

Bird & Bird

# Procedimenti di nullità e decadenza dei marchi avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ("UIBM")

Via libera dal 29 dicembre 2022

*12 dicembre 2022*



# Procedimenti di nullità e decadenza dei marchi avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”)

*Via libera dal 29 dicembre 2022*

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto che renderà possibile promuovere un procedimento di nullità o decadenza di marchio avanti l'UIBM.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2022 il [Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 luglio 2022 n. 180](#) (“**Decreto Ministeriale**”), recante modifiche al [Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 gennaio 2010 n. 33](#) di attuazione del codice della proprietà industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (“**Regolamento di attuazione CPI**”) ai fini della disciplina del **procedimento di nullità e decadenza dei marchi avanti l'UIBM**.

Si tratta dell'ultimo tassello necessario per il recepimento, anche in Italia, 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 di impresa (“**Direttiva**”).

Secondo quanto si legge sul sito istituzionale dell'UIBM, poi, *“a breve saranno fornite indicazioni operative con apposita circolare”*.

Tuttavia, resta il fatto che le previsioni di cui al Decreto Ministeriale entreranno comunque in vigore a partire dal **29 dicembre 2022**, data dalla quale **sarà dunque possibile promuovere, anche in Italia, un procedimento di nullità o decadenza di un marchio, non solo avanti l'autorità giurisdizionale ordinaria, come accaduto sino ad oggi, ma anche in sede amministrativa.**

Qui di seguito alcune brevissime note su alcuni specifici aspetti della nuova disciplina.

In primo luogo, è bene notare che, ai sensi del nuovo art. 63-*bis* del Regolamento di attuazione CPI, in combinato disposto con l'art. 184-*ter* CPI, non sarà possibile - come già avviene per le procedure di opposizione - presentare un'istanza di nullità per carenza di novità, sulla base di:

- marchi di fatto anteriori;
- ditte, insegne, nomi a dominio, ragioni o denominazioni sociali anteriori; oppure, ancora,
- diritti d'autore anteriori.

Detta istanza potrà dunque essere presentata solo dal *“titolare di un marchio d'impresa anteriore o [dal]la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta”* (art. 184-*ter* CPI).

Importante notare poi che il comma 4 del nuovo art. 63-*quater* del Regolamento di attuazione CPI elenca, tra le ipotesi di inammissibilità / improcedibilità dell'istanza di nullità o decadenza proposta all'UIBM, **il mancato uso del modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana** e la proposizione di **un'unica istanza di nullità**

**o decadenza “contro una pluralità di registrazioni”** ovvero di **una sola istanza di nullità o decadenza** in cui vengono fatti “*valere contestualmente motivi di decadenza e nullità*”.

Ciò significa che, **a differenza di quanto è possibile fare in sede giudiziale**, non potranno essere “combinati” nell’ambito di un unico procedimento davanti l’UIBM, domande di nullità e decadenza, né attaccare con un’unica istanza più registrazioni di uno stesso titolare.

Di particolare rilievo ci pare essere anche la disciplina di cui all’art. 63-*undecies* del Regolamento di attuazione CPI in tema di “*rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullità*” davanti l’UIBM.

Il legislatore ha, infatti, previsto due differenti meccanismi di operatività a seconda che la rinuncia venga effettuata nell’ambito di un procedimento di decadenza oppure nell’ambito di un procedimento di nullità.

Nel primo caso (procedura di decadenza), in assenza di una espressa comunicazione contraria da parte dell’istante, “*gli effetti dell’atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue*”.

Nel secondo caso, invece, (procedura di nullità), in assenza di una espressa comunicazione contraria da parte dell’istante, “*il procedimento di nullità si estingue*”, anche nel caso in cui si tratti di una rinuncia “parziale”.

Dal punto di vista strettamente operativo, a differenza di quanto previsto per le procedure di opposizione, nell’ambito di questi nuovi procedimenti, tutta la documentazione dovrà essere prodotta all’atto di deposito dell’istanza.

Non vi sarà dunque spazio per “*correzioni*” o “*integrazioni*”, “*fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti*” (art. 63-*terdecies* del Regolamento di attuazione CPI).

Per quanto riguarda infine le tempistiche, il nuovo art. 63-*quinquies* del Regolamento di attuazione CPI ha previsto - così come per le procedure di opposizione - la necessaria concessione da parte dell’Ufficio di un termine iniziale di 2 mesi dall’avvio del procedimento, **prorogabile fino a 1 anno su accordo delle parti**, per verificare la possibilità di raggiungere una soluzione amichevole della questione (c.d. **cooling-off**).

In aggiunta a ciò, l’art. 63-*opties* del Regolamento di attuazione CPI ha previsto la facoltà per le parti di richiedere, congiuntamente, “*in ogni fase*” una ulteriore **sospensione** del procedimento “*fino ad un massimo di 24 mesi*”.

Ai sensi dell’art. 63-*decies* del Regolamento di attuazione CPI, la **decisione** dovrebbe essere emessa **entro 24 mesi** dalla data di deposito dell’istanza, fatti salvi eventuali periodi di sospensione.

Infine, il rimborso delle spese legali in favore della parte vittoriosa è stato fissato dal Decreto Ministeriale in un massimo “*di 600 euro*”.

**Per qualsiasi esigenza di chiarimento o di assistenza in merito a quanto precede, i nostri professionisti del dipartimento IP sono a Vostra completa disposizione.**

# Contatti



*Paola Ruggiero*

Counsel

+390230356000  
[paola.ruggiero@twobirds.com](mailto:paola.ruggiero@twobirds.com)



*Francesca Rombolà*

Associate

+390230356000  
[franceca.rombola@twobirds.com](mailto:franceca.rombola@twobirds.com)

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London  
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai  
• Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.