

Avv. Vieri Canepele, LL. M.

**LA PROCEDURA DI NULLITÀ E
DECADENZA MARCHI DI FRONTE A
U.I.B.M.**



D. L.vo 20 febbraio 2019 n. 15

Modifica CPI

SEZIONE II BIS – Decadenza e nullità dei marchi d'impresa registrati

Articoli 184-bis – 184-decies

Entrata in vigore: **29 dicembre 2022**



L. 102 del 24 luglio 2023

Ulteriore Modifica CPI

Articoli 26, 27 e 28 L. 102 che modificano
Articoli 184-bis – 184-quater – 184-octies C.p.i.

Entrata in vigore: **23 agosto 2023**

**Decreto 19 luglio 2022 n. 180 recante modifiche
al D. 13 gennaio 2010 n. 33
(Reg. Att. CPI)**

**Art 2 - Inserimento articoli 63 bis-63terdecies
Reg. Att. C.P.I.**

- **63-bis, 63-ter, 63-quarter, 63-quinquies, 63-sexies, 63-septies, 63-octies, 63-nonies, 63-decies, 63-undecies, 63-duodecies, 63-terdecies C.P.I.**

Entrata in vigore: 29 dicembre 2022



Decreto 13 maggio 2022 del MISE di concerto con il MEF

modifica il DM 2 aprile 2007

diritto di deposito dell'istanza di nullità e
decadenza
€ 500



Circolare UIBM n. 622 12 dicembre 2022

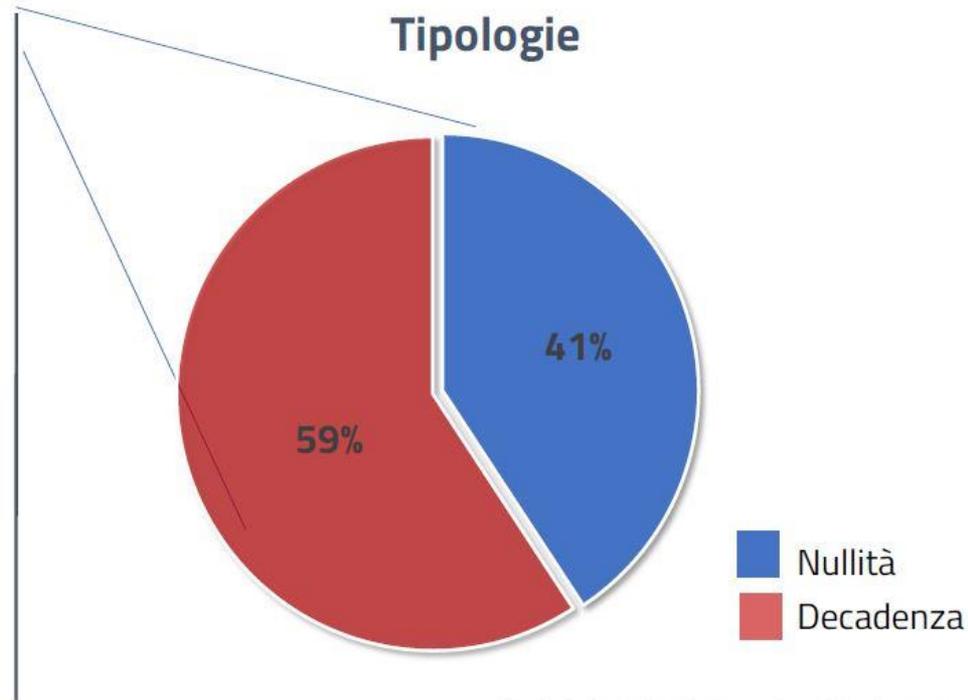
Modalità di deposito delle istanze di decadenza o di nullità di un marchio d'impresa registrato e delle istanze ad esse connesse

