

COMUNICAZIONE COMUNE

NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME DEI REQUISITI FORMALI E IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE

APRILE 2021

1 CONTESTO

Proseguendo la collaborazione nell'ambito delle prassi di convergenza in materia di marchi, disegni e modelli, gli uffici della proprietà intellettuale aderenti alla rete europea per la proprietà intellettuale hanno ora concordato un'ulteriore prassi comune in materia di marchi con l'obiettivo di fornire orientamenti per quanto riguarda l'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione e/o dei motivi di nullità dei nuovi tipi di marchi, in particolare i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici, e del nuovo modo di rappresentarli.

La prassi comune viene resa pubblica mediante la presente comunicazione comune allo scopo di aumentare ulteriormente la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità a vantaggio tanto degli esaminatori quanto degli utenti.

L'ambito di applicazione di questa prassi comune è l'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione e/o dei motivi di nullità di nuovi tipi di marchi, prendendo in considerazione l'impatto dell'eliminazione dell'obbligo di rappresentazione grafica di cui alla 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 (direttiva sui marchi).

I punti che non sono specifici dei nuovi tipi di marchi e/o del nuovo modo di rappresentarli **esulano dal campo di applicazione** di questa prassi e sono descritti in dettaglio nella sezione 1.3 del documento relativo alla prassi comune.

2 LA PRASSI COMUNE

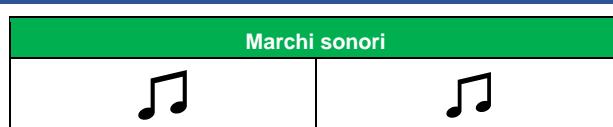
Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi essenziali e le enunciazioni fondamentali dei principi della suddetta prassi comune. **Il testo completo e tutti gli esempi utilizzati per illustrare i criteri comuni si trovano nella prassi comune di cui all'allegato 1 della presente comunicazione comune.** Inoltre, le definizioni, i mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchio e i formati di file elettronici ammissibili, come concordato da tutti gli uffici di PI degli Stati membri, si trovano nella «*Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi* (1)» (in appresso, la Comunicazione comune).

PRINCIPI DELLA PRASSI COMUNE: PARTE A – Esame dei requisiti formali (2)

IL SEGNO E I SUOI ELEMENTI COME DEFINITI DALLA COMUNICAZIONE COMUNE SULLA RAPPRESENTAZIONE DEI NUOVI TIPI DI MARCHI






















Se un segno rispetta chiaramente una delle definizioni e i requisiti di rappresentazione stabiliti dalla Comunicazione comune, esso dovrebbe essere classificato come tale tipo specifico di marchio.

Marchi sonori. Un segno contenente uno o più suoni, al di là del tipo di suono ivi contenuto (ad esempio elementi verbali percepiti nel suono, un suono in natura, il suono di animali, una melodia



(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_it.pdf

(2) Gli esempi forniti nella parte A della prassi comune sono illustrati solo a fini formali e non soddisfano necessariamente i requisiti per gli impedimenti assoluti alla registrazione.

<p>ecc.) deve essere classificato come marchio sonoro.</p> <p>Quando il marchio sonoro è rappresentato in notazione musicale, tale rappresentazione deve includere un pentagramma diviso in battute e che mostri, in particolare, la chiave e tutte le note musicali necessarie alla riproduzione della melodia. Il tempo o la velocità della melodia e lo(gli) strumento(i) sono elementi da indicare in modo opzionale.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="807 329 1120 405">Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td data-bbox="1126 329 1439 405">Clicca sull'immagine per riprodurla</td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 414 1120 539">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1126 414 1439 539">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> </tr> </table>	Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla		
Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla						
 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla						
<p>Marchi di movimento. I marchi di movimento non si limitano ai segni che raffigurano un movimento. Un segno può rientrare nella categoria di marchio di movimento anche se è in grado di mostrare un cambiamento della posizione degli elementi (ad esempio una sequenza di fotogrammi), un cambiamento di colore o una modifica degli elementi considerati come la sostituzione di un'immagine dall'altra.</p> <p>Se il marchio di movimento è rappresentato da una serie di immagini fisse che mostrano il movimento o il cambio di posizione, potrebbe essere necessario indicare la durata, le ripetizioni e la velocità del moto/movimento nella descrizione.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" data-bbox="807 676 1439 712">Marchi di movimento</th> </tr> <tr> <td data-bbox="807 721 1120 896"> <p>GERIVAN</p> <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p> </td> <td data-bbox="1126 721 1439 896">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 904 1120 1079">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1126 904 1439 1079">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> </tr> </table>	Marchi di movimento		<p>GERIVAN</p> <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchi di movimento							
<p>GERIVAN</p> <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 Clicca sull'immagine per riprodurla						
 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla						
<p>Marchi multimediali. Un segno che consiste in una combinazione di elementi visivi e fonetici deve essere classificato come marchio multimediale.</p>	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="807 1178 1439 1214">Marchio multimediale</th> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1223 1439 1317">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> </tr> </table>	Marchio multimediale	 Clicca sull'immagine per riprodurla				
Marchio multimediale							
 Clicca sull'immagine per riprodurla							
<p>Marchi olografici. Un segno che consiste in elementi con caratteristiche olografiche deve essere classificato come marchio olografico. A tal proposito, un ologramma è un'immagine che cambia il suo aspetto quando la si guarda da diverse angolazioni.</p>	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="807 1361 1439 1397">Marchio olografico</th> </tr> <tr> <td data-bbox="807 1406 1439 1527">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> </tr> </table>	Marchio olografico	 Clicca sull'immagine per riprodurla				
Marchio olografico							
 Clicca sull'immagine per riprodurla							

DESCRIZIONI

Se la rappresentazione di un nuovo tipo di marchio è accompagnata da una descrizione, quest'ultima deve essere in linea con la rappresentazione del marchio e non deve contraddirla o estenderne il campo di applicazione.

