

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2022, n. 180

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai fini della disciplina del procedimento di nullita' e decadenza dei marchi. (22G00183)

(GU n.279 del 29-11-2022)

Vigente al: 29-12-2022

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visti, in particolare, gli articoli 147, 184-quater, comma 5, 184-septies, comma 1, lettera g) e 184-novies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano stabilite le modalita' di deposito delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, l'ammontare massimo del rimborso delle spese per rappresentanza professionale nel procedimento di decadenza o nullita' poste a carico della parte soccombente, altri casi di sospensione del procedimento e le modalita' di applicazione delle disposizioni inerenti il procedimento di nullita' e decadenza;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, recante modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017, e, in particolare, l'articolo 3 riguardante delega al Governo per l'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, nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, recante 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 nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante regolamento di attuazione del Codice della

proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2021, n. 119, recante modifiche al decreto 13 gennaio 2010, n. 33, di attuazione del codice della proprieta' industriale;

Considerata la necessita' di apportare le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 5437 del 7 giugno 2022;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche all'articolo 44
del decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. All'articolo 44 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di seguito «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale», al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:

«c-bis) i provvedimenti di decadenza e nullita' di un marchio registrato divenuti inoppugnabili.».

Art. 2

Inserimento degli articoli 63-bis, 63-ter, 63-quater, 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies, 63-undecies, 63-duodecies e 63-terdecies nel decreto 13 gennaio 2010, n. 33

1. Dopo l'articolo 63 del decreto 13 gennaio 2010, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«Art. 63-bis (Istanza di decadenza, nullita' o trasferimento). - 1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter del Codice possono presentare istanza all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della nullita', della decadenza, ovvero di entrambe, di un marchio d'impresa registrato in corso di validita'.

2. L'istanza, recante i dati di cui all'articolo 184-bis, comma 4, del Codice, contiene:

a) l'identificazione dell'istante e del suo eventuale rappresentante ai sensi dell'articolo 201 del Codice mediante l'indicazione del cognome, nome, codice fiscale o partita iva, nazionalita' e residenza della persona fisica o denominazione, sede e nazionalita' della persona giuridica o dell'ente istante, di uno o piu' recapiti telefonici, di un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo di posta elettronica certificata e l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice;

b) l'identificazione della registrazione nazionale o internazionale estesa all'Italia contro cui viene proposta l'istanza, mediante l'indicazione:

1) del titolare, della rappresentazione del marchio, del numero, data di deposito e di eventuale priorita' e data di registrazione;

2) dei prodotti e servizi, raggruppati per le relative le classi, nei confronti dei quali e' proposta l'istanza;

c) i motivi su cui si basa l'istanza di decadenza o di nullita', ai sensi dei commi 2 e 3 all'articolo 184-bis del Codice;

d) la firma dell'istante o del suo rappresentante.

3. L'istanza contiene inoltre, ove si fondi su un marchio o diritto anteriore:

a) nel caso di marchi anteriori registrati:

1) l'indicazione che si tratta di un marchio nazionale, dell'Unione europea o internazionale che designa l'Italia, la rappresentazione del marchio, il titolare, il numero e la data di deposito della domanda e di eventuale priorita' o preesistenza e di registrazione;

2) se il marchio e' stato oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa specificazione;

b) nel caso di marchi notoriamente conosciuti ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera f) del Codice, la rappresentazione del marchio e l'indicazione dell'estensione geografica di tale notorietà;

c) nel caso di marchi depositati da un agente senza il consenso, in relazione al diritto anteriore del titolare:

1) per i marchi registrati, le indicazioni previste alla lettera a);

2) per i marchi non registrati, la rappresentazione e l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto;

d) nel caso dei diritti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater e c-quinquies), del Codice:

1) l'indicazione della natura del diritto protetto, precisando se si tratti di denominazione d'origine, indicazione geografica, menzione tradizionale per i vini, specialità tradizionale garantita, denominazione di varietà vegetale registrata;

2) la rappresentazione del segno, il numero e la data di presentazione della domanda o registrazione o, in mancanza, la data di decorrenza della protezione;

3) l'indicazione del territorio in cui e' rivendicata la protezione del diritto (Italia o Unione europea) ed i riferimenti normativi o convenzionali su cui si basa il diritto alla protezione.