Info grafica cancellazione marchi

Numero progressivo depositi

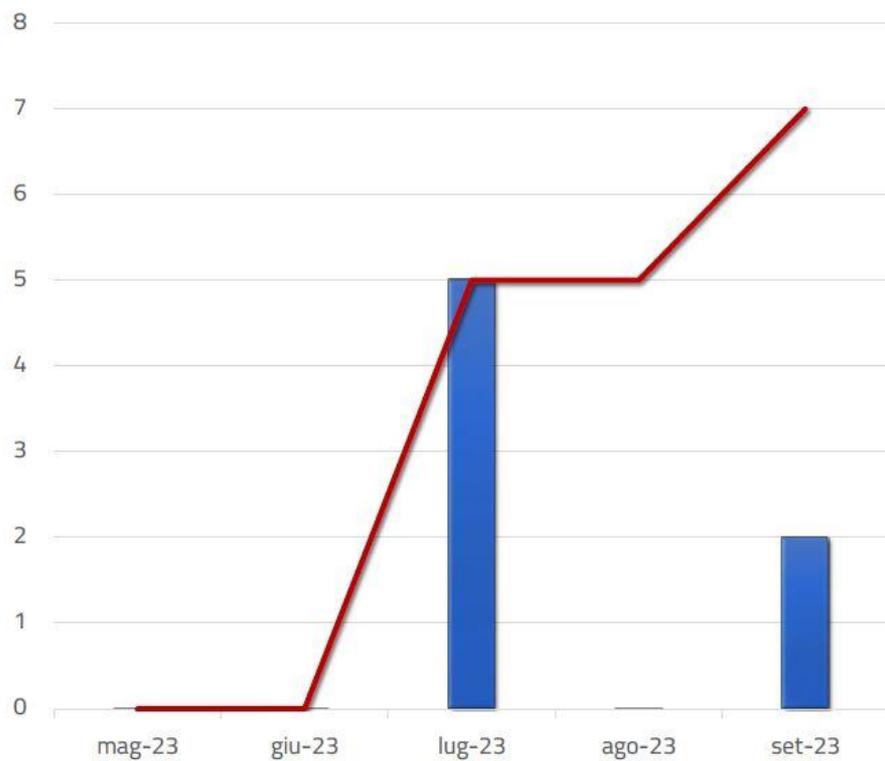


Tipologie

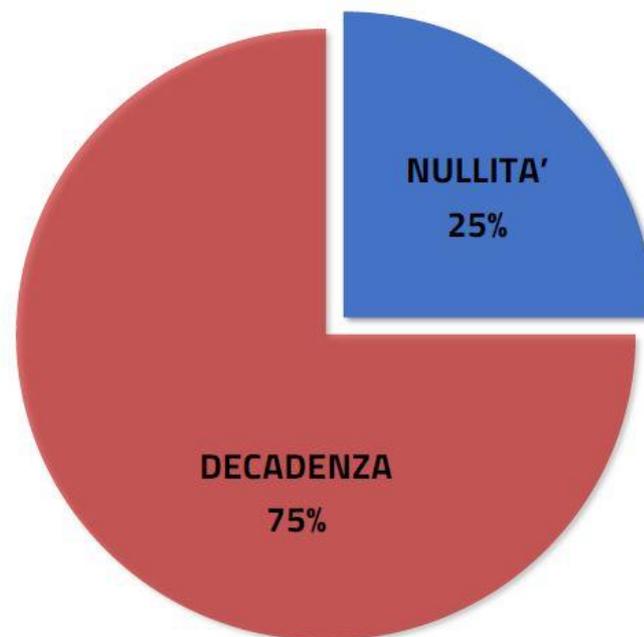


Dati: dal 29/12/ 2022 al 31/08/2023

NUMERO DECISIONI



TIPOLOGIA DECISIONI



Dati: dal 29/12/ 2022 al 31/08/2023

RIEPILOGO - DEPOSITO DELL'ISTANZA DI DECADENZA O NULLITÀ' (art. 184-bis)

Comma 1 – doppio binario

Comma 2 – motivi di decadenza (art.13, comma 4, art. 14 comma 2 lettera a), art. 24)

Comma 3 – motivi di nullità: assoluta – lettera a) (art. 7, 9, 10, comma 1 e **1-bis**, 13 commi 1, 2, 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quarter), c-quinquies) e **d)?**

Comma 3 – motivi di nullità: relativa – lettera b) (art. 12, comma 1, lettere c), d), e) e f) – lettera c)

Comma 4 – caratteristiche e contenuto **istanza di decadenza o nullità**

Comma 5 – indicazione dei **prodotti e servizi** contro cui è proposta

Comma 6 – **pagamento dei diritti di deposito**

Comma 7 – **allegati** all'istanza

Comma 8 – basata su **uno o più diritti anteriori**

Comma 8-bis – inammissibilità per parcellizzazione dei motivi

Comma 9 – **improcedibilità**

RIEPILOGO - DEPOSITO DELL'ISTANZA DI DECADENZA O NULLITA' (art 184-bis)

