



**Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**

## **Div. VIII – Marchi, Disegni e Modelli**

**Le modifiche che  
introdurrà la Direttiva (UE) 2436/2015**

**UIBM**

# Quadro normativo di riferimento

## Riferimenti normativi italiani

- D.lgs. N. 30/2005 (cd **codice di proprietà industriale C.P.I.**)
- D.M. N. 33/2010 (**regolamento di esecuzione**)

## Riferimenti normativi europei

- Direttiva 2015/2436 (*ex 95/2008/CE*)
- Regolamento 2015/2424 (*novella del Reg. 207/2009*)

## OBIETTIVI DELLA RIFORMA (1/3)

**1. Assicurare la coerenza con il regolamento (CE) n. 207/2009 in modo da ridurre gli elementi di divergenza nell'ambito del sistema del marchio in Europa nel suo complesso, pur mantenendo la protezione dei marchi a livello nazionale come opzione attraente per i richiedenti. In tale contesto, dovrebbe essere garantita la relazione complementare fra il sistema del marchio UE e i sistemi nazionali.**

## OBIETTIVI DELLA RIFORMA (2/3)

**2. Rispondere alle richieste crescenti delle parti interessate di sistemi di registrazione dei marchi più rapidi, di qualità più elevata, più razionali e che siano anche più uniformi, di facile uso, accessibili pubblicamente e tecnologicamente aggiornati, e modernizzare il sistema del marchio nell'UE e adattarlo all'era di Internet.**

## OBIETTIVI DELLA RIFORMA (3/3)

**3. Favorire la competitività e la crescita del sistema economico dell'UE, delle imprese e in particolare delle PMI, attraverso l'armonizzazione non solo sostanziale ma procedurale (level playing field)**

## Le novità per il CPI (1) – Ambito oggettivo

Direttiva 2436/2015	CPI
<p><b>Articolo 3 - Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa</b></p> <p>Sono suscettibili di costituire marchi d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma del prodotto o del suo confezionamento, oppure i suoni, a condizione che tali segni siano adatti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e</li><li>b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare.</li></ul>	<p><b>Art. 7. Oggetto della registrazione</b></p> <p>1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni <u>suscettibili di essere rappresentati graficamente</u>, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, <u>le combinazioni o le tonalità cromatiche</u>, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.</p>

## Le novità per il CPI (2) – Impedimenti assoluti

Direttiva 2436/2015

CPI

### Articolo 4, par. 1 – Impedimenti assoluti (IIGG)

i) i marchi d'impresa che sono esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione, al diritto nazionale dello Stato membro interessato o ad accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;

j) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;

k) i marchi d'impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte;...

### Articolo 7 - Distintività

### Articolo 8 – Ritratti di persona, nomi e segni notori

### Articolo 9 – Marchi di forma

**Articolo 10 – Stemmi e altri segni:** emblemi, simboli, significazione politica, contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume (art. 14, co. 1, lett. a) e b)

### Articolo 13 – Assenza di capacità distintiva

(Regolamento UE n. 1152/2012)

## Le novità per il CPI (3) – Impedimenti assoluti

Direttiva 2436/2015	CPI
<p><b>Articolo 4, par. 1 – Impedimenti assoluti (varietà vegetali)</b></p> <p>l) i marchi d'impresa che sono costituiti da o che riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale anteriore registrata ai sensi della legislazione dell'Unione, del diritto nazionale dello Stato membro interessato o di accordi internazionali di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte, relativi alla protezione della privativa per varietà vegetali e che riguardano varietà vegetali della stessa specie o di specie apparentate.</p>	<p><b>Nuovo, da inserire</b></p>



## Le novità per il CPI (4) – Tutela doganale

Direttiva 2436/2015

CPI

**Articolo 10 - Diritti conferiti dal marchio**  
(imballaggio)

**Articolo 11 - Diritto a vietare atti preparatori in relazione all'uso di imballaggi o altri mezzi.**

Se vi è il rischio che l'imballaggio, le etichette, i cartellini, le caratteristiche o i dispositivi di sicurezza o autenticazione o qualsiasi altro mezzo su cui è apposto il marchio d'impresa possano essere utilizzati per prodotti o servizi e che tale utilizzo costituisca una violazione dei diritti del titolare di un marchio d'impresa a norma dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, il titolare di tale marchio d'impresa ha il diritto di opporsi a) all'apposizione di un segno identico o simile al marchio d'impresa; b) all'offerta o l'immissione in commercio, o lo stoccaggio o l'esportazione

