

# Introduzione delle nuove azioni amministrative di nullità e decadenza

Strategie e opportunità

## Decreto Ministeriale n.180/2022

Prevede dal 29 dicembre 2022 la possibilità di avviare:

- Azioni di nullità
- Azioni di decadenza



Procedure amministrative dinanzi  
all'UIBM

Strumento che si affianca all'azione giudiziaria dinanzi alle Sezioni Specializzate in materia di impresa



Attenzione: Pregiudizialità!

# In quali ipotesi si possono avviare?

## Le basi giuridiche

Azioni di decadenza



Il marchio è “volgarizzato”

Il marchio è diventato ingannevole per il pubblico

Il marchio non è stato usato per un periodo di 5 anni successivi alla registrazione senza giustificato motivo

# In quali ipotesi si possono avviare? Le basi giuridiche

## Azioni di nullità Motivi assoluti



Segno privo di capacità distintiva

Segno idoneo a ingannare il pubblico

Segno che viola altrui diritto d'autore, proprietà industriale, diritto esclusivo di terzi

Segno contrario alla legge, ordine pubblico, buon costume

Segno che viola la normative sulle DOP, IGP, STG, menzioni tradizionali di vini e denominazioni di varietà vegetali

# In quali ipotesi si possono avviare?

## Le basi giuridiche

### Azioni di nullità

#### Motivi relativi



Titolari di diritti anteriori per segno identico e per prodotti e servizi identici

Titolari di diritti anteriori per segni identici o simili e per prodotti e servizi identici o affini → rischio di confusione

Titolari di diritti anteriori per segni identici o simili anche per prodotti e servizi diversi → notorietà

Titolari di diritti anteriori identici o simili notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 6-bis CUP

Titolare del marchio se il segno è stato depositato da agente o rappresentante senza il suo consenso

# Chi può agire? Soggetti legittimati

Chiunque abbia interesse



Decadenza



Nullità per motivi assoluti

Titolare del diritto anteriore



Nullità per motivi relativi

# Sintesi della procedura

Deposito dell'atto completo dei requisiti minimi (identificazione della registrazione contestata, dei diritti anteriori azionati, dei motivi, firma..) unitamente a una memoria a supporto dei motivi dell'azione



Se ammissibile, UIBM concede alle parti un cooling off di 2 mesi (termine estendibile di altri 10 mesi) per trovare un accordo



In mancanza di accordo, la documentazione viene trasmessa al titolare del marchio contestato che ha 60 giorni per (i) Replicare e (ii) Chiedere la prova d'uso del marchio anteriore azionato (se dovuta)



Ulteriore scambio di memorie tra le parti



UIBM decide entro 24 mesi dall'avvio delle azioni salve le sospensioni

## Vantaggi delle procedure amministrative di nullità e decadenza

- Costi più contenuti  Tassa ufficiale: 500 euro  
Ma necessaria memoria introduttiva ≠ opposizione
- Tempi più brevi  L'UIBM è tenuto ad assumere una decisione entro 24 mesi salvo sospensioni

## Limiti delle procedure amministrative di nullità e decadenza

- Non si possono avanzare domande di risarcimento del danno, accertamento della contraffazione e/o della concorrenza sleale
- Non si possono attaccare più di una registrazione alla volta
- Non si può agire sulla base di marchio di fatto o far valere la malafede, né azionare un altro diritto (diritto d'autore) unitamente al marchio
- Pregiudizialità

## Strategie/1

Tentativo di registrare un nuovo marchio



Ricerca di anteriorità rivela ostacoli e/o registrazioni esistenti individuate dal cliente



Verifica preliminare sull'uso e laddove indizi di non uso  
**Azione di decadenza in via amministrativa**

## Strategie/2

Possibilità di attaccare registrazioni successive concesse in favore di terzi per segni identici o simili se:

- Non si è sorvegliato il proprio marchio per un periodo/finora
- In caso non si sia avviata opposizione in precedenza o in caso di opposizione ante 2019 (no notorietà) con esito sfavorevole



**Azione di nullità relativa** contro la registrazione successiva sulla base dei propri diritti anteriori (se concessa da meno di 5 anni)

## Strategie/3

Possibilità di attaccare registrazioni successive concesse in favore di terzi per segni identici o simili se:

- Non si è sorvegliato il proprio marchio per un periodo/finora
- In caso non si sia avviata opposizione in precedenza o in caso di opposizione ante 2019 (no notorietà) con esito sfavorevole



In ogni caso **azione di cancellazione per non uso** se concessa da più di 5 anni e non usata

## Strategie/4

Possibilità di proporre azioni di nullità o decadenza con lo scopo di  
Contrastare la **diluizione** del proprio marchio



In questo caso le azioni possono essere usate per neutralizzare registrazioni che  
diluiscano la distintività del marchio con costi contenuti

## Rischi/1

Maggiore vulnerabilità delle registrazioni già concesse

- Scarsamente distintive
- Non usate



Tali registrazioni possono essere più facilmente invalidate tramite un'azione di nullità per motivi assoluti o cancellate in quanto non usate.

## Rischi/1

### Cosa si può fare?

- Importanza della valutazione professionale sull'opportunità di attivarsi in presenza di marchi "deboli" o non usati



Evitare azioni ritorsive a danno dei propri diritti

- Importanza della raccolta e catalogazione di evidenze dell'uso del proprio marchio da produrre in caso di attacco (cataloghi, fatture, campioni di imballaggi, etichette, listini dei prezzi, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi simili da cui emerga **data** e **luogo** dell'uso).

## Rischi/2

**Minore stabilità** della registrazione internazionale basata su marchio italiano in caso di attacco centrale

Grazie per l'attenzione!

## Il nostro team



*Sara Consorti*

[sconsorti@jacobacci.com](mailto:sconsorti@jacobacci.com)

<https://www.jacobacci.com/professionisti/sara-consorti?hsLang=it>

<https://www.linkedin.com/in/sara-consorti-07228910b/>