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

Art. 29

Inserimento della Sezione II bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Dopo l'articolo 184 del codice della proprieta' industriale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) e' inserita la seguente sezione: «Sezione II BIS DECADENZA E NULLITA' DEI MARCHI D'IMPRESA REGISTRATI»;

b) sono inseriti i seguenti articoli: «Art. 184-bis (Deposito dell'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Fatta salva la proponibilita' dell'azione davanti all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 120, i soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 184-ter possono presentare istanza, scritta e motivata, all'Ufficio italiano brevetti e marchi per l'accertamento della decadenza o la dichiarazione di nullita' di un marchio d'impresa registrato. 2. Nei casi di cui al comma 1, la decadenza puo' essere fatta valere per i motivi di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 2, lettera a) e 24. 3. Nei casi di cui al comma 1, la nullita' del marchio puo' essere chiesta per i seguenti motivi:

a) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato in quanto non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 7, 9, 10, comma 1, 13, commi 1, 2 e 3, 14, comma 1, lettere a), b), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies) e d);

b) il marchio d'impresa non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere c), d), e) ed f);

c) la domanda di registrazione del marchio d'impresa e' stata presentata dall'agente o dal rappresentante senza il consenso del titolare o un giustificato motivo. 4. L'istanza di decadenza o di nullita', che puo' riguardare una sola registrazione di marchio, e' ricevibile se redatta in lingua italiana e contiene a pena di inammissibilita':

a) in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'identificazione del titolare, il numero e la data di registrazione;

b) in relazione al diritto dell'istante, quando tale diritto sia requisito di legittimazione attiva ai sensi dell'articolo 184-ter, l'identificazione del marchio, della denominazione di origine, della indicazione geografica, della menzione tradizionale per vino, della

specialita' tradizionale garantita, della denominazione di varieta' vegetale o di altro diritto esclusivo anteriore;

c) i motivi su cui si fonda la domanda e, nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'eventuale istanza di trasferimento a proprio nome dell'attestato di registrazione del marchio a far data dal momento del deposito. 5. L'istanza di decadenza o di nullita' contiene altresi', in relazione al marchio di cui si chiede la dichiarazione di decadenza o di nullita', l'indicazione dei prodotti ed i servizi contro cui e' proposta l'istanza di decadenza o la nullita'; in mancanza di tale indicazione l'istanza e' considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio impugnato. 6. L'istanza di decadenza o di nullita' si considera ritirata se non e' comprovato il pagamento dei diritti di deposito delle domande di decadenza o nullita' entro i termini e con le modalita' stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226. 7. All'istanza di decadenza o di nullita' sono allegati:

a) i documenti a prova dei fatti addotti;

b) la documentazione volta a dimostrare la legittimazione a presentare la domanda di decadenza o di nullita', ove necessaria;

c) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se e' stato nominato un mandatario. 8. L'istanza di decadenza o di nullita' puo' essere presentata sulla base di uno o piu' diritti anteriori, a condizione che appartengano tutti allo stesso titolare. 9. L'istanza di decadenza o di nullita' 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'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122. 10. Fuori dal caso di cui al comma 9, qualora un'istanza di decadenza o di nullita' sia presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi in pendenza di un procedimento, amministrativo o giudiziario, connesso per l'oggetto, la trattazione dell'istanza puo' essere sospesa fino a che il procedimento pendente sia definito con provvedimento amministrativo inoppugnabile o con sentenza passata in cosa giudicata. In tal caso l'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nel procedimento amministrativo connesso o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo connesso. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 11. L'istanza di decadenza o di nullita' e' altresi' 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'autorita' giudiziaria adita ai sensi dell'articolo 122. Art. 184-ter (Legittimazione all'istanza di decadenza o nullita'). - 1. Sono legittimati a presentare un'istanza di decadenza o di nullita':

a) nei casi di cui ai commi 2 e 3, lettera a), dell'articolo 184-bis, qualunque interessato;

b) nel caso di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 184-bis, il titolare di un marchio

d'impresa anteriore o la persona autorizzata dalla legge a esercitare i diritti conferiti da una denominazione di origine o un'indicazione geografica protetta;

c) nel caso di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 184-bis, il titolare di marchio d'impresa interessato. Art. 184-quater (Esame della domanda di decadenza o di nullita' e decisioni). - 1. Se la domanda di decadenza o di nullita' e' ricevibile e ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o nullita' e invitando il titolare del marchio a depositare osservazioni entro un termine stabilito. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. 2. Alla comunicazione di cui al comma 1 indirizzata al titolare del marchio e' allegata copia dell'istanza di decadenza o nullita' e qualsiasi documento presentato dal richiedente. 3. Nel corso del procedimento di decadenza o nullita' l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo', in ogni momento, assegnare alle parti un termine per produrre ulteriori documenti o svolgere deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti. 4. In caso di piu' istanze di decadenza o nullita' relative allo stesso marchio, le domande successive alla prima sono riunite a questa. 5. Al termine del procedimento di decadenza o nullita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi se accoglie la domanda, accerta la decadenza o dichiara la nullita' della registrazione del marchio in tutto o in parte o dispone il trasferimento della titolarita' della registrazione nel caso in cui sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 184-bis, comma 4, lettera c). Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi da' comunicazione della decisione all'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI). 6. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, con il provvedimento di cui al comma 5, pone a carico della parte soccombente il rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento, nella misura massima individuata con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 7. I provvedimenti che accertano la decadenza o dichiarano la nullita' della registrazione o trasferiscono la titolarita' della registrazione di un marchio sono annotati nel registro. Art. 184-quinquies (Prova d'uso). - 1. Nei procedimenti per la dichiarazione di nullita' basata su un marchio d'impresa registrato con una data di deposito o di priorita' anteriore ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 3, lettera b), su istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore, il titolare del marchio d'impresa anteriore fornisce la prova che, nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', il marchio d'impresa anteriore e' stato oggetto di uso effettivo a norma dell'articolo 24 per i prodotti o i servizi per i quali e' stato registrato e su cui si fonda la domanda, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, a condizione che la procedura di registrazione del marchio anteriore, alla data di presentazione della domanda di dichiarazione di nullita', fosse conclusa da almeno cinque anni. 2. Qualora, alla data di deposito o di priorita' del marchio d'impresa posteriore, il termine di cinque anni durante il quale il marchio