Comma 10 – **connessione oggettiva (sospensione e prosecuzione procedimento)**

Comma 11 – **improcedibilità (deposito contestuale ad azione giudiziaria)**



DEPOSITO DELL'ISTANZA DI DECADENZA O NULLITA' (art. 184-bis, c. 1, 9, 11)

DOPPIO BINARIO

Fatta salva la proponibilità dell'azione davanti all'autorità
giudiziaria dello Stato



EUIPO

Per i marchi UE non esiste un «doppio binario» come previsto in Italia: le azioni di nullità e decadenza di marchi UE depositate **in via principale** sono competenza **esclusiva** dell'EUIPO;

possono essere presentate davanti ai Tribunali dei marchi UE soltanto in via riconvenzionale (art. 124 e 128 RMUE)

La nullità

- Invalida il marchio d'impresa togliendo efficacia al marchio dalla data della registrazione (**ex tunc**). Ha **efficacia erga omnes** quando sia dichiarata con provvedimento dell'UIBM divenuto inoppugnabile in quanto siano decorsi i termini di impugnazione davanti alla Commissione ricorsi.
 - Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullità:
 - nei casi di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato («motivi assoluti»);
 - nel caso di cui al comma 3, lettera b) e c) dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio d'impresa anteriore /interessato («motivi relativi»);
- ❑ I motivi di nullità «assoluta» sono previsti dall'art. 184-bis, comma 3, lettera a) CPI;
 - ❑ i motivi di nullità «relativa» dall'art. 184-bis, comma 3, lettera b) e c) CPI.

Nullità assoluta: le fattispecie

CANCELLED

CANCELLED

- **Segno privo di carattere distintivo** nei casi descritti dall'art. 13 , commi 1, lettere a) lett. b), 2 e 3 CPI);
- **Segno illecito** nei casi descritti dall'art 14 , comma 1, lettere a) e b) CPI);
- Segno escluso dalla registrazione nei casi descritti dall'art. 14 , c. 1, lett. c-bis), . c-ter), c-quater) c-quinquies) CPI ossia i casi di ***denominazioni d'origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP); menzioni tradizionali per i vini (MTV) e Specialità tradizionali garantite (STG)***

Nullità relativa: le fattispecie

Segno escluso dalla registrazione, in quanto :

- Caso della («doppia identità») : art. **12 , c. 1, lett. c)** CPI;
- Nel caso in cui possa crearsi un **rischio di confusione** che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni, a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi (art. **12 , c. 1, lett. d)** CPI;
- Nel caso della **rinomanza**; ossia quando vi siano **cumulativamente** tre requisiti (art. **12 , c. 1, lett. e)** CPI):
 1. dell'identità o somiglianza fra i segni;
 2. il marchio anteriore goda nell'Unione europea o nello Stato, di **rinomanza**;
 3. e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi



Continua...

- Nel caso di marchio notorio (art. **12 , c. 1, lett. f)** CPI;)
- Domanda di registrazione del marchio d'impresa è stata **presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso** del titolare o un giustificato motivo.



La decadenza

Al pari della nullità, anche la decadenza **ha efficacia *erga omnes*** quando sia dichiarata con provvedimento dell'UIBM **divenuto inoppugnabile**.

Tuttavia, a differenza della nullità, la decadenza del marchio d'impresa serve a togliere efficacia al marchio con effetto **ex nunc**, **ossia dalla data di deposito della domanda ovvero, su istanza del richiedente, da quella anteriore** in cui è maturata una delle cause di decadenza.



La decadenza: le fattispecie

- **Volgarizzazione (Sopravvenuta perdita capacità distintiva art. 13, comma 4) CPI)**
- **Sopravvenuta ingannevolezza (art. 14, comma 2, lettera a) CPI)**
- **Non uso (art. 24 CPI)**

..doppio binario 'simmetrico'?

ESCLUSIONI - MOTIVI DI DECADENZA O NULLITA' (art. 184-bis, c. 3)

NULLITA'

Art 8.3 CPI – Ritratti di persone, nomi e segni notori

~~Art 10, comma 1 bis) - parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia [introdotto ex art. 26, comma 1.a) L. 102/2023]~~

Art.11 e 11-bis – marchi collettivi e di certificazione (art. 25 comma 1 bis nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis, comma 2).

