



## CMS Newsletter Italia

### Attuato in Italia c.d. "Pacchetto marchi"

**in** LinkedIn  
**LN** Law-Now  
**RZ** RegZone

[English Version](#)

L'8 marzo 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 20 febbraio 2019 n. 15, recante "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, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al Regolamento sul marchio comunitario".

Il Decreto, che prevede la modifica di alcune disposizioni del Codice della Proprietà Industriale e l'inserimento nel medesimo Codice di nuove disposizioni, entrerà in vigore il 23 marzo prossimo e introdurrà novità rilevanti nell'attuale disciplina dei marchi.

L'obiettivo perseguito è quello di rafforzare la protezione dei diritti dei titolari di marchi, nonché di compiere un importante passo avanti verso una più completa armonizzazione delle legislazioni europee in materia IP, indispensabile per garantire alle imprese europee una maggiore competitività nel mercato globale.

Si riportano di seguito alcune delle novità più significative.

#### **Abolizione del requisito della rappresentabilità grafica del marchio.**

Viene abolito il requisito della rappresentabilità grafica del marchio previsto, quale presupposto per la registrazione, dall'art. 7 del Codice della Proprietà Industriale. D'ora in avanti, dunque, sarà possibile registrare anche i marchi non suscettibili di rappresentazione grafica, purché atti ad essere rappresentati nel registro in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare.

#### **Marchi di certificazione.**

Viene introdotto l'art. 11 *bis*, volto a disciplinare i c.d. marchi di certificazione, vale a dire i marchi aventi la funzione di attestare che i prodotti o i servizi che ne sono contraddistinti rispettino determinate caratteristiche prestabilite, relative, ad esempio, ai materiali, alla qualità, alle procedure di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio.

#### **Nuovi impedimenti alla registrazione.**

Viene modificato l'art. 14 del Codice della Proprietà Industriale attraverso l'aggiunta di nuovi impedimenti alla registrazione. In particolare, non potranno costituire oggetto di registrazione i segni in conflitto con le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali per vini e le specialità tradizionali garantite. Ugualmente, non potranno costituire oggetto di registrazione i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedente registrata.

#### **Marchi rinomanti.**

Vengono rafforzate le tutele in materia di marchi rinomanti. Infatti, in base alla nuova versione dell'art. 20, comma 1, lett. c), del Codice della Proprietà Industriale, il titolare di un marchio d'impresa registrato che goda nello stato di rinomanza ha il diritto di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica di un segno identico o simile al marchio registrato, se l'uso del segno consenta senza giusto motivo di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio agli stessi, anche nell'ipotesi in cui tale uso avvenga a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi.

#### **Atti preparatori alla contraffazione.**

Al comma 2 dell'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale viene previsto il diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato di vietare a terzi di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione del diritto del titolare. I diritti di esclusiva del titolare del marchio d'impresa registrato vengono, dunque, rafforzati grazie alla introduzione del divieto dei c.d. atti preparatori alla contraffazione.

#### **Legittimazione del licenziatario.**

Con l'introduzione nel Codice della Proprietà Industriale dell'art. 122 *bis* viene regolamentata la legittimazione del licenziatario all'azione di contraffazione. Più precisamente, fatte salve eventuali previsioni sul punto contenute nel contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione relativa al marchio oggetto di licenza soltanto con il consenso del titolare del marchio. Tuttavia, il titolare di una licenza esclusiva può avviare detta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati. Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà del licenziatario che intenda ottenere il risarcimento dei danni subiti di intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio.

#### **Procedimenti amministrativi di decadenza e nullità dei marchi di impresa.**

Viene introdotta nel Codice della Proprietà Industriale la Sezione II *bis* volta a disciplinare agli artt. 184 *bis*–184 *decies* i procedimenti di decadenza e nullità dei marchi di impresa registrati innanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Si tratta di una novità assoluta, finalizzata a semplificare l'accertamento della decadenza o il conseguimento della dichiarazione di nullità attraverso il ricorso al procedimento amministrativo e senza pregiudizio alcuno circa la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 120 del medesimo Codice. Il coordinamento tra procedimento amministrativo e procedimento giudiziario viene disciplinato dall'art. 122, come modificato dal Decreto in esame.

## **The so-called “Trademark Package” implemented in Italy**

On 8 March 2019 Legislative Decree no. 15 of 20 February 2019 entitled “*Implementation of the Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 on the approximation of the laws of the Member States relating to trademarks, and adjustment of the national legislation to the provisions of the Regulation (EU) 2015/2424 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending the Regulation on the EU trademark*” was published on the Official Gazette.

The Decree, which establishes the amendment of some provisions of the Industrial Property Code and the introduction of new provisions, will enter into force on 23 March 2019 and will introduce relevant changes in the present trademark regulation.

