

News - 27/01/2023

## Azioni amministrative di decadenza e nullità dei Marchi avanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) possibili dal 29 dicembre 2022

Pubblicato, in G.U. n. 279 del 29 novembre 2022, del Decreto 19 luglio 2022, n. 180 del MISE (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy). Indicazioni operative nella Circolare n.622

Con il recente decreto entrato in vigore lo scorso **29 dicembre 2022**, il Governo italiano ha completato l'iter per introdurre **azioni amministrative di decadenza e nullità** dei Marchi avanti all'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi** (UIBM).

Si tratta di una novità rilevante, che introduce anche in Italia un "doppio binario" per la proposizione di azioni di invalidazione e di decadenza: da ora sarà possibile proporle anche in sede amministrativa presso UIBM, oltre che in sede giudiziale -fino al 29 dicembre scorso l'unica opzione disponibile- procedimento che contribuirà (in minima parte) anche a sfoltire il carico dei Tribunali Civili.

A decorrere dal 29 dicembre 2022 i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 184-ter del Codice della proprietà industriale possono presentare, all'Ufficio italiano brevetti e marchi, istanza per l'accertamento della nullità e/o della decadenza di un marchio d'impresa registrato in corso di validità.

L'avvio della nuova procedura è 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). Indicazioni operative nella **Circolare n.622** del Ministero.

Dal punto di vista dei brand owner, lo strumento porta con sé indubbie utilità, sia in sede di **clearance** di nuovi Marchi così come in sede di contenzioso.

Ad esempio, l'enforcement di marchi deboli registrati da parte dell'owner dovrà essere fatto con molta cautela, perché chi è "attaccato" può ora contare su una **azione poco costosa e verosimilmente rapida** per intervenire contro i marchi deboli sul registro italiano.

Oltre ai vantaggi, tuttavia, vanno tenuti ben presente i **rischi** che un accesso più semplice e meno caro all'azione per far valere nullità e decadenza di un marchio comporteranno.

In primo luogo, i **marchi internazionali** fondati su marchi italiani, anche se registrati, saranno **meno solidi** di quanto lo sono stati fino ad ora. Come noto, un marchio internazionale nei primi cinque anni di vita è soggetto alla c.d. *dependency clause* e la sua sorte è quindi legata alla sorte del marchio di base nazionale.

Un 'attacco centrale' potrebbe dunque travolgere l'intero Marchio internazionale e le sue designazioni. Fino ad oggi i costi e i tempi molto lunghi di un'azione civile rappresentavano un deterrente forte contro un attacco ma le cose cambiano successivamente a questa riforma.

Questo ovviamente consiglia, ora più che mai, di procedere a **ricerche accurate ed approfondite**, almeno sui marchi che formeranno base di marchi internazionali.

Allo stesso modo, la "nuova" vulnerabilità del marchio italiano avrà il suo impatto nell'**ambito delle opposizioni EUIPO**. L'attivazione in sede di opposizione EUIPO di marchi italiani deboli o ai limiti della soglia della capacità distintiva ora potrebbe scontrarsi con il rischio che la parte opposta possa decidere di coinvolgere l'UIBM nella disputa, **promuovendo un'azione di nullità assoluta di fronte all'UIBM e contestualmente chiedere la sospensione dell'opposizione EUIPO**. La strategia, teoricamente possibile anche oggi, ha trovato finora un forte limite nel fatto che un'azione di nullità per motivi assoluti prevedeva l'istaurazione di una causa civile con i

relativi costi e complessità.

Ci si può aspettare in futuro un maggior ricorso alle ipotesi di "contrattacco" sopra descritte e sarà bene **usare maggior ponderatezza nel depositare opposizione** sulla base di marchi italiani deboli. Certamente azioni di nullità o decadenza di fronte ai tribunali non spariranno. Resteranno tutte le riconvenzionali, sia i) quelle iniziate in ambiti di procedimenti di contraffazione sia ii) e quelle instaurate assieme nell'ambito di cause per concorrenza sleale o richiesta di risarcimenti danni, che ovviamente restano in capo ai Tribunali Civili. Come pure riservate ai Tribunali restano le azioni di invalidazioni di Marchi registrati fondate su diritti anteriori non registrati (Marchio di fatto, ditte, insegne, nomi a dominio).

In definitiva, è a disposizione degli operatori un nuovo strumento molto utile, che auspicabilmente servirà a rendere il registro marchi meno "affollato" di quanto lo sia ora e il sistema Marchi più equilibrato e "giusto", con un ufficio che potrà cancellare rapidamente ciò che ha registrato (anche per sbaglio...), e terzi interessati che potranno più facilmente "espungere" dallo stesso un marchio non più in uso, con riti amministrativi presso l'ufficio.

Fonte: **Bugnion** per Help Desk Marchi Brevetti Unindustria.

**Qui**, nel dettaglio, cosa cambia con le nuove azioni amministrative di decadenza e nullità di un Marchio.

---

## Allegati

» [Circolare 622 Ministero Imprese e Made in Italy](#)

---

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>