Art 12, comma 1 lettere a) e b) – marchio di fatto con notorietà generale, ditta, denominazione o ragione sociale, insegna, nomi a dominio

Art 14, comma 1, lettera c) - segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi

ESCLUSIONI - MOTIVI DI DECADENZA O NULLITA'

DECADENZA

Art 14, comma 2, lettera b) – se marchio sia *divenuto* contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art 14, comma 2, lettera c) - per l'omessa adozione da parte del titolare delle misure ragionevolmente idonee a prevenire un uso del marchio non conforme alle condizioni del regolamento d'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione e, in particolare, dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo o del marchio di certificazione

Art. 184-bis, c. 9 e 11 IMPROCEDIBILITA'

9. L'istanza di decadenza o di nullità e' improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione o sia pendente un procedimento dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122.

10. CASI DI SOSPENSIONE PER CONNESSIONE PER OGGETTO E TERMINI DI PROSECUZIONE

11. L'istanza di decadenza o di nullità e' altresì improcedibile qualora sia stata presentata contestualmente ad una domanda, con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122)).



Improcedibilità e "Res Judicata"

UIBM

Art. 184-bis c. 9: l'istanza di decadenza o di nullità è improcedibile qualora, su una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, sia stata pronunciata una decisione **o sia pendente un procedimento*** dinanzi all'UIBM o all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 122.

Art. 184-bis c. 11: l'istanza di decadenza o nullità è altresì improcedibile qualora sia stata **presentata contestualmente*** ad una domanda con il medesimo oggetto, i medesimi fatti costitutivi e fra le stesse parti, proposta davanti all'autorità giudiziaria adita ai sensi dell'art. 122.

*** all'EUIPO non sono previste, almeno espressamente, queste ipotesi ulteriori**



Improcedibilità (inammissibilità) e "Res Judicata"

EUIPO

Art. 63 par. 3 RMUE: qualora su domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa [*petendi* cioè stessi motivi?] sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall'EUIPO o da un Tribunale dei Marchi UE e tale decisione sia passata in giudicato.

Quando NON c'è improcedibilità (esempi):

- precedente decisione non è nel merito (es: azione ritirata)
- decadenza per non uso benchè respinta con precedente decisione può essere riproposta in data diversa = secondo le guidelines, i momenti nei quali si devono stabilire le circostanze che portano alla revoca (mancato utilizzo, marchio dell'Unione europea che diventa generico o soggetto a uso ingannevole) sono diversi e, pertanto, la materia non può essere considerata essere la stessa (31/01/2014 7 333 C; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).
- decisione precedente dell'Ufficio in un procedimento di opposizione tra le stesse parti e in relazione allo stesso marchio



DEPOSITO DELL'ISTANZA DI DECADENZA O NULLITA' (art 184-bis, c.1, 4 e 7)

Istanza di decadenza o nullità deve:

- essere scritta e motivata, (comma 1)
- può riguardare **una sola registrazione di marchio**
- **ricevibile se redatta in lingua italiana** e deve contenere a pena di **inammissibilità**:
- a) **identificazione del titolare, numero e data di registrazione del marchio** di cui si richiede la dichiarazione di decadenza o di nullità
- b) in relazione al **diritto di legittimazione attiva dell'istante**, l'identificazione del marchio, della DOP/IGP/MTV/STG/denominazione di varietà vegetale o altro diritto esclusivo anteriore
- c) **i motivi** su cui si fonda la domanda e nel caso di domanda presentata dall'agente o rappresentante, l'eventuale **istanza di trasferimento** a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio dalla data del deposito
- l'istanza contiene inoltre l'**indicazione dei prodotti e servizi contro cui è proposta azione di decadenza o nullità**, in mancanza di tale indicazione l'istanza è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi del marchio impugnato
- se non è comprovato il **pagamento dei diritti di deposito** delle domande di decadenza o nullità (termini e modalità art 226) si considera **ritirata** (v. art 63 quater)



DEPOSITO DELL'ISTANZA DI DECADENZA O NULLITA' (art 184-bis, c. 9 e 11) ISTANZA DI DECADENZA O NULLITA'

- **Allegati:** a) **documenti a prova** dei fatti adottati
b) documentazione che dimostra la **legittimazione** a presentare la domanda di decadenza o nullità, ove necessaria
c) **atto di nomina** mandatario
- può essere presentata sulla base di **uno o più diritti anteriori, purché appartengano allo stesso titolare**



Art. 184-bis, c. 7: MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA (fatti, prove, argomenti)

UIBM.