INDICAZIONE DEGLI ELEMENTI VERBALI

Qualsiasi campo esistente che richieda l'indicazione di elementi verbali nel marchio servirà solo a fini di ricerca e non estenderà mai la portata della protezione del marchio come definito dalla sua rappresentazione.

PREVALENZA DELLA RAPPRESENTAZIONE SUL TIPO E SULLA DESCRIZIONE

Se c'è un conflitto o una discrepanza tra la rappresentazione e il tipo e/o la descrizione del marchio, la rappresentazione del marchio prevarrà sempre.

MEZZI VALIDI PER RAPPRESENTARE PIÙ DI UN TIPO DI MARCHIO

Le domande di marchio saranno accettate sulla base del tipo di marchio selezionato dal richiedente, a condizione che la rappresentazione rispetti i requisiti legali per il tipo specifico. La portata della protezione e l'oggetto del marchio varieranno a seconda del tipo di marchio accettato.

ESAME DELLE RIVENDICAZIONI DI PRIORITÀ

Un segno è considerato identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

OGGETTO IDENTICO

Due marchi saranno considerati come identici ai fini dell'esame delle rivendicazioni di priorità se l'oggetto della protezione e il marchio corrispondono, a prescindere dal formato. Inoltre, la priorità potrebbe essere accettata se il secondo deposito è di tipo diverso rispetto al marchio, ma ha un oggetto identico.

Primo deposito	Secondo deposito
	
Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla
Altro marchio	Marchio multimediale

OGGETTO DIVERSO

Se una rivendicazione di priorità coinvolge due marchi con diversi oggetti, a prescindere dal loro formato o tipo di marchio selezionato, i marchi saranno considerati diversi e, di conseguenza, la rivendicazione di priorità sarà respinta.

Primo deposito	Secondo deposito
	
Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio multimediale	Marchio sonoro



STESSA TIPOLOGIA DI MARCHI RAPPRESENTATI IN MODO DIVERSO

MARCHI SONORI


Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è rappresentato in notazione musicale (ad esempio jpeg) e l'altro è rappresentato in un file audio (ad esempio MP3) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi⁽³⁾ contenuti nel file audio sono indicati nella notazione musicale.

Primo deposito	Secondo deposito
	
	Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro

⁽³⁾ Cfr. Prassi comune, parte A, sezione 1.1, Marchi sonori, Elementi per la rappresentazione grafica di un marchio chiara e precisa.



<p>Se uno di questi elementi non è presente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta.</p>	Primo deposito	Secondo deposito
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	
	Marchio sonoro	Marchio sonoro



MARCHI DI MOVIMENTO

<p>Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è rappresentato in una sequenza di immagini fisse (ad esempio jpeg) e l'altro in un file video (ad esempio MP4) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi del file video e il loro movimento completo sono chiaramente identificabili nella sequenza di immagini fisse.</p> <p>Se il secondo deposito è rappresentato in una sequenza di immagini fisse, può essere richiesta una descrizione per garantire che l'oggetto sia identico (ad esempio durata, velocità, ripetizioni).</p>	Primo deposito	Secondo deposito
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	
	Marchio di movimento	Marchio di movimento
		<p>Descrizione: tale movimento è costituito dal contenuto delle immagini fisse che appaiono ad intervalli di mezzo secondo.</p>

<p>Se uno di questi elementi è mancante e il movimento completo non può essere identificato chiaramente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta.</p>	Primo deposito	Secondo deposito
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	
	Marchio di movimento	Marchio di movimento

MARCHI OLOGRAFICI

<p>Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è un ologramma rappresentato in una serie di immagini grafiche o fotografiche (file immagine, ad esempio jpeg) e l'altro in un file video (ad esempio MP4) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi del file video e le diverse fasi dell'effetto olografico sono chiaramente identificabili nella sequenza delle immagini grafiche o fotografiche.</p>	Primo deposito	Secondo deposito
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	
	Marchio olografico	Marchio olografico

<p>Se uno di questi elementi e le diverse fasi dell'effetto olografico non possono essere identificati chiaramente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta.</p>	Primo deposito	Secondo deposito
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	
	Marchio olografico	Marchio olografico

PARTE B – Esame di impedimenti assoluti alla registrazione e/o nullità

VALUTAZIONE DELLA CHIAREZZA E DELLA PRECISIONE DELLE NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHI – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI
















Il marchio sarà considerato chiaro e preciso se rappresentato in una forma appropriata, utilizzando tecnologie generalmente disponibili, a condizione che il segno possa anche essere rappresentato in modo indipendente, facilmente accessibile, intelligibile, duraturo e oggettivo, a prescindere dal fatto che abbia o meno un concetto. Tale approccio è in linea con il principio secondo il quale non è necessario che un termine o un marchio figurativo abbia un significato o contenga immagini identificabili se è in grado di soddisfare la funzione di un marchio e di fungere pertanto da indicazione d'origine ⁽⁴⁾.

