



**Ministero dello Sviluppo Economico**  
**Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**



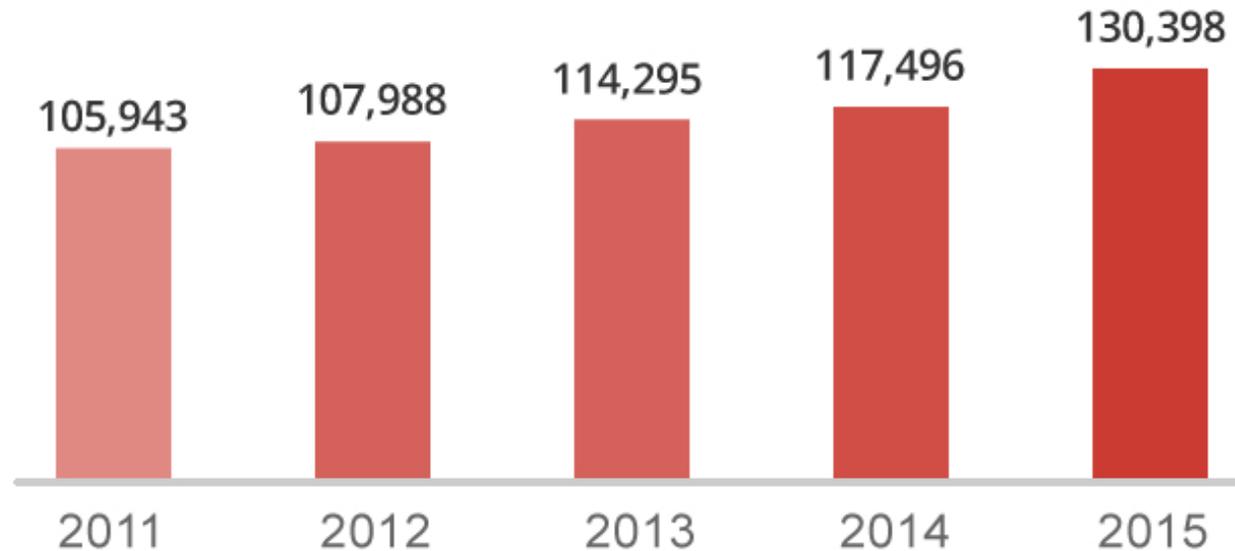
# **Conseguenze in Italia della riforma del marchio UE**

Milano, 20 Ottobre 2016

# **UIBM**

# EUIPO

*Il regolamento che istituisce l'Ufficio è stato adottato dal Consiglio dell'Unione europea nel **dicembre 1993** e rivisto in due occasioni, nel 2009 e nel 2015. In qualità di organismo dell'UE, è dotato di **autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria**.*



*Alla vigilia del Natale scorso, è stata pubblicata la nuova direttiva 2015/2436 (da recepire entro il 14/01/2019; l'Art 45 dal 14/01/2023) e il nuovo Regolamento 2015/2424 (in vigore dal 23 marzo 2016.) del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modifiche al marchio comunitario.*

*Tale aggiornamento del sistema dei marchi europei nasce per meglio specificare e risolvere alcune problematiche sorte nel corso degli anni e, a volte, risolte a livello di **decisioni giurisprudenziali e attraverso la prassi ma, solo ora codificate***

*Dopo un lungo negoziato politico, avviato dal 2013, la riforma dell'Unione europea sui marchi di impresa (il cosiddetto "pacchetto marchi") è diventata legge con una doppia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 23 e 24 dicembre (L 336 e L 341). **La Direttiva** punta a rendere più accessibile, efficiente e meno oneroso per le imprese il deposito di marchi industriali.*

*(riduce sino al 37% gli oneri di registrazione).*

*Sono previste norme per facilitare la registrazione di nuove tipologie di marchi. Si rafforza anche la certezza giuridica in caso di contenziosi e si mira a garantire un **migliore coordinamento tra l'agenzia per i marchi della Ue e gli uffici nazionali, allineando pratiche, strumenti comuni di ricerca e facendo dialogare, ad esempio, le banche dati.***

**Cambia anche il *Regolamento dell'UE***  
**Il regolamento 2015/2424**

**Il regolamento 2015/2424/UE prevede una sostanziale ristrutturazione dell'Uami, che assumerà il nome di «Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale» (Euipo), mentre il marchio comunitario verrà rinominato «marchio dell'Unione europea».**

