto nel commercio denominazione generica di un prodotto o servizio per il quale è registrato, è soggetto a decadenza per effetto dell'inattività del titolare.

In alcuni casi, un marchio è riportato in un dizionario, un'enciclopedia o un'opera di riferimento simile in modo tale da dare l'impressione al pubblico che costituisca il nome generico di prodotti o servizi. In tali casi, i titolari dei marchi possono ora chiedere all'editore che nelle edizioni future il marchio sia accompagnato da un'indicazione che chiarisca che il loro marchio è un marchio registrato (come modo per evitare che diventi generico).

A tale riguardo, si interviene all'art. 8 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 15 del codice della proprietà industriale con l'aggiunta del comma 4.

### **14. Trasferimento in favore del titolare della domanda di registrazione dell'agente o rappresentante.**

Nei casi in cui un marchio è registrato a nome dell'agente o del rappresentante senza il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo è ora legittimato ad opporsi all'utilizzo del marchio e/o richiedere l'assegnazione del marchio a suo favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il suo modo di agire.

Come già accennato, la registrazione non autorizzata del marchio del titolare da parte del suo agente o rappresentante è una forma di appropriazione indebita del marchio del titolare che può ledere i suoi interessi commerciali. Per questo motivo, la direttiva conferisce al titolare il diritto di vietarne l'uso (vedi l'articolo 13 della direttiva).

Nel sistema dei marchi dell'Unione europea, la richiesta di trasferimento è prevista come forma alternativa di provvedimento nelle istanze amministrative di nullità. Se il procedimento ha esito positivo, il richiedente diventa titolare del marchio dell'Unione europea con effetto retroattivo alla data di deposito o, se del caso, di priorità, del marchio dell'Unione europea contestato.

A tale riguardo, il codice della proprietà industriale all'art. 118 cpi già prevede, nell'ambito dell'azione giurisdizionale di rivendicazione dell'avente diritto, tali facoltà.

In relazione all'introduzione del procedimento di decadenza e nullità, l'art. 26 dell'emendando decreto prevede espressamente l'esercizio di tali diritti mediante la previsione di uno specifico motivo di nullità (vedi l'art. 184-bis, comma 3, lettera c) e la possibilità di chiedere il trasferimento della domanda a proprio nome (vedi l'art. 184-bis, comma 4, lettera c) e 184-quater, comma 7.

#### **15. Difesa del proprio nome limitata a persone fisiche.**

La serie di limitazioni del marchio è stata integrata dal nuovo testo della direttiva sui marchi.

I diritti esclusivi conferiti da un marchio non dovrebbero autorizzare il titolare a vietare l'uso di segni o indicazioni di terzi utilizzati in modo equo e quindi conformi alle pratiche oneste in materia industriale e commerciale.

La direttiva intende creare condizioni uguali per nomi commerciali e marchi in modo tale che i nomi commerciali godano regolarmente di una protezione illimitata contro i marchi successivi. A tal fine, la cosiddetta "difesa del proprio nome" è ora limitata ai nomi di persone fisiche (considerando 27 del preambolo della direttiva).

In base al precedente regime giuridico (quello della direttiva 2008/95 / CE), la "difesa del proprio nome" relativa ai marchi è stata applicata alle denominazioni commerciali o alle società e ai nomi personali mentre ora, in base alla direttiva, le società non possono più fare affidamento sull'utilizzo della propria azienda o del proprio nome commerciale come difesa in caso di violazione di un marchio.

A tale riguardo, si interviene all'art. 9 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 21, comma 1 del codice della proprietà industriale.

#### **16. Uso dei marchi.**

Il nuovo testo della direttiva introduce norme in materia di uso del marchio, prevedendo che lo stesso possa anche ricomprendere forme modificate del segno registrato sempre che non ne venga compromesso il carattere distintivo.

La finalità della disposizione di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva, che codifica le conclusioni della Corte di giustizia nella causa C-553/11 - Rintisch ("PROTI"), è di venire incontro alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei beni o dei servizi.

A tale riguardo, si interviene all'art. 10 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 24, comma 2 del codice della proprietà industriale.