		
Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla

GRADO NECESSARIO DI CARATTERE DISTINTIVO RICHIESTO DEL NUOVO TIPO DI MARCHIO – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA B), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI

MARCHI SONORI					
PERCEZIONE DEL CONSUMATORE					
<p><i>Poiché i suoni sono sempre più utilizzati nel commercio come parte di una strategia d'uso del marchio, i consumatori hanno maggiori probabilità di percepire anche questi come indicazioni di origine commerciale.</i> Ai fini di un'analisi della percezione del consumatore, i marchi sonori possono essere raggruppati almeno nei modi seguenti: 1) suoni prodotti da o collegati ai prodotti o servizi; 2) note, combinazioni di note, motivi o melodie; 3) suoni che sono l'equivalente udibile di elementi verbali. Vi sono inoltre suoni che non sono inclusi nei gruppi precedenti e non sono connessi ai prodotti e/o servizi.</p>					
MARCHI SONORI INTRINSECAMENTE DISTINTIVI					
<p>Quando il suono percepito in un marchio sonoro è costituito da una nota, da una combinazione di note o da una melodia, sarà considerato intrinsecamente distintivo se può essere percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione di origine commerciale.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Marchio sonoro</th> <th style="text-align: center;">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td>Classe 41: Fornitura di film per fini d'intrattenimento</td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 41: Fornitura di film per fini d'intrattenimento
	Marchio sonoro	Prodotti e servizi			
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 41: Fornitura di film per fini d'intrattenimento				
<p>Se il suono percepito in un marchio sonoro è costituito da un elemento verbale, considerato di per sé distintivo, e se è pronunciato in modo chiaro, pur se con una voce neutra o robotica, il marchio sonoro sarà considerato distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Marchio sonoro</th> <th style="text-align: center;">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td>Classe 12: Autovetture</td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture
	Marchio sonoro	Prodotti e servizi			
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture				
<p>Se l'elemento di discorso percepito in un marchio sonoro è incomprensibile o non identificabile come parola, esso sarà considerato distintivo a condizione che il suono possa essere</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Marchio sonoro</th> <th style="text-align: center;">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td>Classe 12: Autovetture</td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture
	Marchio sonoro	Prodotti e servizi			
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture				

⁽⁴⁾ Questi esempi sono considerati chiari e precisi; ciò non significa che non saranno oggetto di obiezioni in base ad altri impedimenti alla registrazione.

<p>riconosciuto come un'indicazione di origine commerciale da parte del consumatore.</p>					
<p>Se un suono percepito in un marchio sonoro contiene un suono dissociato dai prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, in linea di principio sarà considerato distintivo a condizione di poter essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione di origine commerciale.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 421 1174 459">Marchio sonoro</th> <th data-bbox="1182 421 1430 459">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 465 1174 562">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1182 465 1430 562"> Classe 11: Gabinetti [w.-c.] </td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 11: Gabinetti [w.-c.]
Marchio sonoro	Prodotti e servizi				
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 11: Gabinetti [w.-c.]				
<p>MARCHI SONORI NON DISTINTIVI</p>					
<p>In linea di principio, se il marchio sonoro consiste in un suono prodotto da o collegato ai prodotti e/o servizi o ad altre caratteristiche rilevanti degli stessi, esso sarà percepito dal consumatore come un mero attributo funzionale e il marchio sonoro sarà considerato pertanto non distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 750 1174 788">Marchio sonoro</th> <th data-bbox="1182 750 1430 788">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 795 1174 891">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1182 795 1430 891"> Classe 33: Vino </td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 33: Vino
Marchio sonoro	Prodotti e servizi				
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 33: Vino				
<p>Se il marchio sonoro è costituito da note, una combinazione di note, motivi o melodie, sarà considerato non distintivo se il suono manca di risonanza e non sarebbe riconosciuto come indicazione di origine commerciale dal consumatore, anche se non è possibile stabilire un collegamento con i prodotti e/o servizi.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 996 1174 1034">Marchio sonoro</th> <th data-bbox="1182 996 1430 1034">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1041 1174 1137">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1182 1041 1430 1137"> Classe 12: Autovetture </td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture
Marchio sonoro	Prodotti e servizi				
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture				
<p>Quando un marchio sonoro è costituito da elementi verbali non distintivi, descrittivi o generici pronunciati in modo chiaro e senza elementi sonori sorprendenti o inusuali, il marchio sonoro sarà considerato non distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1272 1174 1310">Marchio sonoro</th> <th data-bbox="1182 1272 1430 1310">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1317 1174 1413">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1182 1317 1430 1413"> Classe 3: Detersivo in polvere </td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere
Marchio sonoro	Prodotti e servizi				
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere				
<p>In linea di principio, quando l'elemento verbale non distintivo, descrittivo o generico percepito in un marchio sonoro è accompagnato da altri elementi sonori, quali le parole di una canzone, una melodia o un'intonazione specifiche e/o una modalità di canto specifica, anch'essi considerati di per sé non distintivi, il marchio sonoro sarà molto probabilmente considerato non distintivo anche nel suo insieme.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1451 1174 1489">Marchio sonoro</th> <th data-bbox="1182 1451 1430 1489">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1496 1174 1592">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1182 1496 1430 1592"> Classe 3: Detersivo in polvere </td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere
Marchio sonoro	Prodotti e servizi				
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere				
<p>Eccezione: non si può escludere che una particolare disposizione di diversi elementi sonori, inusuale e facilmente riconoscibile dal consumatore come indicazione di origine commerciale, possa essere sufficiente a rendere un marchio sonoro distintivo nel suo insieme ⁽⁵⁾.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1780 1174 1818">Marchio sonoro</th> <th data-bbox="1182 1780 1430 1818">Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1825 1174 1921">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> <td data-bbox="1182 1825 1430 1921"> Classe 31: Banane fresche </td> </tr> </tbody> </table>	Marchio sonoro	Prodotti e servizi	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Banane fresche
Marchio sonoro	Prodotti e servizi				
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Banane fresche				