4. Nel caso di decadenza, oltre alle condizioni di cui al comma 2, l'istanza contiene l'eventuale data, anteriore al deposito, alla quale e' maturata la decadenza, ai sensi dell'articolo 184-sexies, comma 2, del Codice.

5. All'istanza e' allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito.

6. In deroga all'articolo 42, nel procedimento di decadenza e nullità non e' ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito della istanza.

Art. 63-ter (Modalità di deposito della istanza di decadenza, nullità o trasferimento e della documentazione successiva). - 1. All'istanza di decadenza, nullità o trasferimento si applicano le disposizioni in materia di modalità di deposito di cui all'articolo 147.

Art. 63-quater (Verifica della ricevibilità ed ammissibilità). - 1. Verificato l'avvenuto pagamento del diritto di deposito dell'istanza, l'Ufficio procede all'esame della ricevibilità ed ammissibilità dell'istanza ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 184-bis del Codice. Se il pagamento del diritto di deposito risulta omesso o irregolare, l'Ufficio invita il richiedente a provvedere alla regolarizzazione, soggetta a diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi. Se il richiedente effettua o regolarizza il pagamento, l'Ufficio riconosce, quale data di deposito dell'istanza di decadenza o nullità, la data in cui e' stata effettuata la regolarizzazione. Se il richiedente non ottempera entro il termine assegnato l'istanza si considera ritirata.

2. L'istanza e' irricevibile se:

a) l'istante o il suo rappresentante risultano non identificabili o non raggiungibili ai sensi dell'articolo 148, comma 1, del Codice;

b) non e' redatta compilando il modulo predisposto dall'Ufficio in lingua italiana e in tal caso non e' depositata contestuale traduzione ai sensi dell'articolo 6.

3. L'istanza e' inammissibile se:

a) e' diretta contro una registrazione inesistente o non più in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza;

- b) non contiene l'identificazione del marchio contestato e del suo titolare ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 2;
- c) non contiene o fa valere motivi di decadenza o nullita' diversi da quelli previsti dall'articolo 184-bis, commi 2 e 3, del Codice;
- d) e' fondata su un diritto anteriore e non contiene l'identificazione del diritto, ai sensi dell'articolo 63-bis, comma 3, o tale diritto non e' anteriore;
- e) l'istante non e' legittimato ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1, lettere b) e c), del Codice;
- f) e' fondata sul mancato uso, ai sensi dell'articolo 24 del Codice, di un marchio che, alla data dell'istanza, e' registrato da meno di cinque anni;
- g) e' stata depositata da un mandatario e non e' stato contestualmente depositato l'atto di nomina, ai sensi dell'articolo 201 del Codice;
- h) e' omessa la firma dell'istante o del suo mandatario.

4. L'istanza e' altresi' inammissibile se e' rivolta contro una pluralita' di registrazioni o se fa valere contestualmente motivi di decadenza e nullita' e, a seguito della richiesta dell'Ufficio di limitare l'oggetto dell'istanza entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'istante non accoglie l'invito.

Art. 63-quinquies (Fase in contraddittorio). - 1. L'Ufficio, dopo le verifiche di cui all'articolo 63-quater, comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro l'istanza di decadenza o nullita' e avvisandole della facolta' di raggiungere un accordo di conciliazione entro il termine di due mesi, decorrente dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile piu' volte fino a un anno, su istanza congiunta delle parti.

2. In assenza di accordo entro il termine previsto dal comma 1, l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di sessanta giorni per il deposito delle proprie deduzioni e dell'eventuale istanza prevista dall'articolo 184-quinquies del Codice.

3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2:

a) se il titolare del marchio contestato presenta le deduzioni e l'eventuale richiesta di prova d'uso, l'Ufficio le trasmette all'istante, assegnando un termine di sessanta giorni per replicare. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio ulteriore termine di sessanta giorni per controdeduzioni. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore e' sempre soggetta alla verifica di ammissibilita' ai sensi dell'articolo 184-quinquies del Codice;

b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni, l'Ufficio procede alla decisione.

Art. 63-sexies (Fase di merito). - 1. Al termine della fase istruttoria, le istanze di nullita' o decadenza sono decise secondo il criterio cronologico di deposito dell'istanza.

2. L'Ufficio puo' disporre in ogni fase del procedimento la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto lo stesso marchio.

