



Hanno contribuito alla newsletter di questo mese Manuela Bruscolini, Stefano Baldi, Marta Corvino

Al via la nuova procedura amministrativa per l'accertamento della nullità e/o decadenza di un marchio d'impresa in Italia

A decorrere dal **29 dicembre 2022** sarà possibile presentare istanza per l'accertamento della **nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa** registrato e in corso di validità, **in via amministrativa** presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, come alternativa alla via giudiziale.

L'avvio della nuova procedura amministrativa è stato reso possibile a seguito della pubblicazione, in G.U. n. 279 del 29 novembre 2022, del DECRETO 19 luglio 2022, n. 180 del *Ministero dello Sviluppo Economico* (oggi *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*).

Si tratta di una delle **novità più significative** derivanti dal recepimento negli ordinamenti nazionali della Direttiva Europea 2015/2436 del 16 dicembre 2015, (cd "Pacchetto di riforma marchi") che sta per cambiare il panorama del diritto della proprietà intellettuale nel nostro Paese.

Fino ad ora, infatti tali azioni potevano infatti essere istituite solo ed esclusivamente dinanzi agli organi giudiziari.

L'introduzione di tali procedure amministrative ha l'obiettivo di **semplificare e accelerare** la risoluzione dei contenziosi relativi alla decadenza e nullità di un marchio e in questa maniera consentire ai titolari dei diritti, e in particolare alle PMI, di **accedere ad una tutela in tempi brevi, con oneri contenuti e tramite procedure semplificate**, favorendo al contempo una maggiore certezza del diritto.

La Direttiva Marchi aveva lasciato agli Stati membri UE un tempo molto ampio (gennaio 2023) per l'adozione delle misure organizzative necessarie a implementare tale novità ed ogni Stato dell'Unione Europea si è attivato cercando di rispettare il termine previsto.

In ITALIA il procedimento di nullità e decadenza dei marchi, introdotto dal Decreto legislativo n. 15 del 2019 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, è disciplinato in dettaglio nella nuova Sezione II bis "*Decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati*" del Codice di Proprietà Industriale con i nuovi articoli 184 bis e seguenti, tuttavia in termini pratici fino ad ora tale

procedimento non era stato concretamente esperibile, poiché mancava un regolamento di esecuzione che lo rendesse operativo, ora finalmente adottato.

Alla tradizionale procedura giudiziaria volta all'accertamento della decadenza o alla dichiarazione di nullità del marchio si affiancherà quindi a partire dal 29 dicembre prossimo **una procedura amministrativa che si preannuncia più snella rispetto all'azione giudiziaria** e - ci si augura - di durata media decisamente inferiore, come hanno dimostrato le esperienze di Francia e Germania in cui dal momento del deposito dell'istanza, la decisione dell'Ufficio viene emessa in meno di un anno (all'incirca 7/8 mesi).

In sintesi, la **domanda di decadenza** potrà essere avanzata quando:

- il marchio registrato è divenuto denominazione generica del prodotto o ha perduto la propria capacità distintiva per comportamenti del titolare del marchio;
- per sopravvenuta decettività, essendo divenuto il marchio ingannevole;
- per mancato uso dello stesso.

Invece la **domanda di nullità** potrà essere avanzata quando

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

Le suddette azioni possono per esempio rivelarsi utili nei casi in cui è necessario "sgomberare il campo" per garantirsi l'opportunità di utilizzare un segno finora non disponibile o nei casi in cui non sia stato possibile agire prima della registrazione presentando opportuna opposizione entro i termini previsti.

Benché il nuovo assetto preveda la **coesistenza dei due sistemi alternativi**: uno regolarmente esperibile davanti all'autorità giudiziaria ordinaria ed uno attuabile direttamente presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, **l'opportunità di optare per l'una o l'altra azione andrà valutata attentamente in base alle specifiche circostanze del caso e del risultato che si vorrà ottenere**.

Vi consigliamo quindi di rivolgervi ai consulenti INTERPATENT per concordare insieme le migliori strategie di contenzioso esperibili per azionare efficacemente i vostri diritti.

Brevetto Unitario - Il sole tarda a sorgere

Nel corso degli ultimi mesi era data ormai per certa l'entrata in vigore dell'Accordo sulla Corte Unificata dei Brevetti (UPCA) e della conseguente possibilità di richiedere il **Brevetto Europeo con effetto unitario** (anche detto, più brevemente, Brevetto Unitario) al 1° aprile 2023, con conseguente inizio del periodo di 'sunrise' al 1° gennaio 2023.

Negli ultimi giorni, tuttavia, la Corte Unificata dei Brevetti ha annunciato un **posticipo di due mesi** dell'entrata in vigore della UPCA. Secondo quanto comunicato, il tempo aggiuntivo è inteso a consentire ai futuri utenti di prepararsi per l'autenticazione forte che sarà richiesta per accedere al Case Management System (CMS) e per firmare documenti.