⁽⁵⁾ Va rilevato che il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi/descrittivi; la portata della protezione sarà


MARCHI DI MOVIMENTO

PERCEZIONE DEL CONSUMATORE


Per quanto riguarda i marchi di movimento, c'è un aumento nel numero di segni che contengono movimenti e immagini in movimento, utilizzati come parte delle strategie di marca, pertanto è più probabile che i consumatori li percepiscano come indicazioni di origine commerciale. Ai fini di un'analisi della percezione del consumatore, i marchi di movimento possono essere raggruppati almeno nei modi seguenti: 1) movimenti che possono essere percepiti come un elemento intrinsecamente funzionale dei prodotti e servizi stessi o che vengono usati per controllare tali prodotti; 2) movimenti che contengono elementi verbali e/o elementi figurativi.

MARCHI DI MOVIMENTO INTRINSECAMENTE DISTINTIVI

I marchi di movimento saranno generalmente considerati come distintivi se contengono un **elemento distintivo, sia esso verbale e/o figurativo**, che si muove o che cambia posizione, colore e/o elementi, anche se il movimento o il cambio di posizione stesso non è distintivo.


Marchio di movimento	Prodotti e servizi
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 9: Elaboratori elettronici

Se il marchio di movimento mostra un **elemento incomprensibile o non identificabile**, in quanto non attribuisce un significato o non crea collegamenti ai prodotti e/o servizi, purché sia in grado di essere riconosciuto come indicazione di origine commerciale dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo.

Marchio di movimento	Prodotti e servizi
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere

MARCHI DI MOVIMENTO NON DISTINTIVI ⁽⁶⁾

In linea di principio, quando il marchio di movimento consiste in un **movimento prodotto da o collegato ai prodotti e/o servizi, oppure ad altre caratteristiche rilevanti degli stessi**, esso sarà percepito dal consumatore come un mero elemento funzionale dei prodotti e/o servizi o a servizio degli stessi. Pertanto, il marchio di movimento sarà considerato non distintivo.







Marchio di movimento	Prodotti e servizi
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 7: Seghe elettriche

Se il marchio di movimento è costituito da un **elemento non distintivo, descrittivo o generico, sia esso verbale e/o figurativo** in movimento o che cambia posizione, colore e/o elementi, sarà considerato non distintivo a meno che il movimento stesso sia sufficiente a distogliere l'attenzione dal messaggio veicolato attraverso l'elemento verbale o figurativo non distintivo o descrittivo.

Marchio di movimento	Prodotti e servizi
ORGANIC Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere

limitata all'impressione generale del marchio sonoro.

⁽⁶⁾ Dovrebbero essere presi in considerazione i principi comuni PC 3, tenendo a mente che non saranno applicabili al movimento o al cambiamento di posizione, colore e/o elementi.




<p>Eccezione: non si può escludere che un particolare movimento, di per sé insolito o sorprendente o che crea un impatto visivo insolito e sorprendente, possa essere sufficiente a rendere un marchio di movimento distintivo nella sua impressione globale (7).</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marchio di movimento</th> <th>Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Classe 3: Detersivo in polvere</td> </tr> <tr> <td>Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marchio di movimento	Prodotti e servizi		Classe 3: Detersivo in polvere	Clicca sull'immagine per riprodurla	
	Marchio di movimento	Prodotti e servizi					
	Classe 3: Detersivo in polvere						
Clicca sull'immagine per riprodurla							
<p>Un marchio di movimento non sarebbe percepito dal consumatore come indicatore di origine commerciale se non lascia nel suddetto un'impressione memorabile. Pertanto, sarebbe considerato come non distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marchio di movimento</th> <th>Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Classe 39: Servizi relativi all'organizzazione di viaggi</td> </tr> <tr> <td>Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marchio di movimento	Prodotti e servizi		Classe 39: Servizi relativi all'organizzazione di viaggi	Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio di movimento	Prodotti e servizi						
	Classe 39: Servizi relativi all'organizzazione di viaggi						
Clicca sull'immagine per riprodurla							

MARCHI MULTIMEDIALI

PERCEZIONE DEL CONSUMATORE

Per quanto riguarda i marchi multimediali, si assiste a un aumento nel numero di segni che combinano immagine e suono, utilizzati come parte delle strategie di marchio, pertanto è più probabile che i consumatori li percepiscano come indicazioni di origine commerciale.

MARCHI MULTIMEDIALI INTRINSECAMENTE DISTINTIVI


<p>In generale, quando almeno uno degli elementi del marchio multimediale, ossia il suono o l'immagine, è considerato distintivo di per sé, il marchio nel complesso sarà considerato distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marchio multimediale</th> <th>Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Classe 31: Alimenti per bestiame</td> </tr> <tr> <td>Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marchio multimediale	Prodotti e servizi		Classe 31: Alimenti per bestiame	Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio multimediale	Prodotti e servizi						
	Classe 31: Alimenti per bestiame						
Clicca sull'immagine per riprodurla							
<p>Se il marchio multimediale contiene un elemento incomprensibile o non identificabile, in quanto non comunica un significato, purché possa essere riconosciuto dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marchio multimediale</th> <th>Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Classe 12: Autovetture</td> </tr> <tr> <td>Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marchio multimediale	Prodotti e servizi		Classe 12: Autovetture	Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio multimediale	Prodotti e servizi						
	Classe 12: Autovetture						
Clicca sull'immagine per riprodurla							