The goal pursued is that of strengthening the protection of the trademarks proprietors' rights, as well as to take an important step towards a more complete harmonization of the European legislations regarding IP law, which is essential in order to guarantee greater competitiveness in the global market for European companies.

Below is an overview of the most important amendments.

#### **Abolition of the requirement of the graphic representation of the trademark.**

The graphic representation of the trademark, provided as a requirement for the registration by art. 7 of the Industrial Property Code, is abolished. Therefore, from now on, it will be possible to register trademarks not capable of being represented from a graphic point of view, provided that they are capable of being represented on the register in a manner which enables the

competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.

#### **Certification trademarks.**

Art. 11 *bis* is introduced in order to regulate the so-called “certification trademarks”, i.e. the trademarks whose role is to certify that the products or services distinguished by them respect specific features regarding, for instance, the materials, the quality, the manufacturing process or the procedure for the performance of the services.

#### **New grounds for refusal.**

Art. 14 of the Industrial Property Code is amended with the introduction of new grounds for refusal. In particular, trademarks shall not be registered if they are in contrast with designations of origin, geographical indications, traditional terms for wine and traditional specialties guaranteed. Likewise, trademarks which consist of or reproduce in their essential elements an earlier plant variety denomination, shall not be registered.

#### **Trademarks having reputation.**

The protection of trademarks having reputation is strengthened. Indeed, art. 20, para. 1, lett. c) of the Industrial Property Code is amended in a way that establishes the right of the proprietor of a registered trademark having reputation to prevent third parties from using, in the course of trade, a sign identical or similar to the registered trademark, if the sign without due cause takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctive character or the repute of the trademark, even when the sign is used for purposes other than that of distinguishing products and services.

#### **Preparatory acts for counterfeiting.**

Par. 2 of art. 20 of the Industrial Property Code introduces the right of the proprietor of a registered trademark to prohibit third parties from affixing the sign to the packaging, labels, tags, security or authenticity devices or components thereof or on other means to which the trademark may be affixed or to offer, to put on the market, stock them for such purposes, import or export such means bearing the sign, when there is a risk that they may be used in activities constituting infringement of the proprietor's rights. The exclusive rights of the proprietor of the registered trademark are therefore strengthened thanks to the introduction of the prohibition of the so-called preparatory acts for counterfeiting.

#### **Legitimacy of the licensee.**

The legitimacy of the licensee to bring proceedings for infringement is regulated through the introduction in the Industrial Property Code of art. 122 *bis*. More precisely, without prejudice to the provisions of the license agreement, the licensee may bring proceedings for infringement of the licensed trademark only if its proprietor consents thereto. However, the holder of an exclusive license may bring such proceedings if the proprietor of the trademark, after formal notice, does not himself bring infringement proceedings within an appropriate period. In any case, the licensee shall, for the purpose of obtaining compensation for the damage suffered by him, be entitled to intervene in infringement proceedings brought by the proprietor of the trademark.

#### **Administrative proceedings for the revocation and declaration of invalidity of registered trademarks.**

Proceedings for the revocation and declaration of invalidity of registered trademarks before the Italian Office of Trademarks and Patents are regulated by Section II *bis*, art. 184 *bis*- 184 *decies*, of the Industrial Property Code. This is an absolute innovation aimed at simplifying the revocation or the achievement of the declaration of invalidity thanks to the recourse to the administrative procedure and without any prejudice to the right to act before the competent Court according to art. 120 of the same Code. The coordination between proceedings before the Office and proceedings before the Court is regulated by art. 122, as amended by the Decree under examination.

**Paola Nunziata**  
Partner  
[paola.nunziata@cms-aacs.com](mailto:paola.nunziata@cms-aacs.com)

---

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.

The views and opinions expressed in CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter are meant to stimulate thought and discussion. They relate to circumstances prevailing at the date of its original publication and may not have been updated to reflect subsequent developments. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter does not intend to constitute legal or professional advice. CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni's Newsletter is CMS property.

**CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni** è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

**Uffici CMS:** Aberdeen, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Barcellona, Belgrado, Berlino, Bogotá, Bratislava, Bristol, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Casablanca, Città del Messico, Colonia, Dubai, Düsseldorf, Edimburgo, Francoforte, Funchal, Ginevra, Glasgow, Hong Kong, Istanbul, Kiev, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Londra, Luanda, Lubiana, Lussemburgo, Madrid, Manchester, Milano, Monaco, Monaco di Baviera, Mosca, Muscat, Parigi, Pechino, Podgorica, Poznan, Praga, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Roma, Santiago del Cile, Sarajevo, Shanghai, Sheffield, Singapore, Siviglia, Skopje, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia, Vienna, Zagabria e Zurigo.

[cms.law](http://cms.law)

Se non desiderate ricevere in futuro questa email [Cliccare qui](#)

If you do not wish to receive any future e-mails [Click here](#)