



Le principali novità processuali del Pacchetto Marchi

📅 01/08/2019

📖 PROPRIETA' INTELLETTUALE, MODA E LUSO

Giulia Beneduci

Il D.lgs. 20.02.2019, no. 15 (Decreto), attuativo della Direttiva (UE) 2015/2436 (Direttiva) – il c.d. “Pacchetto Marchi”, entrato in vigore lo scorso 23 marzo – ha introdotto talune significative modifiche al Codice della Proprietà Industriale (CPI) che toccano istituti ed aspetti di procedura. Eccone una panoramica.

Art. 121 CPI. Nei giudizi di decadenza per non uso cambia il regime dell'onere della prova

Secondo la nuova versione dell'Art. 121 CPI, nel caso in cui sia domandata o eccepita la decadenza del marchio per non uso, l'onere della prova dell'uso effettivo del marchio che ne impedisce la decadenza ai sensi dell'Art. 24 CPI graverà sul titolare. L'Art. 24, comma 1, CPI, prevede che, a pena di decadenza, il marchio debba formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo

consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, ed inoltre che tale uso non venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

In base alla versione previgente dell'Art. 121 CPI, l'onere di dimostrare la decadenza incombeva su chi impugnasse il marchio (mediante qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni semplici), secondo il principio generale per il quale l'onere della prova fa capo all'attore. In dottrina e giurisprudenza erano stati identificati taluni elementi su cui fondare la presunzione di non uso: tra gli altri, l'assenza del marchio e dei relativi prodotti nei cataloghi o listini dell'impresa, il ri-deposito *ex novo* del marchio da parte del titolare nell'imminenza della scadenza del periodo decadenziale quinquennale, nonché le testimonianze e affidavit di esperti e player del settore (e.g. grossisti)



che attestassero la mancata conoscenza del marchio.

La vecchia norma dava spesso luogo ad una *probatio diabolica*, nel senso che per l'attore, normalmente estraneo all'impresa del titolare del marchio (e/o dei suoi licenziatari), risultava pressoché impossibile reperire elementi adeguati di prova negativa.

La nuova norma applica ora il criterio della c.d. vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere deve essere suddiviso tra le parti tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione e conoscenza. Per tale motivo, è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui "è più vicino" il fatto contestato. Per il titolare del marchio di cui è contestata la decadenza sarà più agevole reperire prove che ne dimostrino l'uso effettivo (ad es. fotografie e documentazione dei prodotti in commercio contrassegnati dal marchio, materiale pubblicitario, documenti contabili e contrattuali, etc.). L'accortezza che questi dovrà adottare sarà soprattutto quella di conservare nel tempo tutte le evidenze d'uso, in modo tale da poterle produrre in giudizio per contrastare eventuali domande od eccezioni di decadenza.

Nuovo Art. 122-bis CPI. E' ora espressamente disciplinata la legittimazione all'azione di contraffazione da parte del licenziatario

Con il nuovo Art. 122-bis CPI introdotto dal Decreto, viene ora regolata in modo espresso la legittimazione all'azione di contraffazione da parte del licenziatario del marchio. Secondo la nuova norma, fatte salve le diverse pattuizioni del contratto di licenza, il licenziatario potrà avviare l'azione di contraffazione soltanto con il consenso del titolare del marchio, mentre avrà in ogni caso legittimazione ad intervenire nell'azione di contraffazione instaurata dal titolare per il risarcimento del danno. Peraltro, il licenziatario *esclusivo* potrà avviare autonomamente l'azione di

contraffazione quando il titolare, previa messa in mora con un termine adeguato, non provveda a difendere il marchio nei confronti dei contraffattori.

La giurisprudenza aveva già riconosciuto che il licenziatario esclusivo, in quanto portatore di un interesse divenuto autonomo da quello del titolare, fosse legittimato ad agire anche in assenza di autorizzazione, salva l'ipotesi in cui il contratto di licenza prevedesse diversamente. La nuova norma ha codificato questa soluzione, prevedendo altresì specifiche condizioni (che il titolare del marchio sia stato messo in mora e, nonostante ciò, sia rimasto inerte).

Artt. 135 e 136 CPI, nuovi Artt. da 136-bis a 136-terdecies CPI. Rimodellata la procedura davanti alla Commissione dei Ricorsi dell'UIBM

Il Decreto è intervenuto sulla disciplina che regola la procedura davanti alla Commissione dei Ricorsi, prevista per impugnare i provvedimenti dell'UIBM che respingano domande miranti ad ottenere titoli di proprietà industriale ed istanze di trascrizione, oppure che impediscano il riconoscimento di un diritto riguardante un titolo di proprietà industriale. Lo scopo del Legislatore è incrementare l'efficienza e la rapidità di questa procedura quasi-giudiziarica.