MARCHI MULTIMEDIALI NON DISTINTIVI (8)

<p>Un marchio multimediale che combina immagini non distintive, descrittive o generiche con suoni e movimenti non distintivi sarà considerato, in generale, non distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marchio multimediale</th> <th>Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Classe 31: Banane fresche</td> </tr> <tr> <td>Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marchio multimediale	Prodotti e servizi		Classe 31: Banane fresche	Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio multimediale	Prodotti e servizi						
	Classe 31: Banane fresche						
Clicca sull'immagine per riprodurla							
<p>Un marchio multimediale non sarebbe percepito dal consumatore come indicatore di origine commerciale se non lascia nel suddetto un'impressione memorabile. Pertanto, sarebbe considerato come non distintivo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Marchio multimediale</th> <th>Prodotti e servizi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Classe 9: Computer hardware</td> </tr> <tr> <td>Clicca sull'immagine per riprodurla</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marchio multimediale	Prodotti e servizi		Classe 9: Computer hardware	Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio multimediale	Prodotti e servizi						
	Classe 9: Computer hardware						
Clicca sull'immagine per riprodurla							

(7) In tali casi, il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi/descrittivi e la portata della protezione sarà limitata all'impressione generale del marchio di movimento.

(8) Nel valutare il carattere distintivo dei marchi multimediali, occorre tener conto dei principi comuni della PC3.

<p>Eccezione: è possibile che una combinazione di immagini e suoni non distintivi, descrittivi o generici consenta al marchio multimediale di svolgere la sua funzione essenziale se richiesto per determinati prodotti e servizi, rendendo così il marchio multimediale distintivo nel suo insieme ⁽⁹⁾.</p>	Marchio multimediale	Prodotti e servizi
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Alimenti per bestiame


MARCHI OLOGRAFICI

PERCEZIONE DEL CONSUMATORE

I marchi olografici costituiti esclusivamente di elementi figurativi e verbali non saranno generalmente percepiti come indicatori di origine commerciale se è possibile stabilire un legame tra il marchio e i prodotti e servizi. Inoltre, la valutazione dipenderà dall'effetto olografico e dal fatto che l'elemento verbale o figurativo sia chiaramente riconoscibile nel segno, data la sua dimensione e posizione.

MARCHI OLOGRAFICI INTRINSECAMENTE DISTINTIVI

Se il marchio olografico consiste in un **elemento verbale e/o figurativo, distintivo di per sé**, anche se le caratteristiche olografiche aggiunte a tali elementi sono non distintive, il marchio olografico sarà considerato distintivo nel complesso.

Marchio olografico	Prodotti e servizi
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Autovetture

Se il marchio olografico mostra un **elemento incomprensibile o non identificabile**, in quanto non veicola un significato o non crea collegamenti ai prodotti e/o servizi, purché sia in grado di essere riconosciuto come indicazione di origine commerciale dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo.

MARCHI OLOGRAFICI NON DISTINTIVI ⁽¹⁰⁾


Se il marchio olografico è costituito da un **elemento non distintivo, descrittivo o generico, verbale e/o figurativo**, sarà considerato non distintivo.

In generale, **l'inclusione di un effetto olografico in un elemento non distintivo verbale e/o figurativo non sarà necessariamente sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo**, poiché sarà percepito dal consumatore solo come un elemento banale o decorativo, indipendentemente dal fatto che si riferisca ai prodotti e/o servizi per i quali è richiesta la registrazione.

NUOVE TIPOLOGIE DI MARCHIO CHE POSSONO SERVIRE PER DESCRIVERE I PRODOTTI O I SERVIZI OPPURE LE LORO CARATTERISTICHE – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI

DESCRITTIVO


In generale, se può essere stabilito facilmente un **legame** tra gli elementi presenti nel marchio sonoro, di movimento, multimediale o olografico e i prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, il marchio sarà considerato descrittivo.

Marchio sonoro	Prodotti e servizi
 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Cibi e foraggio per animali

NON DESCRITTIVO



⁽⁹⁾ In tali casi, il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi o descrittivi e la portata della protezione del marchio sarà limitata all'impressione generale del marchio multimediale.

⁽¹⁰⁾ I principi comuni della PC 3 devono essere presi in considerazione nella valutazione del carattere distintivo degli elementi figurativi e/o verbali del marchio olografico.

<p>In generale, se non può essere stabilito alcun legame tra gli elementi presenti nel marchio sonoro, di movimento, multimediale o olografico e i prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, oppure se il marchio mostra una rappresentazione non convenzionale che differisce notevolmente da una raffigurazione fedele della rappresentazione di tali prodotti e/o servizi, il marchio non sarà considerato descrittivo.</p>	Marchio di movimento	Prodotti e servizi
	 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine in scatola</p>

SEGNI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA SUONO, MOVIMENTO E UNA COMBINAZIONE DI IMMAGINE E SUONO, CHE DERIVA DALLA NATURA DEI PRODOTTI, POSSONO ESSERE NECESSARI PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO O POSSONO DARE VALORE SOSTANZIALE AI PRODOTTI – ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DELLA DIRETTIVA SUI MARCHI

Nella valutazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti da i) a iii), della direttiva sui marchi, la percezione del pubblico non costituisce un elemento decisivo da prendere in considerazione, ma può tuttavia essere un utile criterio di valutazione specialmente nell'identificazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), delle caratteristiche essenziali del segno in questione.