#### **17. Non uso come difesa del convenuto nelle azioni per contraffazione.**

Le norme sulla difesa contro il non uso nelle cause per contraffazione sono state rafforzate. L'articolo 17 della direttiva prevede che a richiesta del convenuto, il titolare debba fornire la prova che il marchio è stato utilizzato durante i 5 anni precedenti la data di presentazione dell'azione (o che esistono motivi validi per non utilizzo).

Pertanto, non è possibile impedire l'uso di un segno se i diritti del titolare sono suscettibili di essere dichiarati decaduti per non uso al momento in cui l'azione per contraffazione viene intentata.

Si rileva che, in caso di rigetto della domanda dell'attore (titolare del marchio), la sentenza ha effetti solo *inter partes* e produce il rigetto della domanda per infondatezza; ha quindi effetti diversi dall'azione introdotta in via principale per la dichiarazione di decadenza che produce, invece, effetti *erga omnes*.

A tale riguardo, si interviene all'art. 12 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 121, comma 1 del codice della proprietà industriale.

#### **18. Beni e servizi.**

La direttiva introduce nuove disposizioni riguardanti la designazione e la classificazione di beni e servizi, istituendo uno schema di classificazione conforme al sistema di Nizza secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nella causa C-307/10 - Chartered Institute of Patent Attorneys ("IP Translator"). È necessario che i prodotti e i servizi richiesti siano sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità e alle imprese di comprendere appieno l'entità della protezione richiesta (articolo 39, paragrafi 1 e 2 della direttiva). Alla luce di ciò, le indicazioni generali nelle intestazioni delle classi possono ancora essere utilizzate purché siano chiare e precise e tutti i prodotti e i servizi indicati siano coperti dal significato letterale dell'indicazione generale (articolo 39, paragrafo 5, direttiva). I beni e i servizi non possono essere considerati simili tra loro sulla base del fatto che compaiono nella stessa classe sotto la classificazione di Nizza o dissimili tra loro sulla base del fatto che compaiono in classi diverse ai sensi della classificazione di Nizza (articolo 39, paragrafo 7, direttiva).

A tale riguardo, si interviene all'art. 17 dell'emendando decreto adeguando la formulazione dell'art. 156, comma 1, lettera d) del codice della proprietà industriale.

#### **19. Non uso come motivo di difesa nei procedimenti di opposizione alla registrazione di marchio.**

I marchi soddisfano il loro scopo di distinguere prodotti o servizi e consentono ai consumatori di fare scelte informate solo quando sono effettivamente utilizzati sul mercato. Il requisito dell'uso è inoltre necessario per ridurre il numero totale di marchi registrati e protetti nell'Unione e, di conseguenza, il numero di conflitti che si presentano tra di loro. È

quindi essenziale richiedere che i marchi registrati siano effettivamente utilizzati in relazione ai prodotti o servizi per i quali sono registrati. Di conseguenza, un marchio registrato dovrebbe essere protetto solo nella misura in cui è effettivamente utilizzato e non dovrebbe consentire al suo titolare di opporsi a un marchio successivo qualora sia rimasto inutilizzato (cfr. 31 e 32 del preambolo della direttiva).

Per tale ragione, è previsto che gli Stati membri debbano rendere disponibili dei procedimenti amministrativi di opposizione alla registrazione nell'ambito dei quali si consentita, al richiedente la registrazione, di difendersi dal titolare del diritto anteriore attraverso una richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore, posta a fondamento dell'opposizione.

A tale riguardo, fermo che il procedimento di opposizione è stato attivato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi sin dal 2011, si è intervenuti all'art. 23 dell'emendamento decreto adeguando la decorrenza del termine dell'art. 178, comma 4 del codice della proprietà industriale.

## **20. Opposizione e procedura di nullità/decadenza.**

La direttiva consente agli uffici nazionali per la proprietà industriale di svolgere o meno l'esame d'ufficio dei motivi relativi (quelli essenzialmente connessi all'esistenza di diritti di terzi), prevedendo nel caso l'obbligo di assicurare la registrazione qualora vi sia il consenso del contro interessato alla registrazione.

