

OGGETTO: **MARCHI E BREVETTI – NUOVA NORMATIVA**

<b>OGGETTO</b>	Il 23 marzo scorso è entrata in vigore la nuova normativa sui marchi d'impresa che porta una maggior tutela e benefici alle imprese dando anche nuovi strumenti di contrasto alla contraffazione.
<b>MARCHIO DI CERTIFICAZIONE</b>	<p>Il D.Lgs. n. 15/2019 introduce nell'ordinamento nazionale il "<b>marchio di certificazione</b>" il quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potrà essere richiesto da persone fisiche o giuridiche,</li> <li>- mira a garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi a patto che non svolgano un'attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.</li> </ul> <p>I regolamenti concernenti l'uso dei marchi di certificazione, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione (in conformità ai requisiti di cui all'articolo 157, comma 1-ter del Codice della proprietà industriale), mentre le modifiche regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'UIBM per essere incluse nella raccolta di cui all'art. 185 del Codice.</p> <p>Tali disposizioni sono applicabili anche ai marchi di certificazione o di garanzia stranieri registrati nel Paese d'origine.</p> <p>Il comma 4 di questo nuovo art. 11-bis prevede poi che - in deroga all'art. 13, comma 1, del Codice della proprietà industriale - "un marchio di certificazione può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi": in questo caso, l'UIBM può <b>rifiutare</b>, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione.</p> <p>In merito, l'UIBM può chiedere l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio di certificazione costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale.</p>
<b>CONTRAFFAZIONE</b>	Le modifiche all'art. 20 del Codice della proprietà industriale mirano a inibire e addirittura a sequestrare materiali recanti i marchi-copia anche prima che questi vengano materialmente apposti ai prodotti, laddove, viaggiando separati (prodotti e marchi) i marchi vengano attaccati appena prima della commercializzazione: si colpiscono così degli atti preparatori alla contraffazione così da ridurre il rischio di controlli e sequestri, che invece con la nuova norma potranno essere disposti anche in relazione a queste attività preliminari.

<p><b>AZIONE DI CONTRAFFAZIONE DEL LICENZIATARIO</b></p>	<p>Secondo il nuovo art. 122-bis inserito nel Codice della proprietà industriale dal D.Lgs. n. 15/2019, fatte salve le clausole del contratto di licenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il licenziatario potrà avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa solo con il consenso del titolare di questo;</li> <li>- il titolare di una licenza esclusiva può comunque avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa qualora il titolare del marchio, previa messa in mora, non faccia partire un'azione per contraffazione entro termini appropriati.</li> </ul>
<p><b>RICORSI</b></p>	<p>Il D.Lgs. n. 15/2019 stabilisce dei termini perentori per la presentazione dei ricorsi.</p> <p>In particolare, <b>il ricorso</b> deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e ad almeno uno dei controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il termine perentorio di <b>60 giorni</b> a decorrere da quello in cui l'interessato abbia ricevuto la comunicazione o abbia avuto conoscenza dell'atto impugnato oppure,</li> <li>- per gli atti per cui non sia richiesta la comunicazione individuale, a partire dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione (se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento), salvo l'obbligo di integrazione con ulteriori notifiche agli altri controinteressati, ove ordinate dalla Commissione dei ricorsi.</li> </ul> <p>Lo stesso decreto indica le modalità di deposito del ricorso, illustrando tutte le varie fasi del processo fino alla deliberazione del collegio giudicante.</p>
<p><b>DECADENZA E NULLITA' MARCHI D'IMPRESA</b></p>	<p>I soggetti legittimati hanno la possibilità di presentare un'istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) per far accertare la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio d'impresa registrato.</p> <p>Il procedimento è previsto in modo dettagliato dalla nuova sezione II bis inserita dal D.Lgs. n. 15/2019 nel Codice della proprietà industriale.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>D.Lgs. 20 febbraio 2019 n°15.</p>
<p><b>INFO</b></p>	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (<b>Dott. Claudio Trentini</b> – cell. 348/7053539 – email: <a href="mailto:trentini@confimiromagna.it">trentini@confimiromagna.it</a>) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>