**Articolo 20 – Diritti conferiti dalla registrazione**

-Analogia con il regolamento sul marchio UE  
-Disallineamento temporale della tutela con riferimento al marchio UE

# Le novità per il CPI (5) – I marchi di certificazione e garanzia

## Direttiva 2436/2015 - Articolo 28

La Direttiva prescrive la distinzione fra le due figure: “Marchi di garanzia e di certificazione e marchi collettivi”

- La previsione di m.c. è obbligatoria per gli Stati membri, quella dei m.d.c. è invece facoltativa
- Nella disciplina dei m.d.c. l’aggiunta del termine “garanzia” non modifica la sostanza, tant’è vero che la definizione (art. 27 dir.) è identica a quella dell’art. 67 Reg., con la sola differenza che non è ripetuta l’eccezione per la provenienza geografica
- Spetta agli Stati membri avvalersi o meno della deroga per ammettere m.d.c. relativi alla provenienza geografica dei prodotti (ovviamente, accompagnata a certificazione di qualità) [art. 28.4]
- Gli Stati membri possono prevedere apposite cause di decadenza e di nullità dei m.d.c., “nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda”

## Le novità per il CPI (6) – I marchi collettivi

### Direttiva 2436/2015

#### Articolo 29 – Marchi collettivi

- Possono depositare domanda di marchio collettivo le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti nonché le persone giuridiche di diritto pubblico (a prescindere dalla funzione)
- La provenienza geografica come marchio
- Regolamento d'uso obbligatorio
- Ulteriori motivi di decadenza oltre ai motivi generali :
  - a) il titolare non adotta misure ragionevoli per prevenire un'utilizzazione del marchio che non sia compatibile con le condizioni previste dal regolamento d'uso
  - b) il modo in cui le persone autorizzate hanno utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico
  - c) Irregolarità nelle modifiche del regolamento d'uso

### CPI

#### Articolo 11 – Marchi collettivi

- ambito soggettivo (i soggetti che svolgono la funzione di garantire origine, qualità o natura di un prodotto/servizio)
- ambito oggettivo - confermato
- Regolamento d'uso obbligatorio – confermato
- Motivi di decadenza (art. 26 CPI) – da integrare

# Le novità per il CPI (7) – Procedure di decadenza e nullità

## Direttiva 2436/2015 - Articolo 45 - Procedura per la decadenza o la dichiarazione di nullità

- Gli Stati membri prevedono una procedura amministrativa efficiente e rapida per la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa da espletare dinanzi ai loro uffici.
- I motivi di decadenza sono tassativi: mancanza d'uso effettivo, ingannevolezza o genericità sopravvenuta (artt. 19 e 20)
- La procedura amministrativa per la nullità prevede che il marchio debba essere dichiarato nullo almeno per i seguenti motivi:
  - a) impedimenti assoluti (art. 4)
  - b) diritto anteriore (art. 5, par. 1-3)
- Soggetti autorizzati a presentare domanda di decadenza/nullità: generalmente, le persone fisiche o giuridiche e i gruppi o gli organismi costituiti per rappresentare gli interessi di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori e che, a norma del diritto applicabile, hanno la capacità di stare in giudizio in nome proprio; nel caso di nullità per diritto anteriore, la persona interessata.
- Domanda di decadenza e di dichiarazione di nullità anche parziale: può vertere su una parte o sulla totalità dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio contestato è registrato
- Unica domanda per più diritti appartenenti allo stesso titolare

# Recepimento

- Il termine è il 14.1.2019 (14.1.2023 per la nuova disciplina della dichiarazione di decadenza o nullità in via amministrativa)
- Il M.I.S.E. ha già elaborato una bozza di delega legislativa per il recepimento
- Allo stato, l'intenzione del legislatore sembra quella di introdurre il m.d.c. e di avvalersi della facoltà di utilizzare detto segno anche per indicazioni geografiche
- Saranno inoltre previste specifiche cause di decadenza e nullità (abuso, discriminazione)

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**e-mail: [paola.ferri@mise.gov.it](mailto:paola.ferri@mise.gov.it)**

*Direzione Generale per lotta alla contraffazione – UIBM*

*DIV. VIII – Marchi, Disegni e Modelli*

*[www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)*