In particolare, oltre a modificare gli Articoli 135 e 136 CPI (quest'ultimo, riscritto anche nel titolo), il Decreto ha aggiunto ulteriori disposizioni riguardanti: il deposito del ricorso (Art. 136-bis), la formazione del fascicolo del procedimento e le comunicazioni alle parti (Art. 136-ter), l'esame preliminare del ricorso e i provvedimenti presidenziali (Art. 136-quater), la fase anteriore all'udienza di trattazione (Art. 136-quinquies), la trattazione della controversia (Art. 136-sexies), le deliberazioni del collegio giudicante (Art. 136-septies), la sospensione e l'interruzione del procedimento (Art. 136-octies), l'estinzione (Art. 136-nonies), il procedimento di correzione (Art. 136-decies), i provvedimenti cautelari (Art. 136-undecies), l'ottemperanza

dell'Amministrazione alle misure cautelari stesse (Art. 136-*duodecies*) e le impugnazioni (Art. 136-*terdecies*).

Nel complesso, l'intervento del Legislatore ha reso la cornice ordinamentale di questa famiglia di rimedi più organica ed esaustiva.

Art. 156 CPI. Prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione

Il Decreto ha esplicitato che i prodotti/servizi per i quali è richiesta la protezione devono essere 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 di protezione richiesto.

Artt. 176, 177, 178 e 180 CPI. Ampliamento della procedura di opposizione

E' stato ampliato il novero dei motivi di opposizione alla registrazione di un marchio. All'ipotesi di conflitto con un marchio anteriore identico registrato per prodotti/servizi identici (prevista dall'Art. 12, c. 1, lett. c) CPI) ed a quella di conflitto con un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti/servizi identici o affini in presenza di un rischio di confusione per il pubblico (Art. 12, c. 1, lett. d)), si possono ora far valere anche i seguenti impedimenti: conflitto con un marchio anteriore rinomato, registrato (per prodotti/servizi anche eventualmente non affini), o con un marchio anteriore notoriamente conosciuto ai sensi dell'Art. 6-*bis* della Convenzione di Parigi (Art. 12, c. 1, lettere e) ed f)), nonché violazione di una denominazione d'origine o indicazioni geografica (Art. 14, c. 1, lett. c-*bis*)).

Nuova Sezione II-bis (Articoli da 184-*bis* a 184-*decies* CPI), intitolata "Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati" e nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'Art. 122 CPI. Introdotto uno specifico procedimento

amministrativo di decadenza e nullità del marchio dinanzi all'UIBM

Si tratta di una novità considerevole, che entrerà in vigore solo trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione di un apposito decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico (Art. 184-*nonies* CPI). Tale decreto dovrà essere emanato entro il 14 gennaio 2023, in quanto la Direttiva impone agli Stati Membri questa scadenza per l'adozione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di recepimento inerenti appunto le procedure amministrative di decadenza e nullità.

Fatta comunque salva la proponibilità dell'azione di decadenza o nullità davanti all'Autorità Giudiziaria, i soggetti legittimati potranno, in alternativa, introdurre una procedura amministrativa dinanzi all'UIBM con istanza motivata in lingua italiana contenente determinati elementi (in particolare, identificazione del marchio e del suo titolare, motivi su cui si fonda l'istanza, esatta indicazione dei prodotti/servizi) e corredata da allegati (Art. 184-*bis*).

E' previsto che la decadenza o la nullità, anche parziale, di una registrazione, una volta dichiarata con provvedimento dell'UIBM divenuto inoppugnabile, abbia efficacia *erga omnes*. Quanto alla decorrenza degli effetti, la nullità li produce fin dalla data della registrazione originaria, mentre la decadenza si produce a partire dalla data di deposito della relativa istanza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui la causa di decadenza è maturata (Art. 184-*sexies*).

Specifiche previsioni sono poi dedicate ai seguenti aspetti: la legittimazione all'istanza di decadenza o nullità (Art. 184-*ter*), il suo esame e le relative decisioni (Art. 184-*quater*), la prova dell'uso del marchio nei procedimenti per la dichiarazione di nullità (Art. 184-*quinquies*), la sospensione e l'estinzione del procedimento (Artt. 184-*septies* e 184-*octies*), nonché le impugnazioni davanti alla Commissione dei Ricorsi (Art. 184-*decies*).

Circa il coordinamento tra i procedimenti amministrativi e quelli giudiziari di decadenza e nullità, i nuovi commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'Art. 122 CPI chiariscono che:

i) l'azione giudiziaria di decadenza o nullità di un marchio registrato è *improcedibile* qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione dell'UIBM di nullità o decadenza o sia pendente un procedimento di nullità o decadenza dinanzi all'UIBM stesso;

ii) qualora l'azione di nullità o decadenza di un marchio registrato sia esercitata in pendenza di un procedimento amministrativo connesso per il suo oggetto, il Giudice *può sospendere* il relativo processo (la parte che vi abbia interesse dovendo poi chiedere la fissazione della nuova udienza entro il termine perentorio di tre mesi dalla definizione del procedimento amministrativo connesso).



Giulia Beneduci

ASSOCIATE



g.beneduci@dejalex.com



+39 02 72554.1



Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com