La direttiva impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di rendere disponibile una procedura dinanzi agli uffici per la presentazione delle opposizioni sulla base di (tutti) i motivi di cui all'articolo 5, cioè sulla base degli impedimenti relativi alla registrazione. La procedura deve essere "efficiente" e "rapida" (per quanto riguarda i principi generali che dovrebbero disciplinare le procedure amministrative nel sistema dell'OMC, cfr. Articoli 62, paragrafo 4 e 41, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS). L'articolo 43, secondo capoverso, della direttiva prevede un'armonizzazione minima della legittimazione a depositare un'opposizione.

Allo stesso modo, la direttiva impone agli Stati membri di rendere disponibile una procedura amministrativa per la decadenza o nullità, anch'essa "rapida" ed "efficiente". I motivi di decadenza sono quelli di cui agli articoli 19 e 20, mentre i motivi di nullità sono quelli di cui agli articoli 4 e 5, paragrafi da 1 a 3. I paragrafi da 4 a 6 dell'articolo 45 della direttiva comportano un'armonizzazione minima in merito alla legittimazione a depositare una domanda di decadenza o nullità.

Gli Stati membri avranno 7 anni per recepire nella propria legislazione nazionale la procedura di decadenza o nullità (articolo 54, paragrafo 1, della direttiva).

A tale riguardo, quanto al primo profilo, non essendo previsto l'esame d'Ufficio dei motivi relativi, la disposizione non appare applicabile nel caso di specie e non è stato pertanto necessario provvedere ad un adeguamento.

Quanto al procedimento di opposizione, si è intervenuti, anche in relazione ad esigenze correlate di coordinamento, agli artt. dal 21 al 25 dell'emendando decreto adeguando gli articoli 176, 177, 178, 180, 181 del codice della proprietà industriale.

Quanto al procedimento di nullità e decadenza, si è intervenuti essenzialmente con gli artt. 26 e 27 del decreto inserendo al Capo IV "Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure" del codice della proprietà industriale, la sezione II-bis composta dagli artt. dal 184 bis al 184-decies.

### **21. Marchi collettivi.**

Un marchio collettivo distingue i prodotti e i servizi dei membri dell'associazione che detiene il marchio da quelli di altre imprese che non appartengono a tale associazione. I marchi collettivi possono qualificare l'origine commerciale informando i consumatori che il produttore dei beni o il fornitore di servizi appartiene a una determinata associazione e che ha il diritto di utilizzare il marchio.

Mentre con la previgente direttiva l'introduzione di marchi collettivi era facoltativa per gli Stati membri è ora previsto, ai sensi dell'articolo 29 nuova direttiva, l'obbligo di regolamentare i marchi collettivi come un tipo specifico di marchio. Tra le questioni trattate nella direttiva sui marchi per quanto riguarda i marchi collettivi vi sono, oltre alla cosiddetta "deroga geografica" (ossia la possibilità per i segni o le indicazioni che possono servire nel commercio di designare l'origine geografica dei beni o dei servizi per costituire marchi collettivi), disposizioni sul contenuto minimo del regolamento d'uso e specifici motivi di decadenza e nullità.

A tale riguardo, tenuto conto che a livello nazionale era già prevista all'art. 11 del cpi una disciplina sui marchi collettivi, nel senso sopra esposto, si è intervenuti sul medesimo articolo dando attuazione agli specifici principi e criteri direttivi di delega, cui all'art. 3, comma 3, lettera e) della legge di delegazione.

E' poi prevista la copertura finanziaria e disposizioni per l'entrata in vigore.

Il termine per il recepimento della direttiva de qua scade in data 14 gennaio 2019 salvo, per la disposizione di cui all'articolo 45 della direttiva in materia di procedimento amministrativo di decadenza e nullità dei marchi registrati, il cui termine di scadenza è il 14 gennaio 2023.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

La legge delega consente di modificare il codice della proprietà industriale; è stato modificato anche il decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre, 1972, n. 641 in materia tasse sulle concessioni governative per la registrazione per marchi d'impresa, per esigenze di mero coordinamento con le modifiche apportate al codice

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il provvedimento in esame non appare porsi in contrasto con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il provvedimento in esame non incide su alcuna competenza delle Regioni o degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il provvedimento in esame è perfettamente compatibile con i principi richiamati.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Il provvedimento in esame non prevede ipotesi di rilegificazione e non appaiono utilizzabili strumenti di delegificazione o semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano esistenti progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Non risultano precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**