**Diventano obbligatori la *cooperazione con gli uffici nazionali*, un *centro di mediazione* che aiuti le parti a risolvere le controversie a prescindere dal processo decisionale dei differenti uffici e si *ridurranno le tasse* di registrazione dei marchi dell'Ue.**

**Cambia anche:**

**anche il Regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento sul marchio comunitario,  
il 2868/95 dovrà essere integralmente sostituito da cc.dd.:**

**- atti delegati (considerando 39-44)**

**- atti di esecuzione (considerando 45)**

**adottati dalla Commissione ex artt. 163 (Procedura di Comitato) e 163bis Reg. 2015/2424  
(a fine luglio 2016, invio proposte a Stati Membri;  
da settembre 2016, riunioni esperti)**

**Regolamento c.d. modificativo (UE) 2015/2424  
del 16/12/2015 (pubbl. 24/12/2015)**

**In vigore dal 23/03/2016**

- tale Regolamento si applica dal [01/10/2017](#):

**COSA CAMBIA**

- Nuova terminologia
- Modifiche “istituzionali”
- Regime tasse e rinnovi
- Modifiche “sostanziali”

**COSA CAMBIA:**  
**Terminologia Nuova terminologia**

- **UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno) – EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) acronimo uguale in tutte le lingue**
- MC (marchio Comunitario) - MEU (marchio dell'Unione europea)**
- **Comunità Europea - Unione Europea (UE)**
- **Reg. MC (RMC) - Reg. MUE (RMUE)**
- **Presidente - Direttore Esecutivo (e vice)**
- **Administrative Board - Management Board**

## **Importante novità:**

*(art. 3 Direttiva)*

***È stato abrogato il criterio della rappresentazione grafica*** dalla definizione del marchio UE:

*Il segno dovrebbe, infatti, poter essere rappresentato in qualsiasi forma idonea utilizzando la tecnologia generalmente disponibile e, quindi, non necessariamente mediante strumenti grafici, purché la rappresentazione sia chiara, precisa autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva (considerando 7 e 9).*

## Importante codifica

*Equiparazione al marchio delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (Sistema di Lisbona) ai fini delle anteriorità [artt. 7(1)(j) e 8(4-bis)]: la loro precedente registrazione viene espressamente riconosciuta come causa impeditiva della registrazione successiva di un marchio identico o simile. Le azioni di opposizione possono, inoltre, basarsi su di esse.*

- **COSA CAMBIA: Modifiche sostanziali**
  - **Motivi assoluti di rifiuto**
  - **(Art. 7 Regolamento )**

- **Modifiche a:**
  - **•7(1)(e): forma + "altre caratteristiche"**
  - **•7(1)(j): DOP/IGP**
  - **•7(1)(k): Menzioni Tradizionali per Vini (MTV)**
  - **•7(1)(l): Specialità Tradizionali Garantite (STG) (termine che designa un metodo di produzione tradizionale o una ricetta tradizionale, ma non certifica un link con una specifica area geografica (v. pizza napoletana; mozzarella; piadina romagnola; pane toscano)**
  - **•7(1)(m): Varieta' vegetali registrate (VVR)**
- **Unica disposizione senza distinzione merceologica (vini, bevande spiritose, vini aromatizzati, prodotti agro-alimentari e prodotti non-agricoli);**
- **Con la riforma, NON sostanziale cambiamento nella prassi interpretativa e applicativa dell'Ufficio**

## **Per i titolari di eccellenze**

**Marchi di garanzia o di certificazione (previsione facoltativa)**

**Marchi collettivi**

**Marchio di certificazione [art. 27 e successivi Direttiva 2015/2436]: vengono istituiti i c.d. marchi di certificazione, ossia marchi registrabili per prodotti e/o servizi certificati dallo stesso titolare in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione/alla prestazione, alla qualità, alla precisione o altre caratteristiche, affinché tali prodotti e/o servizi siano distinguibili per tali peculiari caratteristiche dagli altri prodotti e/o servizi non certificati. Per la registrazione di un marchio di certificazione è necessario depositare (entro due mesi dal deposito della domanda di registrazione) anche il relativo regolamento d'uso, indicante i soggetti abilitati all'uso di tale marchio, le caratteristiche oggetto della certificazione, le modalità di verifica di tali caratteristiche e di sorveglianza sullo stesso.**

