

## Le recenti novità in materia di marchi

**Autore:** Federico Lione

**In:** Diritto industriale

**A cura della Dott.ssa Serena Biondi**

Con il **decreto legislativo n. 15 del 2019 sono state recepite la Direttiva** (UE) 2015 n. 2436 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi nonché il Regolamento (UE) 2015 n. 2424 recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario. Ebbene detto recepimento ha comportato la modifica di vari articoli del Codice di Proprietà Industriale italiano.

Il presente scritto intende offrire una panoramica d'insieme circa le novità più rilevanti.

### Le novità

Tra queste spicca certamente la modifica riguardante le condizioni per poter ottenere la registrazione del marchio, invero, non è più obbligatoria la rappresentazione grafica degli stessi. E' quindi possibile registrare anche i marchi non convenzionali (come ad esempio i marchi di suono) purché rappresentati in modo da permettere alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con certezza l'oggetto della protezione. Inoltre è stato esteso il divieto di registrazione di segni la cui forma è imposta dalla natura del prodotto anche ad altre "caratteristiche" dello stesso.

Altra novità di rilievo riguarda **l'individuazione dei soggetti** che possono ottenere la registrazione dei marchi collettivi (le persone giuridiche ad esclusione delle S.p.A., S.r.l. e S.a.s.) nonché l'introduzione dei marchi di certificazione.

Non può essere taciuta inoltre la previsione di una diversa decorrenza degli effetti del rinnovo della registrazione: la domanda di rinnovo deve essere infatti depositata entro i dodici mesi precedenti all'**ultimo giorno del mese di scadenza del decennio**.

Degna di nota è senza dubbio anche la **previsione dell'esclusione di alcuni segni** dalla registrazione del marchio - i quali si aggiungono ai motivi di opposizione della registrazione- nello specifico detti segni sono le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali dei vini, le specialità tradizionali garantite ed i segni che consistono o contengono rappresentazioni di varietà vegetali.

Un' attenzione particolare merita infine la modifica dell'onere della prova nel caso in cui sia domandata o

eccepita la decadenza di un marchio registrato per mancato uso: spetta al titolare del marchio provare l'uso dello stesso nel corso dei cinque anni precedenti la data di presentazione dell'azione.

## La tutela per il titolare dei marchi

Evidente è dunque il **rafforzamento della tutela** conferita al titolare dei un marchio mediante la registrazione, il quale infatti può vietare a terzi l'uso di un marchio identico o simile al proprio e per i prodotti identici o affini anche per finalità diverse da quelli distintivi per prodotti o servizi. Ciò solo se l'uso da parte dei terzi avviene senza giustificato motivo traendo indebito vantaggio o arrecando pregiudizio al marchio registrato. Il titolare per di più può vietare l'apposizione del marchio a terzi su confezioni, etichette cartellini e simili impedendo quindi di compiere atti preparatori al commercio di merci contraffatte. Il titolare infine può bloccare il transito nello Stato di merci recanti il marchio senza alcuna autorizzazione nonché chiedere agli editori di dizionari, opere di divulgazione, enciclopedie di indicare che il proprio marchio - che viene riprodotto verbalmente - è stato registrato, al fine di evitare la volgarizzazione dello stesso.

### Volume consigliato

STUDIO LEGALE LIONE SARLI

<https://www.diritto.it/le-recenti-novita-in-materia-di-marchi/>