L'intervento regolatorio proposto non si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, al contrario, ne garantisce il recepimento.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano esistenti procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento regolatorio proposto è del tutto conforme con gli obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano precedenti giurisprudenziali ovvero giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Il provvedimento è in linea con le indicazioni suggerite dal legislatore comunitario in materia di marchi, anzi adegua l'ordinamento nazionale alla direttiva del 2015.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento, all'articolo 4, introduce nell'ordinamento una disciplina ex novo di marchi di certificazione ed una nuova definizione di quella prevista per marchi collettivi; mutata sia nell'ambito soggettivo che oggettivo.

Tali innovazioni si rendono necessarie per dare attuazione alla direttiva europea in commento in osservanza dei principi e criteri di delega.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Il provvedimento in esame utilizza la tecnica della novellazione.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non risultano effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo. La novella provvede mediante abrogazione espressa nel testo normativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Le disposizioni dell'atto normativo non appaiono produrre effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe legislative aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

In conseguenza dell'entrata in vigore della proposta normativa, andranno adeguati i seguenti atti:

- Modifiche al regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale (D.M. 13 gennaio 2010, n. 33, entro il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

- Modifiche al decreto del Direttore generale dell'UIBM, che individua i formati dei file per le varie domande di registrazione di marchio, entro il termine di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- Modifiche al decreto del 2 aprile 2007 - Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli, al fine di introdurre i diritti relativi al procedimento di nullità e decadenza, entro l'avvio del procedimento il 2023;
- decreto del Ministro dello sviluppo economico per la determinazione delle modalità di deposito delle domande di nullità e decadenza, non appena disponibili le risorse e comunque entro il 2023;

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

I dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento appaiono pienamente utilizzati ed aggiornati. Non si ravvisa, pertanto, la necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche al riguardo.

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**TITOLO:** "Schema di decreto legislativo recante 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 e 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"

Referente: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la lotta alla contraffazione  
Ufficio italiano brevetti e marchi

**SEZIONE I - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione**

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La 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 (in appresso, la «nuova direttiva» o «direttiva»), dispone la rifusione della disciplina europea posta dalla precedente direttiva 2008/95/CE, recepita in Italia dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà industriale (in appresso, il "codice" o il "cpi"), integrandola in relazione ad alcuni istituti, acuendo la spinta verso l'armonizzazione delle discipline nazionali attuata in via minimale dalla precedente direttiva, estendendo il ravvicinamento ad altri aspetti del diritto sostanziale dei marchi protetti mediante la registrazione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009. La direttiva si propone di promuovere e creare un mercato interno ben funzionante e di facilitare l'acquisizione e la protezione dei marchi nell'Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese. Perché le registrazioni dei marchi siano più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, è essenziale avvicinare non solo le disposizioni di diritto sostanziale ma anche le norme procedurali, compatibilmente con l'ordinamento nazionale. Ciò presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio d'impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni.

Il presente intervento si propone, pertanto, il duplice obiettivo di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni vincolanti della direttiva e di dare attuazione alle facoltà rimesse agli Stati membri nei limiti della delega legislativa.

Sotto il primo profilo, è previsto essenzialmente un allineamento, a volte letterale, delle disposizioni sostanziali e procedimentali, in quanto compatibili con l'ordinamento interno, con quelle previste, *mutatis mutandis*, dalla regolamentazione sul marchio dell'Unione europea, a cui dichiaratamente si ispira la direttiva, seppur nei limiti di una diversa sistematica normativa.

Sotto il secondo profilo, quello rimesso alla facoltà discrezionale degli Stati membri, l'intervento di regolamentazione si propone di dare attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017 in appresso, «legge di delegazione»), prevedendo una disciplina separata per i marchi collettivi e marchi di certificazione. Mentre, infatti, la disciplina sul marchio dell'Unione europea prevede tre distinte tipologie di marchi (individuali, collettivi e di certificazione), la disciplina interna ne prevede solo due, individuali e collettivi, ricomprendendo in quest'ultima anche la funzione tipica dei marchi di certificazione.