Di conseguenza, il periodo di 'sunrise' inizierà il **1° marzo 2023**, seguito dall'entrata in vigore dell'UPCA il 1° giugno 2023. Poiché tutti gli altri lavori preparatori sono in corso e in linea con la tabella di marcia pubblicata, non sono previsti ulteriori ritardi.

Dal momento che l'entrata in vigore dell'UPCA avrà un effetto rilevante su tutti i titolari di brevetti europei e i richiedenti di domande di brevetto europeo, non appena si avranno informazioni certe e definitive i professionisti del nostro Studio provvederanno tempestivamente a fornire informazioni dettagliate e suggerimenti in merito alle strategie più efficaci da seguire.

Addio RCD, benvenuto REUD?

Il 28 novembre scorso è stata presentata dalla Commissione Europea una **proposta di revisione del Regolamento CE 6/2002 sui disegni e modelli comunitari (RCD)**, che mira a **modernizzare la normativa** sui disegni e modelli comunitari a 20 anni dalla sua nascita, aumentando la certezza del diritto e chiarendo i diritti in termini di portata e limitazioni.

La proposta della Commissione appare molto ambiziosa e riguarda un numero molto elevato di articoli dell'attuale Regolamento, andando a toccare sia aspetti formali sia aspetti decisamente più sostanziali.

Per quanto riguarda gli aspetti formali, essa propone di abolire la dicitura "disegno comunitario registrato" a favore di "disegno dell'Unione Europea registrato", in analogia con quanto già avviene nel settore dei marchi.

Per quanto riguarda gli aspetti più sostanziali, gli **elementi di maggior rilievo** e di portata più generale appaiono **una sensibile riduzione delle tasse ufficiali di deposito** (almeno per domande di registrazione singole e domande di registrazione multiple contenenti fino a 10 disegni) e, soprattutto, **la possibilità di depositare domande di registrazione multiple** indipendentemente dall'appartenenza dei disegni e modelli in esse contenute al

medesimo settore merceologico.

Fra gli altri elementi sostanziali di un certo interesse è possibile citare:

- **l'introduzione di movimento, transizioni ed animazioni** fra le caratteristiche che definiscono l'aspetto di un prodotto;
- **l'estensione della definizione di "prodotto"** incorporante il disegno o modello ai prodotti digitali;
- la possibilità di **vietare il transito di prodotti contraffatti attraverso l'Unione Europea** anche se tali prodotti non sono destinati ad essere immessi sul mercato in Unione Europea (a condizione di godere di tutela sul mercato dei prodotti nel Paese di destinazione finale);
- l'esclusione dalla contraffazione di atti compiuti a fini didattici, a fini di critica o di parodia e a fini di pubblicità comparativa (purché conformi alle norme sulla leale concorrenza);
- la conferma della cosiddetta **"clausola di riparazione"** in merito alla produzione e commercializzazione di pezzi di ricambio.

Si tratta al momento solo di una proposta, ma ne seguiremo gli sviluppi e torneremo in argomento non appena le revisioni al Regolamento saranno valutate e approvate

Corsa contro il tempo - Aumento tasse deposito e rinnovo marchi in Canada

Dal prossimo **1° gennaio 2023** aumenteranno le tasse di deposito e rinnovo marchio in CANADA.

A partire dall'inizio del 2023 infatti, l'Ufficio Marchi Canadese (CIPO) ha previsto un aumento del 3,4% delle **tasse ufficiali di deposito e di mantenimento dei marchi di impresa**, oltre all'adeguamento di altre tasse procedurali (ad esempio richieste di estensioni / rilascio dei certificati di registrazione / deposito di atti di opposizione).

La spesa da sostenere per ogni nuovo deposito o rinnovo effettuato a partire dal 1° gennaio dovrà infatti essere calcolata sulla base della **nuova tassazione**.

Alla luce di quanto sopra, il consiglio che indirizziamo a tutti coloro che hanno pianificato o che stanno pianificando di estendere la tutela del proprio marchio in Canada, e che magari stanno temporeggiando per valutare la situazione, è di **procedere quanto prima con il deposito** al fine di poter usufruire dell'attuale regime fiscale, sicuramente più vantaggioso rispetto a quello che entrerà in vigore con il nuovo anno. Discorso analogo per le operazioni di rinnovo del titolo che consigliamo di eseguire entro il 31 dicembre per poter ancora avvalersi delle tariffe in vigore.

I nostri consulenti sono a vostra disposizione per ogni dettaglio sulle azioni da intraprendere con la massima tempestività.

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.



www.interpatent.com - email@interpatent.com

Members of FICPI and AIPPI

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000
 Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838