**Il marchio collettivo ha una funzione di garanzia (cpi art.11), non veicola informazioni false (in deroga all'art.**

**13 comma 1 cpi)**

## TASSE

*Se fino al 23 marzo 2016 era possibile con il pagamento di Euro 900 euro di tasse, indicare tre classi di prodotti o servizi al momento del deposito del marchio, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, il costo sarà di Euro 850 per una sola classe, Euro 900 euro per due classi, ai quali andranno aggiunti ulteriori Euro 150 per ogni classe aggiuntiva dopo la seconda.*

*Ne consegue che, con le nuove tasse, sarà più conveniente depositare un marchio in una sola classe, mentre **per due o più classi i costi sono sensibilmente aumentati**.*

*Con questa modifica si auspica di poter disincentivare una certa tendenza ad ampliare l'ambito di tutela oltre i limiti di ciò che realmente è d'interesse per chi deposita, soltanto perché è "incluso nel prezzo". Fino ad oggi il Registro Marchi è disseminato di migliaia di titoli di privativa che conferiscono una tutela molto più ampia di quella di reale interesse dei rispettivi proprietari.*

*Ciò dovrebbe indurre i nuovi richiedenti a riflettere con più attenzione sui prodotti e servizi che vorranno rivendicare.*

*Una gradita riduzione di tasse è prevista per il **rinnovo** delle registrazioni di marchio: se prima il costo fino a tre classi era di Euro 1350, dall'entrata in vigore delle modifiche sarà invece di Euro 850 per la prima classe (più Euro 150 per la seconda e 50 Euro per ogni classe successiva alla seconda).*

- COSA CAMBIA: Tasse

- TASSE (art. 26 + Annex I)
- Sistema "one-fee-per class" (semplificazione: 1°dep.=rinn.)
- Sostanziale riduzione tasse di rinnovo

	PRIMO DEPOSITO (e-filing/cartaceo)	RINNOVO
1 <sup>a</sup> Classe	<b>€ 850/1000</b> (prima: €900/1050 <i>prime 3</i> )	<b>€ 850/1000</b> (prima: €1350/1500 <i>prime 3</i> )
(marchi collettivi/certificazione)	<b>€1500/1800</b> (prima: sempre €1800 no e-filing)	<b>€ 1500/1800</b> (prima: sempre € 3000 no e-filing)
2 <sup>a</sup> Classe	<b>€ 50</b>	<b>€ 50</b>
Dalla 3 <sup>a</sup> Classe in poi	<b>€ 150 ciascuna</b> (prima: <i>dalla 4<sup>a</sup> in poi</i> ; € 150 ciascuna se indiv., € 300 se collettivo)	<b>€ 150 ciascuna</b> (prima: <i>dalla 4<sup>a</sup> in poi</i> ; € 400 ciascuna se indiv., € 800 se collettivo)

- **COSA CAMBIA: Tasse**
- **TASSE** (art. 26 + Annex I)
- Opposizione, Annullamento, Appello
- *(riduzione moderata)*

<b>OPPOSIZIONE</b>	<b>€ 320 (prima: € 350)</b>
<b>ANNULLAMENTO</b>	<b>€ 630 (prima: € 700)</b>
<b>APPELLO</b>	<b>€ 720 (prima: € 800)</b>

- ***COSA CAMBIA: Modifiche sostanziali***

- ***OSSERVAZIONI***

- *ora in qualunque momento*

- *anche prima della pubblicazione del MUE;*

- *prima di decisione di opposizione definitiva o della fine del periodo per opposizione*

- ***ESAME***

- *•Art. 43(3): l'Ufficio in qualunque momento può riaprire l'esame della domanda di MUE (anche per INT. ext a UE: ora sino a "final statement of grant of protection" ex Art. 154(7))*