In deroga all'art 42, nel procedimento di decadenza o di nullità non è ammessa la riserva di deposito di documentazione successivamente al deposito dell'istanza (art 63-bis comma 6 Reg. Att. CPI).



Correzioni ed integrazioni (art 63-terdecies Reg. Att. CPI)

Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'istanza di nullità o decadenza o alla documentazione già depositata, eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.



(segue) MOTIVAZIONE DELL'ISTANZA (fatti, prove, argomenti): correzioni e integrazioni

EUIPO

possibile presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'azione fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento, in base all'Art. 16(1)RD.

Tuttavia è consigliabile presentare tutto in occasione del deposito dell'istanza e non fare affidamento su questa facoltà, anche perché: in base all'art 17 (2) RD se la controparte non presenta osservazioni entro il termine assegnato dall'EUIPO, quest'ultimo chiude il contraddittorio e basa la propria decisione sulla prove di cui dispone; e se il Richiedente non presenta i fatti, argomenti e prove necessari per motivare la domanda, questa viene respinta in quanto infondata (art 17 (3) RD)



Art. 184-bis, comma 4, lett. c:

Parcellizzazione dei MOTIVI in azioni successive?

UIBM

Nuovo art 184-bis, comma 8-bis, introdotto da art. 26 L. 102/2023: «il titolare di uno o più diritti anteriori, che abbia preliminarmente domandato la decadenza o la nullità del marchio non può presentare, a pena di *inammissibilità*, un'altra domanda di decadenza o di nullità fondata su un altro dei diritti **che avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda**»

EUIPO

Art 60 par 4. in caso di nullità relativa, il titolare di un diritto anteriore che abbia preliminarmente domandato la nullità del MUE (anche in via riconvenzionale davanti a un Tribunale dei marchi UE) non può presentare un'altra domanda di nullità (o introdurre una nuova riconvenzionale) fondata su un altro dei diritti che *avrebbe potuto far valere a sostegno della prima domanda*.

(sempre **inammissibile** far valere altri motivi, indipendentemente dall'esito della prima azione: T--207/20, 15.09.2021, PALLADIUM HOTELS/GRAND HOTEL PALLADIUM, 43-45)

! La norma italiana parla anche di decadenza



DOMANDA/ISTANZA CONTRO UNA PLURALITA' DI REGISTRAZIONI

- irricevibile se è rivolta contro una pluralità di registrazioni



Cumulo 'ETEROGENEO' ed 'OMOGENEO' di MOTIVI

UIBM

Cumulo 'eterogeneo'

L'art. 63-quater comma 4 prevede che in caso di contestuale indicazione dei **motivi di decadenza e nullità** l'istante è invitato dall'Ufficio a limitare l'istanza ad uno solo dei due grounds entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, con conseguente inammissibilità dell'istanza in caso di mancata limitazione.

Cumulo 'omogeneo'

L'art. 63-sexies comma 3 stabilisce che in caso di **pluralità di motivi di nullità** "di cui all'art. 184-bis comma 3" l'Ufficio deve esaminare con priorità le lettere a) (assoluta), c) se chiesto il trasferimento del marchio, e b) (relativa). Se ne deduce l'ammissibilità del cumulo dei motivi.