Marchio sonoro	Prodotti e servizi	Marchio di movimento	Prodotti e servizi
 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 7: Seghe elettriche</p>	 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 28: Giocattoli in forma di puzzle tridimensionali</p>

PARTE C – Esame degli impedimenti relativi alla registrazione e/o dei motivi di nullità ⁽¹¹⁾

IDENTITÀ

Un segno è considerato identico al marchio solo quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio.

CONFRONTO DEI MARCHI SONORI: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE

I marchi sonori comprendono diversi elementi che possono essere classificati come segue: 1) suoni composti da elementi verbali cantati o pronunciati; 2) suoni composti da elementi musicali (come la melodia, l'armonia, il ritmo); 3) suoni reali (come il suono di un cane che abbaia, di un tuono, di cubetti di ghiaccio ecc.); e 4) altri suoni che non rientrano in nessuna delle precedenti categorie.

CONFRONTO VISIVO

Il confronto visivo di un marchio sonoro non è possibile, anche se il marchio sonoro è rappresentato «visivamente» attraverso la notazione musicale o nel caso in cui la notazione musicale contenga elementi verbali.

⁽¹¹⁾ Salvo diversa indicazione, gli esempi inclusi nella parte C della prassi comune devono essere valutati in linea con le ipotesi incluse come «Osservazioni preliminari».

CONFRONTO FONETICO

Il confronto fonetico è decisivo per i marchi sonori. I marchi sonori possono essere sempre messi a confronto fonetico con altri marchi sonori e con marchi multimediali. I marchi sonori possono essere messi a confronto fonetico con altri tipi di marchi, a condizione che tali marchi contengano un elemento verbale o ne siano costituiti.

Elementi verbali: la coincidenza o la somiglianza tra elementi verbali distintivi, se identificati come tali da una parte significativa del pubblico di riferimento, porterà, in linea di principio, alla scoperta di una somiglianza fonetica. A tal proposito, mentre la pronuncia di un marchio denominativo è determinata dalle regole di pronuncia del pubblico di riferimento, non è così nel caso di un marchio sonoro, dove la percezione fonetica è determinata da come suona il marchio.

Marchio sonoro anteriore



Clicca sull'immagine per riprodurla

Marchio sonoro contestato



Clicca sull'immagine per riprodurla

Tenendo conto di ciò, il grado di somiglianza tra l'elemento verbale coincidente in un marchio sonoro e in un diverso tipo di marchio (ad esempio verbale o figurativo) dipenderà da quanto esattamente l'elemento comune suona nel marchio sonoro.

Marchio figurativo anteriore

GERVAN

Marchio sonoro contestato



Clicca sull'immagine per riprodurla

Elementi musicali: la presenza di una melodia distintiva in un marchio sonoro ha un notevole impatto sul modo in cui il marchio viene percepito dal pubblico di riferimento, quindi incide notevolmente sul confronto fonetico di tale marchio. Come regola generale, uno strumento, un tempo o un ritmo diverso non impedirà che due marchi siano considerati simili, a condizione che la melodia stessa sia identica o possa essere identificata come la stessa melodia.

Marchio sonoro anteriore



Clicca sull'immagine per riprodurla

Marchio sonoro contestato



Clicca sull'immagine per riprodurla

La coincidenza o la somiglianza in una melodia distintiva di solito ha un impatto considerevole sul risultato del confronto fonetico dei marchi, anche se uno di questi contiene anche un elemento verbale o entrambi contengono un elemento verbale diverso.

Marchio sonoro anteriore



Clicca sull'immagine per riprodurla

Marchio sonoro contestato



Clicca sull'immagine per riprodurla

Reale: la coincidenza o la somiglianza di suoni distintivi reali, in marchi sonori o multimediali, comporta in genere il riscontro di una somiglianza fonetica.

Marchio sonoro anteriore



Clicca sull'immagine per riprodurla

Marchio sonoro contestato



Clicca sull'immagine per riprodurla

Altri aspetti: la mera coincidenza in altri aspetti, come l'intonazione, la voce ecc. in due marchi ha di solito un impatto minore sul confronto fonetico degli stessi.

Marchio sonoro anteriore



Marchio sonoro contestato



	Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla
--	-------------------------------------	-------------------------------------

CONFRONTO CONCETTUALE

Un confronto concettuale tra due marchi sonori e tra marchi sonori e altri tipi di marchio può essere effettuato in casi di identificabilità di un concetto (nell'elemento verbale o nel suono reale). È improbabile che i marchi sonori contenenti solo melodie abbiano un concetto.

CONFRONTO DEI MARCHI DI MOVIMENTO: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE

Un marchio di movimento include combinazioni di diversi elementi che possono essere classificati come segue: 1) elementi verbali; 2) elementi figurativi; e 3) il movimento o la trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi.

CONFRONTO VISIVO

Nel confronto visivo di due marchi di movimento o di un marchio di movimento con un altro tipo di marchio, si deve considerare la coincidenza o la somiglianza tra gli elementi presenti nei marchi (gli elementi verbali e/o figurativi, e il movimento o la trasformazione di tali elementi).

Elementi verbali: i marchi di movimento contenenti uno o più elementi verbali distintivi sono suscettibili di essere visivamente simili a un altro marchio di movimento che contiene lo stesso elemento verbale distintivo o uno simile.

L'elemento o gli elementi verbali distintivi contenuti in un marchio di movimento possono avere un maggiore impatto sul consumatore rispetto ad altri elementi visivi (cioè elementi figurativi, movimento o altri cambiamenti propriamente detti), anche se il confronto deve considerare l'insieme dei segni.



Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
GERIVAN Clicca sull'immagine per riprodurla	 GERIVAN Clicca sull'immagine per riprodurla

Elementi figurativi: una coincidenza o somiglianza in un elemento figurativo distintivo può portare alla scoperta di una certa somiglianza visiva. È probabile che si possa riscontrare una tale somiglianza in particolare quando, a causa delle sue dimensioni, della sua posizione all'interno del marchio e/o del colore, l'elemento figurativo può essere percepito dal consumatore in misura sufficiente, considerando, in particolare, che è soggetto a movimento/trasformazione.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla

Movimento di elementi: la mera coincidenza in un banale movimento di per sé non comporta una somiglianza visiva.



Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
FRED Clicca sull'immagine per riprodurla	GERIVAN Clicca sull'immagine per riprodurla



Tuttavia, non è possibile escludere che un particolare movimento di forte impatto e distintivo possa essere sufficiente a rendere i marchi di movimento in qualche misura visivamente simili sebbene presentino altri elementi di differenziazione, come ad esempio elementi verbali.	Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla

Trasformazione di elementi: una semplice variazione coincidente di posizione o di colori di per sé ha solitamente un impatto minore sul confronto fra i marchi e non comporta, in linea di principio, una somiglianza visiva.	Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla

CONFRONTO FONETICO



I marchi di movimento che non contengono elementi verbali non possono essere confrontati sul piano fonetico. Analogamente, i marchi di movimento non possono essere confrontati sul piano fonetico ad altri tipi di marchi che non contengono elementi verbali, né nell'immagine né nella pronuncia.

Di norma la presenza di un elemento verbale distintivo in un marchio di movimento influisce in modo significativo sulla percezione fonetica del marchio di movimento da parte del pubblico di riferimento.	Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla

La coincidenza o la somiglianza di un elemento verbale distintivo ha solitamente un impatto sul risultato del confronto fonetico dei marchi di movimento con altri marchi di movimento o con altri tipi di marchi, accrescendo così la probabilità di riscontrare un certo grado di somiglianza fonetica.	Marchio sonoro anteriore	Marchio di movimento contestato
	 Clicca sull'immagine per riprodurla	 Clicca sull'immagine per riprodurla

CONFRONTO CONCETTUALE

Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi di movimento e fra marchi di movimento e altri tipi di marchi.

È improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di un marchio di movimento esprima di per sé un concetto. Tuttavia, il movimento può rafforzare, aggiungere o, in alcuni casi, alterare il concetto dell'elemento in movimento. Nell'esempio a fianco la combinazione dell'elemento al movimento rafforza il concetto iniziale di	Marchio figurativo anteriore	Marchio di movimento contestato
		 Clicca sull'immagine per riprodurla

«giocatore di pallacanestro che lancia una palla». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.



CONFRONTO DI MARCHI MULTIMEDIALI: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE

I marchi multimediali comprendono due categorie di elementi: 1) elementi visivi (elementi verbali rappresentati graficamente, elementi figurativi e il movimento o la trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi); e 2) elementi sonori (elementi verbali cantati o pronunciati, elementi musicali, suoni reali e altri suoni).



CONFRONTO VISIVO

I marchi multimediali possono sempre essere confrontati visivamente ad altri marchi multimediali e con altri tipi di marchi, fatta eccezione per i marchi sonori. Si applicano di norma i principi per il confronto visivo dei marchi di movimento.

Elementi verbali raffigurati graficamente: in linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un altro tipo di marchio se essi condividono elementi verbali distintivi rappresentati graficamente identici o simili.

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Elementi figurativi: in linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un altro tipo di marchio che condividono elementi figurativi identici o simili.

Marchio figurativo anteriore	Marchio multimediale contestato
	 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

CONFRONTO FONETICO



I marchi multimediali possono sempre essere confrontati sul piano fonetico ad altri marchi multimediali e a marchi sonori. Il confronto fonetico può essere eseguito anche con altri tipi di marchi che siano costituiti o contengano un elemento verbale.

Elementi verbali raffigurati graficamente: in linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza fonetica se un marchio multimediale contiene un elemento verbale distintivo raffigurato graficamente (statico o in movimento), che coincide con o è simile all'elemento verbale di un altro marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato graficamente, ove applicabile).

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Elementi verbali cantati o pronunciati: in linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza fonetica anche se l'elemento verbale cantato o pronunciato del marchio multimediale è coincidente con o simile a un altro elemento verbale di un altro marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato graficamente).

Marchio di movimento anteriore	Marchio multimediale contestato
 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

graficamente, ove applicabile).		riprodurla
<p>Combinazione di elementi verbali raffigurati graficamente e cantati o pronunciati: laddove un elemento verbale rappresentato graficamente è accompagnato da un elemento verbale cantato o pronunciato, quest'ultimo potrebbe incidere sulla pronuncia dell'elemento verbale rappresentato graficamente ⁽¹²⁾.</p>	<p>Marchio denominativo anteriore</p>	<p>Marchio multimediale contestato</p>
<p>Elementi musicali e suoni reali: la possibilità di coincidenza nella melodia o nei suoni reali esiste soltanto con i marchi multimediali e sonori, poiché sono gli unici tipi di marchi che possono contenere tali suoni.</p>	<p>GERIVAN</p>	<p>GERIVAN Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
	<p>Marchio sonoro anteriore</p>	<p>Marchio multimediale contestato</p>
	<p> Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p> Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

CONFRONTO CONCETTUALE

I marchi multimediali possono essere paragonati da un punto di vista concettuale a condizione che esprimano un concetto.