Il problema da risolvere è, pertanto, primariamente quello di valorizzare il ruolo nel mercato dei

marchi di certificazione attraverso la previsione di una specifica disciplina nazionale che consenta alle imprese che svolgono l'attività di certificazione, soprattutto piccole e medie, di modulare le esigenze di tutela territoriale in relazione ai loro bisogni e prevenire il rischio di confusione nel mercato in relazione alla diversa terminologia prevista a livello nazionale ed europeo, che potrebbe condurre a distorsioni nelle scelte d'acquisto dei prodotti o dei servizi.

Sotto il profilo quantitativo, il quadro della situazione attuale a livello nazionale è costituito essenzialmente da una media, tendenzialmente stabile, di circa 56.000 depositi l'anno, di cui 37.500 come primi depositi e 18.350 di rinnovi. La registrazione del marchio ha validità di dieci anni dal deposito della domanda o dal rinnovo, salvo che non incorra una dichiarazione giudiziale di decadenza o di nullità.

anni	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	MEDIA 2010- 2017
<b>depositi</b>	<b>56.360</b>	<b>56.502</b>	<b>53.808</b>	<b>55.065</b>	<b>54.820</b>	<b>55.420</b>	<b>57.457</b>	<b>58.535</b>	<b>55.996</b>
<i>primo deposito</i>	<i>37.662</i>	<i>38.620</i>	<i>36.067</i>	<i>37.510</i>	<i>37.003</i>	<i>37.107</i>	<i>38.724</i>	<i>38.486</i>	<i>37.647</i>
<i>rinnovo</i>	<i>18.698</i>	<i>17.882</i>	<i>17.741</i>	<i>17.555</i>	<i>17.817</i>	<i>18.313</i>	<i>18.733</i>	<i>20.049</i>	<i>18.349</i>
<b>registrazioni</b>	<b>55.867</b>	<b>55.174</b>	<b>51.944</b>	<b>53.143</b>	<b>52.493</b>	<b>51.908</b>	<b>52.507</b>	<b>52.550</b>	<b>53.198</b>

\*dati aggiornati al 16/11/2018

Circa la ripartizione tra le due tipologie previste (marchi individuali e marchi collettivi) la quasi totalità è rappresentata dai marchi individuali, atteso che la media dei depositi annui di marchi collettivi si attesta sulle 177 unità, pari allo 0,38 % del totale.

Quanto alla qualità dei soggetti richiedenti la registrazione, in media il 70% è rappresentato da persone giuridiche (compresi enti pubblici) e per la restante parte da persone fisiche.

***B) l'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento***

Gli obiettivi perseguiti con l'intervento regolatorio all'esame sono sia di natura formale, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, sia di tipo sostanziale quale l'assicurare il perseguimento dell'obiettivo generale del "pacchetto marchi" di modernizzare il sistema del marchio in Europa, rafforzando in tal modo la competitività delle imprese dell'UE, in relazione al provvedimento in commento, gli obiettivi sono individuabili in un:

- Miglioramento dell'accessibilità dei sistemi di marchio = diminuzione dei costi; aumento della celerità delle procedure e della prevedibilità dell'esito
- Garantire la coesistenza e la complementarità tra i sistemi nazionali e UE, attraverso l'aumento della convergenza della legislazione nazionale con il regolamento sul marchio comunitario, con un maggiore ravvicinamento delle procedure ed aspetti sostanziali

***C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.***

Tre anni dopo la scadenza del termine di recepimento, infatti, gli Stati membri devono presentare alla Commissione una relazione sull'attuazione della direttiva sulla base di criteri che non risultano ancora individuati.

In conformità a tali elementi, la Commissione potrà redigere una relazione sull'applicazione delle nuove disposizioni della direttiva, compresa una valutazione dell'efficacia delle misure adottate sulla base degli indicatori che saranno individuati. L'Ufficio nazionale collaborerà con l'EUIPO per fornire alla Commissione tutta l'assistenza necessaria permettendole di redigere tale relazione.