Segue: Cumulo di motivi

EUIPO

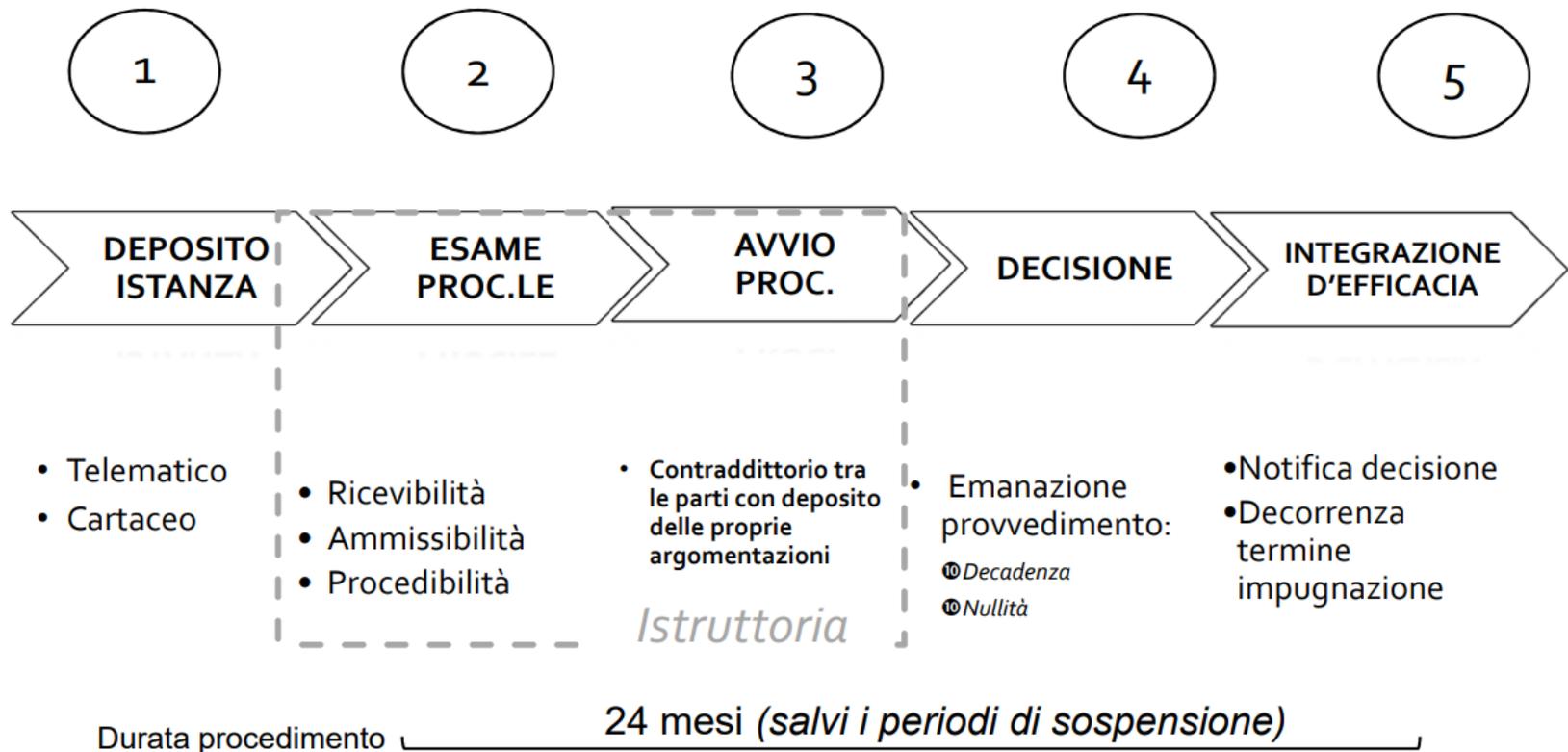
Eterogeneo: nella procedura Euiipo, Decadenza e Nullità **non** possono essere cumulate, quindi per farle valere occorre depositare domande distinte (e pagare le relative tasse).

Omogeneo: nell'istanza di decadenza si possono far valere motivi diversi (non uso, volgarizzazione e/o sopravvenuta decettività), e ugualmente nell'istanza di nullità possono essere indicati motivi di nullità assoluta e relativa.

Direttive sul MUE - Parte D - Sezione 1 – paragrafo 2.5.1.8.

Revocation and invalidity grounds cannot be combined in a single application but must be subject to separate applications and entail the payment of separate fees. However, an application for revocation can be based on several revocation grounds, and an application for invalidity can be based on a combination of absolute and relative grounds.

FASI PROCEDIMENTALI





"Cooling-off".

Previsto per la procedura nazionale, due mesi prorogabili fino ad un massimo di un anno.

La procedura EUIPO non prevede il cooling-off.

