

Tutela marchi, il tribunale non è più indispensabile

ATTUAZIONE DIRETTIVE

Dal 23 marzo in vigore le norme sull'avvicinamento delle legislazioni Ue

Per decadenza e nullità verrà disciplinato un procedimento amministrativo

Lia Puntieri

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 57 dell'8 marzo 2019 il cosiddetto pacchetto Marchi. La novità più importante è l'introduzione della disciplina del procedimento amministrativo di decadenza e nullità che consente di contestare la validità di un marchio senza dover andare in tribunale. Un decreto del Mise stabilirà le modalità di applicazione. La filosofia alla base delle novità contenute prima nella direttiva e oggi nel decreto si può riassumere nella necessità di «aggiornare e svecchiare» la legge, adeguandola alle necessità legate allo sviluppo della comunicazione com-

merciale, sempre più tecnologica e sofisticata, veloce, globale e multimediale che quindi richiede una regolamentazione uguale in tutto lo spazio economico europeo in grado di affrontare problematiche un tempo non pensabili.

In particolare, il decreto ha abolito il requisito della rappresentazione grafica del marchio garantendo la possibilità di registrare tutti i segni rappresentati in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia disponibile. Via libera quindi alla registrazione ad esempio del rombo di un motore oppure di profumi e odori riproducibili e codificati in laboratorio.

Quanto ai marchi di forma, sempre più legata alle funzionalità del prodotto, non possono essere registrati come marchio i segni la cui forma o altra caratteristica è risultante dalla natura stessa dei prodotti, ovvero è necessaria per ottenere un risultato tecnico ovvero dà un valore sostanziale al prodotto. Con un occhio puntato verso le nuove esigenze del mercato il legislatore ha introdotto norme in tema di protezione delle Dop e Igp, vietando la registrazione come marchio di segni idonei a in-

I RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il pacchetto Marchi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 57/19 il Dlgs 20 febbraio 2019, n. 15 «Attuazione 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 d'impresa nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifiche al regolamento sul marchio comunitario».

2. Il dettaglio

La direttiva Marchi lascia agli Stati membri fino al gennaio 2023 per l'adozione delle misure organizzative

gannare il pubblico.

È stata regolata inoltre la disciplina dei marchi di certificazione che prevede maggior controllo sui procedimenti legati alla fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato da parte degli enti che ne garantiscono l'origine, la natura o la qualità. Sono state introdotte delle integrazioni alla disciplina dei diritti conferiti dalla registrazione del marchio, in particolare a favore del titolare del marchio che ha il diritto di vietare ai terzi l'uso di segni identici/simili anche sugli imballaggi e per fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi. Nella parte processuale, infine, sono state introdotte modifiche alla ripartizione dell'onere della prova prevedendo che nelle cause di decadenza per non uso spetta al titolare del marchio dimostrare un uso congruo del marchio. Inoltre, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. In alcuni casi tuttavia il licenziatario potrà agire se il titolare del marchio non prende iniziative giudiziarie entro termini appropriati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