Quali possibili indicatori, in attesa della individuazione europea, si indicano esemplificativamente:

- il numero dei provvedimenti di registrazione come marchi collettivi di segni e indicazioni che designano la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi;
- il numero dei provvedimenti di registrazione come marchi di certificazione;
- il numero dei procedimenti di nullità e decadenza di marchi di impresa attivati presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e i tempi per la loro definizione;
- il numero dei ricorsi presentati avanti la Commissione dei ricorsi avverso i provvedimenti di rifiuto della registrazione di marchi collettivi geografici, di marchi di certificazione e avverso i provvedimenti in materia di nullità o di decadenza.
- il numero di domande di registrazione di EUTM provenienti da imprese italiane

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Il provvedimento ha come soggetti destinatari il Ministero dello sviluppo economico, per l'implementazione delle procedure amministrative, le imprese ed i professionisti di settore (consulenti in proprietà industriale).

Inoltre, i marchi consentono ai consumatori di distinguere i prodotti delle diverse imprese. In questo contesto, i marchi li aiutano a riconoscere un prodotto come quello che hanno o meno gradito in passato e quindi permettere loro di fare una scelta informata al momento dell'acquisto di beni o servizi. Essendo il principale strumento utilizzato dalle imprese per la pubblicità dei loro prodotti, marchi offrono una garanzia che, in un dato momento storico, tutti i prodotti provenienti dallo stesso produttore hanno una certa qualità per cui la modernizzazione del sistema del marchio in Europa avrà anche un impatto positivo indiretto sui consumatori.

**SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento**

L'intervento regolatorio che si propone è stato elaborato dai competenti Uffici del Ministero dello Sviluppo economico. Non sono state effettuate in Italia consultazioni con destinatari pubblici e privati, attività svolta invece a livello di UE come descritto nell'AIR, di cui alla legge di delega. E' stato tuttavia istituito, presso i competenti Uffici, un gruppo di lavoro formato da esperti del settore.

**SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)**

L'opzione di non intervento è stata valutata ed accolta in tutti i casi in cui l'ordinamento interno è apparso conforme alle nuove disposizioni comunitarie (vedi sub sezione 1, lettera A, punti: 6, 7, 9, 10 e 14). Negli altri casi, è stata esclusa l'opzione di non intervento in quanto la stessa determinerebbe innanzitutto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (già art. 226 TCE).

In mancanza di un intervento regolamentare che modifichi le attuali soluzioni sub-ottimali per le imprese europee, e dunque anche italiane, la complementarità tra i sistemi di registrazione di marchio non sarebbe suscettibile di miglioramento. Per converso, permarrrebbero alcune divergenze a scapito degli utenti.

**SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio**

L'amministrazione non ha valutato percorribili opzioni alternative all'intervento, considerati gli

specifici principi e criteri direttivi di cui alla legge di delega oltre che a quelli stringenti previsti dalla direttiva. In ogni caso, l'intervento regolatorio rispetta, e non supera, i principi ed i livelli minimi di regolazione previsti dalla medesima direttiva.

Come già rappresentato nell'AIR, allegata alla legge di delegazione europea, sono state esplorate varie opzioni in vista del raggiungimento degli obiettivi identificati nella sezione I.

Le opzioni in esame sono le seguenti:

- (1) Nessun ravvicinamento della legislazione nazionale sul marchio a quella prevista dal marchio dell'UE oltre il livello minimo della direttiva (scenario di base).
- (2) L'espansione del ravvicinamento della legislazione nazionale e sua maggior coerenza con il sistema del marchio dell'Unione europea. Questa opzione ( "approssimazione parziale", l'opzione 2) comprende il recepimento di un numero selezionato di opzioni regolatorie facoltative previste dalla direttiva, quali:
  - i casi di esclusione dalla registrazione o di nullità e decadenza
  - i marchi di certificazione (per i quali saranno esercitate tutte le opzioni di cui all'articolo 28 della direttiva);
  - i marchi collettivi (per i quali sarà esercitata l'opzione di cui al punto 3 dell'articolo 29 della direttiva);
- (3) approssimazione completa delle leggi e delle procedure del marchio nazionale alle previsioni del marchio dell'Unione europea (opzione 3). Questo approccio è basato sul recepimento di tutte le opzioni regolatorie facoltative della direttiva. Tuttavia, questa opzione sarebbe manifestamente sproporzionata in vista delle esigenze dimostrate oltre che per gli oneri a carico dello Stato che potrebbero derivarne. Di conseguenza, questa opzione non è presa in considerazione.