Fase cooling-off e in contraddittorio

(art. 63-quinquies e nuovo art. 184-quater
come introdotto da L. 102/2023)

- L'Ufficio dopo le verifiche (ricevibilità e ammissibilità), comunica alle parti l'avvio del procedimento, trasmettendo loro **l'istanza di decadenza o nullità** (non anche i documenti ex nuovo comma 2, art. 184-quater, introdotto con L. 102/2023) e avvisandole della facoltà di raggiungere **un accordo di conciliazione** entro il termine di 2 mesi, dalla data di comunicazione di avvio del procedimento, prorogabile più volte fino ad un anno, su istanza congiunta delle parti.
- In assenza di accordo entro il termine previsto, l'Ufficio assegna al titolare del marchio contestato un termine di 60 giorni per il deposito delle proprie deduzioni e dell'eventuale richiesta di prova d'uso.
- Trascorso tale termine: 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 60 giorni per replicare**. Alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio assegna al titolare del marchio un **ulteriore termine di 60 giorni per controdeduzioni**. La richiesta di prova dell'uso del marchio anteriore è sempre soggetta alla verifica di ammissibilità, b) se il titolare del marchio non presenta deduzioni l'Ufficio procede alla decisione.

Deduzioni in replica del titolare del marchio

UIBM.

Il titolare del marchio può presentare le proprie deduzioni e –solo nel caso di nullità relativa- l'eventuale richiesta di prova d'uso (63-quinquies Reg. Att. CPI).

Quindi: non sembra ammessa la riserva di presentare deduzioni nel merito in un secondo momento con le osservazioni alle prove.

EUIPO.

Possibile la riserva.

Art. 10 n. 5 Reg. Delegato 2018/625: le osservazioni ai motivi di nullità possono essere presentate insieme a quelle relative alle prove d'uso.

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI NULLITÀ O DECADENZA (art. 184-bis, c. 10 e 184-septies)

- 1. Pendenza di un procedimento amministrativo o giudiziario connesso per l'oggetto, fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata
- 2. se l'istanza è basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio, di denominazione d'origine o indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile
- 3. se l'istanza di nullità è basata su un marchio internazionale, fino a quando non sia scaduti i termini per il rifiuto/opposizione e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione
- 4. a domanda del titolare del marchio posteriore se è pendente un giudizio di nullità o decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullità o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino a passaggio in giudicato della decisione
- 5. a domanda del titolare del marchio posteriore se è pendente davanti all'UIBM un procedimento di nullità o decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino a che il provvedimento sia inoppugnabile

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI NULLITA' O DECADENZA (art 184-septies)

- 6. a domanda del titolare del marchio posteriore se è **pendente un procedimento di cancellazione della denominazione d'origine/indicazione geografica protetta** su cui si fonda la domanda di nullità, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile
- altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice (es. richiesta congiunta)
- L'istante può chiedere la **prosecuzione del procedimento** sospeso, con istanza da presentare all'UIBM entro il termine perentorio di 3 mesi dalla inoppugnabilità del provvedimentoo dal passato in giudicato della sentenza che definisce il processo del giudizio di nullità o decadenza del marchio anteriore
- In caso contrario il procedimento si estingue

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI NULLITA' O DECADENZA (art 184-septies)

- Se il procedimento è sospeso per 'attacco' al marchio su cui l'azione è basata, l'UIBM esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullità
- **COME SI CALCOLA IL DIES A QUO PER IL TRIMESTRE FISSATO PER LA PROSECUZIONE DELLA PROCEDURA?**

Sospensione (art 63-octies Reg. Att. CPI)

- Oltre ai casi previsti all'articolo 184-septies:
- a) durante il termine concesso alle parti per pervenire ad un accordo di conciliazione
- b) quando le parti ne fanno richiesta congiunta, in ogni fase del procedimento, fino ad un massimo di 24 mesi
- c) su domanda del titolare del marchio contestato, quanto è pendente, dinanzi all'EUIPO, un procedimento di decadenza o di nullità del marchio UE 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 nullità, fino alla scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'Ufficio al successore del diritto per fornire prova del trasferimento. 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 è ritirata entro il termine di 30 giorni, essa è respinta.



SOSPENSIONE del procedimento su richiesta congiunta delle parti.

EUIPO:

Consentita (ma non c'è il cooling-off).

UIBM:

consentita (Art. 63-octies comma 1 lett b), in ogni fase del procedimento fino ad un massimo di 24 mesi.

NOTA: nella procedura di OPPOSIZIONE dinanzi all'UIBM invece la sospensione per richiesta congiunta NON è possibile.