d'impresa anteriore doveva essere oggetto di uso effettivo, sia scaduto, il titolare del marchio d'impresa anteriore, oltre alla prova a norma del comma 1, fornisce la prova che il marchio e' stato oggetto di uso effettivo nel corso del termine dei cinque anni precedenti la data di deposito o di priorita', o che sussistevano motivi legittimi per il suo mancato uso. 3. In mancanza delle prove di cui ai commi 1 e 2, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, la domanda di nullita' sulla base di un marchio anteriore e' respinta. 4. Se il marchio d'impresa anteriore e' stato usato conformemente all'articolo 24 solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali e' stato registrato, ai fini dell'esame della domanda di nullita' si intende registrato soltanto per tale parte dei prodotti o servizi. 5. I commi da 1 a 4 del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il marchio d'impresa anteriore sia un marchio UE. In tal caso, l'uso effettivo del marchio UE e' determinato a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017. 6. L'istanza del titolare del marchio d'impresa posteriore per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio anteriore, di cui al comma 1, deve essere presentata entro il termine assegnato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi ai sensi dell'articolo 184-quater, comma 1. Art. 184-sexies (Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullita'). - 1. La decadenza o la nullita', anche parziale, di una registrazione di marchio ha efficacia nei confronti di tutti quando sia dichiarata con provvedimento dell'Ufficio italiano brevetti e marchi divenuto inoppugnabile. 2. La decadenza della registrazione di un marchio d'impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti a decorrere dalla data di deposito della domanda di decadenza o, su istanza del richiedente, di quella anteriore in cui e' maturata una delle cause di decadenza. 3. La nullita' della registrazione di un marchio di impresa, per tutti o per una parte di prodotti o servizi, produce effetti fin dalla data della registrazione. Art. 184-septies (Sospensione della procedura di nullita' o decadenza). - 1. Oltre che nel caso di cui all'articolo 184-bis, comma 10, il procedimento di decadenza o di nullita' e' sospeso:

a) se l'istanza di nullita' e' basata su una domanda anteriore di registrazione di marchio d'impresa, su una domanda di registrazione di denominazione di origine ovvero su una domanda di registrazione di indicazione geografica, fino a quando su tali domande non sia adottato un provvedimento inoppugnabile;

b) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio;

c) se l'istanza di nullita' e' basata su un marchio internazionale e si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

d) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda la domanda di nullita' o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione, fino al passaggio in giudicato della decisione;

e) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente, dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, un procedimento di nullita' o di decadenza del marchio anteriore sul quale si fonda l'istanza o relativo alla spettanza del diritto di registrazione, fino a che il relativo provvedimento sia inoppugnabile;

f) a domanda del titolare del marchio posteriore, se e' pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine ovvero della indicazione geografica protetta sulla quale si fonda la domanda di nullita', fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene inoppugnabile;

g) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice. 2. L'istante puo' chiedere la prosecuzione del procedimento sospeso, con istanza da presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il termine perentorio di tre mesi dalla inoppugnabilita' del provvedimento adottato nei casi di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f), dalla scadenza dei termini di cui alla lettera b), del medesimo comma, o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo nel caso di cui alla lettera d) del medesimo comma. In caso contrario, il procedimento sull'istanza di decadenza o di nullita' si estingue. 3. Se il procedimento e' sospeso ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale su cui si basa l'istanza di nullita'. Art. 184-octies (Estinzione della procedura di decadenza o nullita'). - 1. La procedura di decadenza o nullita' si estingue:

a) se il marchio sul quale si fonda l'istanza e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato o con un provvedimento inoppugnabile;

b) se la rinuncia all'istanza di decadenza o nullita' e' accettata, senza riserve o condizioni, dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione;

c) se la domanda o la registrazione, oggetto dell'istanza di decadenza o nullita', e' ritirata o rigettata con provvedimento inoppugnabile per i prodotti e servizi controversi;

d) se non e' presentata istanza di prosecuzione nei casi di cui all'articolo 184-bis, comma 10, ultimo periodo, e di cui all'articolo 184-septies, comma 2, secondo periodo;

e) se la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'istanza di nullita' e' ritirata o rigettata;

f) se la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta o la specialita' tradizionale garantita, sulla quale si fonda la domanda di nullita', e' cancellata;

g) se e' venuto meno l'interesse ad agire. Art. 184-nonies (Attuazione ed entrata in vigore della procedura di decadenza o nullita'). - 1. Le norme sul procedimento di decadenza o nullita' entrano in vigore trenta giorni dopo la data di pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che ne stabilisce le modalita' di applicazione. Art. 184-decies (Ricorso). - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile, inammissibile o estinta la procedura di decadenza o nullita' ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l'istanza, e'

comunicato alle parti. 2. Contro i provvedimenti di cui al comma 1, e' ammesso il ricorso davanti alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell'articolo 135.».

Versione in vigore dal 23 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	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
Estremi	Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-15-2019/art-29-inserimento-della-sezione-ii-bis-nel-decreto-legislativo-10-febbraio

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it