3. Quando l'istanza di nullita' si fonda su una pluralita' di motivi di cui all'articolo 184-bis, comma 3, del Codice, l'Ufficio esamina con priorita' quelli nell'ordine previsti alle lettere a), c), se richiesto il trasferimento del marchio, e b).

Art. 63-septies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti di decadenza per non uso del marchio ai sensi dell'articolo 24 del Codice, se il titolare del marchio contestato non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio accoglie l'istanza.

2. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basati su marchi anteriori, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), del Codice, se l'istante non fornisce la prova dell'uso entro il termine assegnato, comprensivo di eventuali proroghe, l'Ufficio respinge l'istanza ai sensi dell'articolo 184-quinquies, comma 3, del Codice.

3. Ai fini della prova dell'uso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4.

Art. 63-octies (Sospensione). - 1. Oltre ai casi previsti

all'articolo 184-septies del Codice, il procedimento di decadenza o nullita' e' sospeso nei seguenti casi:

a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 63-quinquies, comma 1;

b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

c) su domanda del titolare del marchio contestato, quando e' pendente, dinanzi all'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, un procedimento di decadenza o di nullita' del marchio dell'Unione europea sul quale si fonda l'istanza, fino a che il relativo provvedimento diviene inoppugnabile;

d) nel caso di trasferimento del marchio anteriore su cui si fonda l'istanza di nullita', fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato dall'Ufficio al successore nel diritto per fornire la prova del trasferimento;

e) in caso di morte o di perdita della capacità di agire del titolare del marchio contestato o quando detto titolare e' sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando e' emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza;

f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di rappresentarlo.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera d), se il titolare non produce la prova del trasferimento, il procedimento prosegue tra le parti originarie. Se l'istante dichiara la sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire, l'Ufficio lo avvisa che, se l'istanza non e' ritirata entro trenta giorni, essa e' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettere e) ed f), i termini non ancora scaduti alla data in cui si e' verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera f), il procedimento e' sospeso per il termine massimo di tre mesi decorsi i quali, se il rappresentante non e' sostituito o non e' cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina di un rappresentante e' obbligatoria ai sensi dell'articolo 147, comma 3-bis, del Codice in quanto il titolare non ha ne' il domicilio ne' la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sara' respinta ai sensi dell'articolo 173, comma 7, del Codice in mancanza della nomina di un rappresentante entro tre mesi. Nel caso di marchio registrato, le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 147, comma 3-quater, del Codice.

Art. 63-nonies (Accesso agli atti). - 1. Le modalità di accesso e di estrazione di copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativo all'istanza di decadenza o nullita' sono disciplinate dalle disposizioni contenute nell'articolo 33.

Art. 63-decies (Decisione). - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi emette la decisione entro ventiquattro mesi dalla data di deposito dell'istanza, salvi i periodi di sospensione.

2. Con la decisione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede sulle spese conformemente all'articolo 184-quater, comma 6, ivi incluse, entro il limite di 600,00 euro, le spese di rappresentanza professionale.

3. La decisione e' comunicata alle parti del procedimento.

4. Le decisioni sulla nullita' e decadenza sono pubbliche e si applica l'articolo 33.

Art. 63-undecies (Estinzione e rinuncia). - 1. Il procedimento di decadenza o nullita' si estingue nei casi previsti all'articolo 184-octies del Codice.

2. La rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullita' e' trasmessa dall'Ufficio alla controparte con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di trenta giorni.

3. La comunicazione di accettazione e' annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullita'.

4. Nel procedimento di decadenza, se non interviene alcuna

comunicazione ai sensi del comma 2, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il procedimento di decadenza prosegue.

5. Nel procedimento di nullita', se non interviene alcuna comunicazione ai sensi del comma 2 o se l'istante non manifesta un interesse specifico alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia e' annotata nel registro ed il procedimento di nullita' si estingue ai sensi dell'articolo 184-octies, comma 1, lettera g), del Codice, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.

Art. 63-duodecies (Proroga). - 1. Ai procedimenti di decadenza o nullita' si applica l'articolo 191 del Codice, mentre non si applica l'articolo 192 del Codice.

Art. 63-terdecies (Correzioni ed integrazioni). - 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'istanza di nullita' o decadenza o alla documentazione gia' depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.».

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 luglio 2022

Il Ministro: Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg.ne n. 1052