- *Prova d'uso: termine decorre dal deposito, non dalla pubblicazione.*

- **COSA CAMBIA: Modifiche sostanziali CLASSIFICAZIONE**

- **Art. 28 Regolamento**

- **1) Classificazione di Nizza;**
- **2) P/S con chiarezza e precisione**
- **3) Indicazioni generali/termini generali: OK se chiarezza e precisione;**
- **4) EUIPO: se termini poco chiari o precisi = rifiuto\***
- **5) Indicazioni generali dei titoli/termini generali: comprendenti tutti i P/S chiaramente coperti dal significato letterale**
- **6) IPT: MUE depositati prima del 22/06/2012 e, al 23/03/2016, già' registrati per l'intero titolo possibile**  
**DICHIARAZIONE**
- **\* Codifica prassi già' adottata da dic. 2013. Attenzione: attualmente, 5 ind. gen. vaghe e imprecise (prima 11 termini) , v. Com.Com. 28/10/2015**

***Specifica dei prodotti e servizi per i marchi già registrati***

***Classificazione di Nizza (art. 39 direttiva)  
decisione C-307/10 IP Traslator***

***I titolari dei marchi già registrati hanno avuto tempo fino al 23 settembre 2016 per richiedere all'Ufficio di annotare una specifica dettagliata di quei prodotti e servizi che sono da considerarsi non chiari e precisi, come per esempio, la specifica abbigliamento in classe 25 che non coprirà più, tra gli altri, gli indumenti intimi che dovranno essere specificatamente rivendicati. Qualora, non fosse stata comunicata all'Ufficio tale specifica dei prodotti/servizi, il marchio sarà riferito soltanto alla denominazione generale indicata al momento del deposito che potrebbe non coprire più tutti i prodotti che il titolare desiderava tutelare.***

## Servizi a disposizione...

### Centro di mediazione

*Istituzione di un centro di mediazione presso l'EU IPO [art. 137-bis]: il centro in questione, su richiesta congiunta delle parti e previo pagamento di un'apposita tassa ancora da determinarsi, si occuperà della risoluzione amichevole delle controversie basate sul regolamento, anche qualora le stesse siano già oggetto di giudizi in corso davanti all'EU IPO (opposizioni, procedimenti per la dichiarazione di nullità o decadenza del marchio, ricorsi avverso decisioni dell'Ufficio stesso) – nel caso di ricorso alla mediazione, questi ultimi saranno sospesi e i termini ad essi relativi saranno interrotti.*

## *Servizi a disposizione...*

*L'EU IPO ospita anche l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale ed una Accademia*

*L'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale sviluppa strumenti e promuove le migliori prassi per aumentare la tutela di questo bene fondamentale per aziende e privati.*

*L'Osservatorio è nato il 5 giugno 2012. È un organismo basato su una piattaforma che riunisce esperti del settore pubblico e privato in una rete di scambio dinamico di dati. L'Osservatorio funziona come un think-tank che raccoglie, controlla e riporta informazioni cruciali per affiancare i responsabili politici e le autorità impegnate nella tutela e nel controllo del rispetto dei diritti di PI.*

*L'Osservatorio ospita l'Accademia dell'EU IPO, il braccio formativo e di apprendimento. L'Accademia organizza seminari per giudici e autorità doganali e condivide conoscenze e risorse di formazione con organismi quali Europol, INTERPOL, la Commissione Europea ed altre Organizzazioni Internazionali.*

**Art. 45 - Procedura per la decadenza o la Dichiarazione di nullità**

**Direttiva 2015/2436**

***L'UIBM dovrà introdurre una procedura amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi. Non sarà più necessario ricorrere solo all'Autorità Giudiziaria (con i costi e i tempi che ciò implica) ma si potrà richiedere l'invalidazione del marchio anche avanti l'Ufficio stesso.***

### *In conclusione...*

- *Le modifiche sostanziali sono **moderate** e non si prevede che abbiano un impatto significativo sulla prassi dell'Ufficio e degli Utenti.*
- *Nel complesso, le modifiche portano ad un più **moderno** e **semplificato** sistema di protezione dei marchi.*
- *Il Regolamento crea la **base giuridica** per la cooperazione, definisce le **aree di convergenza** e assicura le **risorse**.*
- *L'allineamento delle regole procedurali e sostanziali nella Direttiva e nel Regolamento apre le porte a **nuove occasioni di convergenza (piani di convergenza)**.*
  
- ***Nota: il MISE ha già elaborato una bozza di delega legislativa per il recepimento della Direttiva***

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

[massimiliano.bruno@mise.gov.it](mailto:massimiliano.bruno@mise.gov.it)

06.47055683

*Direzione Generale per lotta alla contraffazione – UIBM*

*[www.uibm.gov.it](http://www.uibm.gov.it)*