Sospensione (art 63-octies Reg. Att. CPI)

- e) in caso di morte o perdita della capacità d'agire del titolare del marchio contestato o quando il titolare è sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale o quando è emessa nei suoi confronti una sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza. I termini non ancora scaduti alla data in cui si è verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento
- f) in caso di morte del rappresentante del titolare del marchio contestato o in caso di sopravvenuta impossibilità di rappresentarlo. I termini non ancora scaduti alla data in cui si è verificata la causa di sospensione ricominciano a decorrere dalla data in cui l'Ufficio comunica la prosecuzione del procedimento. Il procedimento è sospeso per il termine massimo di 3 mesi decorsi i quali, se il rappresentante non è sostituito o non è cessata la causa di sospensione, il procedimento prosegue nei confronti del rappresentato. Se la nomina del rappresentante è obbligatoria, in quanto il titolare non ha domicilio, né la sede nello Spazio economico europeo, l'Ufficio informa il titolare che la richiesta sarà respinta, in mancanza della nomina di un rappresentante entro 3 mesi. Nel caso di marchio registrato le comunicazioni sono eseguite ai sensi dell'art 147 comma 3 quarter.

ESTINZIONE e RINUNCIA DELLA PROCEDURA DI DECADENZA O NULLITA' (art 184-octies)

- Se il marchio sul quale si fonda l'istanza è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile
- se la rinuncia all'istanza è accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione
- se la domanda (??) o la registrazione oggetto dell'istanza è ritirata, rinunciata [ex art. 28, L. 102/2023] o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi
 - se non è presentata istanza di prosecuzione davanti all'UIBM del procedimento sospeso
 - se la domanda di protezione della denominazione d'origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullità è ritirata o rigettata
 - se la denominazione d'origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialità tradizionale garantita sulla quale si fonda la domanda di nullità è cancellata
 - se è venuto meno l'interesse ad agire



RINUNCIA ALL'ISTANZA DI NULLITA' / DECADENZA

UIBM

Art. 184-octies lett b).

Il procedimento si estingue se la rinuncia all'istanza è accettata senza riserve o condizioni dalle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione.

EUIPO

Ritiro della domanda di decadenza o di nullità

Il richiedente può ritirare la domanda di decadenza o di nullità in qualsiasi momento nel corso del procedimento.

L'Ufficio informa il titolare del marchio in merito al ritiro e chiude il procedimento

Estinzione e rinuncia al marchio contestato (art 63-undecies Reg. Att. CPI)

- Il procedimento si estingue nei casi previsti all'art 184-octies.
- La **rinuncia totale o parziale a un marchio oggetto di un procedimento di decadenza o nullità** è trasmessa d'ufficio alla controparte **con l'invito a comunicare all'Ufficio l'eventuale accettazione entro il termine di 30 giorni.**
- La comunicazione d'accettazione è annotata nel registro e produce gli effetti del ritiro dell'istanza di decadenza o nullità.
- Nel procedimento di **decadenza** se non interviene alcuna comunicazione della controparte di accettazione della rinuncia di cui sopra, gli effetti dell'atto di rinuncia rimangono sospesi e il **procedimento di decadenza prosegue.**
- Nel procedimento di **nullità** se non interviene alcuna comunicazione della controparte di accettazione della rinuncia di cui sopra o se l'istante non manifesta un interesse *specifico* alla prosecuzione del procedimento, la rinuncia è annotata nel registro e il **procedimento si estingue** ai sensi dell'art 184-octies comma 1, lettera g), ossia è venuto meno l'interesse ad agire, limitatamente ai prodotti o servizi non rinunciati, in caso di rinuncia parziale.



Rinuncia al marchio contestato

UIBM. Art. 63-undecies

Nel procedimento di decadenza: se l'istante non accetta la rinuncia al marchio, il procedimento prosegue.

Nel procedimento di nullità relativa:
se l'istante non accetta la rinuncia o non manifesta un interesse *specifico* alla prosecuzione, il procedimento di nullità si estingue (conforme a 184-octies lett. g).)

Proroga (art 63-duodecies reg. Att. CPI)

- Ai procedimenti di decadenza o nullità si applica l'art. 191 (scadenza dei termini).
- Non si applica l'articolo 192 (continuazione della procedura).

GRAZIE!

Avv. Vieri Canepele

vieri.canepele@bugnion.eu