#### **SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI**

*A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.*

L'esercizio dell'opzione regolatoria intermedia, come già rappresentato nell'AIR, allegata alla legge di delegazione europea, permette di realizzare nel mercato una più estesa tutela del marchio di impresa, quale garanzia per i consumatori, circa la provenienza di prodotti o servizi de *Made in Italy*. La parziale armonizzazione della legislazione nazionale in materia ha reso necessario un ulteriore sforzo di allineamento per conseguire risultati migliori in materia di competitività e crescita soprattutto, in un mercato che avverte gli effetti distorsivi di una concorrenza sleale, per la presenza di merce contraffatta.

*B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.*

Le valutazioni di cui al punto precedente sono tanto più realistiche quanto più riferibili al tessuto imprenditoriale nazionale, costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese, che trovano difficoltà ad acquisire e/o mantenere quote di mercato, soprattutto a livello comunitario ed internazionale.

Offrire a tali operatori procedure più uniformi per registrare e gestire i segni distintivi della propria impresa e strumenti di tutela non può che produrre effetti positivi nel settore delle PMI.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Non sono individuabili particolari oneri informativi e relativi costi amministrativi a carico di cittadini e imprese. I costi per l'avvio delle procedure amministrative di decadenza e/o nullità di marchi di impresa, che potrebbero essere determinati in analogia a quanto già previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2007, tabella A) lettera D), in materia di opposizione alla registrazione dei marchi, sarebbero notevolmente inferiori a quelli sia diretti che indiretti che si dovrebbero sostenere, in alternativa, per l'avvio di un procedimento giudiziario che prevede la rappresentanza tecnica necessaria di un avvocato. Le istanze a livello amministrativo, per contro, non prevedono la rappresentanza necessaria di un tecnico.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);

L'intervento regolatorio, con particolare riferimento alla procedura amministrativa per la declaratoria di nullità o decadenza di un marchio nazionale registrato, rende necessario un adeguamento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, e che comunque gli eventuali ulteriori costi sarebbero coperti dal previsto pagamento dei diritti di deposito. Conseguentemente, entro il prescritto termine di entrata in vigore della disciplina (2023), occorrerà verificare l'adeguatezza delle risorse amministrative e gestionali in relazione al numero di domande, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti entro i termini di legge.

#### **SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese**

L'attuazione della direttiva 2015/2436 (UE) comporta l'essenziale garanzia che i marchi di impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri così da incidere in modo diretto sul funzionamento del mercato nazionale con conseguente riduzione di effetti distorsivi della concorrenza e ricaduta positiva sulla competitività degli operatori economici nazionali per i quali la acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato saranno, in linea di massima, subordinate alle stesse condizioni in tutti gli Stati membri.

La previsione di norme specifiche garantirà la parità di trattamento di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli imprenditori, fornitori di beni e servizi.



## **SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione**

### **A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:**

Il Ministero dello sviluppo economico è soggetto attivo dell'intervento regolatorio.

### **B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):**

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa mediante circolari esplicative che saranno trasmesse alle Camere di Commercio territoriali, alle associazioni di categoria, ai settori professionali interessati nonché inserite nella specifica sezione dei siti internet del Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

### **C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:**

E' previsto un monitoraggio annuale degli indicatori, una volta definiti gli standard dalla Commissione europea.

### **D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:**

Non sono previsti meccanismi specifici per la revisione dell'intervento regolatorio recato dall'articolo in esame, oltre a quelli generali previsti dalla legge 234/2012.

### **E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:**

Al fine di verificare la necessità di porre in essere eventuali interventi correttivi, due anni dopo l'emanazione del provvedimento delegato, sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione responsabile dell'attuazione si procederà alla verifica dell'impatto della regolazione nella quale verranno esaminati gli effetti delle nuove procedure introdotte comprese, se del caso, quelle per le quali è previsto dalla direttiva il termine per l'entrata in vigore nel 2023.

## **SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea**

L'intervento regolatorio in esame non introduce livelli di regolazione superiori a quelli minimi imposti dalla direttiva. I livelli minimi di regolazione europea sono rispettati.