CONFRONTO DEI MARCHI OLOGRAFICI: CONFRONTO VISIVO, FONETICO E CONCETTUALE

Nei marchi olografici è possibile individuare tre categorie di elementi: 1) elementi verbali; 2) elementi figurativi; e 3) l'effetto olografico.

CONFRONTO VISIVO

In un marchio olografico il movimento o la trasformazione nella rappresentazione del marchio ha il solo scopo di mostrare l'effetto olografico e solo quest'ultimo deve essere preso in considerazione nel confronto visivo.

Effetto olografico: un effetto olografico identico o simile di per sé non implica, in linea di principio, somiglianza dal punto di vista visivo, a meno che la somiglianza non si riscontri negli elementi verbali o figurativi dei segni oggetto del confronto. Due segni possono essere visivamente simili per la presenza di elementi verbali o figurativi distintivi coincidenti o simili, anche se l'effetto olografico è diverso.

<p>Marchio di movimento anteriore</p>	<p>Marchio olografico contestato</p>
<p> Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p> Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

CONFRONTO FONETICO

I marchi olografici che non contengono elementi verbali non possono essere confrontati sul piano fonetico.

Quando i marchi olografici contengono elementi

Marchio figurativo anteriore

Marchio olografico

⁽¹²⁾ Tuttavia, a seconda dei casi, non è possibile escludere che l'elemento verbale raffigurato graficamente in un marchio multimediale sia pronunciato secondo le regole di pronuncia del pubblico di riferimento corrispondente.

<p>verbalni possono essere confrontati sul piano fonetico a marchi dello stesso tipo o di altri tipi che possono essere oggetto di valutazione fonetica.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="807 329 1123 371"></th> <th data-bbox="1129 329 1434 371">contestato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="807 371 1123 533">  </td> <td data-bbox="1129 371 1434 533">  Clicca sull'immagine per riprodurla </td> </tr> </tbody> </table>		contestato		 Clicca sull'immagine per riprodurla
	contestato				
	 Clicca sull'immagine per riprodurla				
<p>CONFRONTO CONCETTUALE</p>					
<p><i>Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi olografici e fra un marchio olografico e altri tipi di marchi.</i></p>					

3 ATTUAZIONE

Come in precedenza, la presente prassi comune entrerà in vigore entro tre mesi dalla data di pubblicazione di questa comunicazione comune. Ulteriori dettagli sull'attuazione della presente prassi comune sono disponibili nella tabella sottostante. Gli uffici attuatori possono scegliere se pubblicare o meno ulteriori informazioni sui propri siti web.

3.1 UFFICI ATTUATORI

Elenco degli uffici attuatori, data di attuazione e prassi di attuazione: [link alla tabella](#)

(*) In caso di discrepanza tra la traduzione dei documenti della comunicazione comune e della prassi comune in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e la versione inglese, prevarrà quest'ultima.



**PRASSI COMUNE
NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME
DEI REQUISITI FORMALI E
IMPEDIMENTI ALLA
REGISTRAZIONE**

APRILE 2021

NUOVI TIPI DI MARCHIO: ESAME DEI REQUISITI FORMALI E DEGLI IMPEDIMENTI ALLA REGISTRAZIONE E/O MOTIVI DI NULLITÀ

1	INTRODUZIONE	1
1.1	Obiettivo del presente documento	1
1.2	Contesto	1
1.3	Ambito di applicazione della prassi	2
2	LA PRASSI COMUNE	4
A.	ESAME DEI REQUISITI FORMALI: PRINCIPI COMUNI	4
1	Il segno e i suoi elementi come definiti dalla «comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi»	4
1.1	Marchi sonori	5
1.2	Marchi di movimento	5
1.3	Marchi multimediali	6
1.4	Marchi olografici	7
2	Aspetti generali	8
2.1	Descrizione	8
2.2	Indicazione di elementi verbali nel marchio	8
2.3	Prevalenza della rappresentazione sul tipo e sulla descrizione	8
2.3.1	Discrepanze tra la rappresentazione e la descrizione	8
2.3.2	Discrepanze tra la rappresentazione e il tipo	9
2.3.3	Discrepanze tra la descrizione e il tipo	10
2.4	Mezzi validi per rappresentare più di un tipo di marchio	10
3	Esame delle rivendicazioni di priorità	12
3.1	Oggetto identico	12
3.2	Oggetto diverso	12
3.3	Stessa tipologia di marchi rappresentati in modo diverso	16
3.3.1	Marchi sonori	16
3.3.2	Marchi di movimento	18
3.3.3	Marchi olografici	19
B.	ESAME DI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE E/O NULLITÀ: PRINCIPI COMUNI	21
1	Osservazioni generali	21
2	Valutazione della chiarezza e della precisione delle nuove tipologie di marchi (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa)	21
3	Grado necessario di carattere distintivo dei nuovi tipi di marchio (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa)	23
3.1	Aspetti generali	23

3.2	Marchi sonori	24
3.2.1	Percezione del consumatore: marchio sonoro	24
3.2.2	Marchi sonori intrinsecamente distintivi	25
3.2.3	Marchi sonori non distintivi	27
3.3	Marchi di movimento.....	29
3.3.1	Percezione del consumatore - marchio di movimento	29
3.3.2	Marchi di movimento intrinsecamente distintivi	30
3.3.3	Marchi di movimento non distintivi.....	31
3.4	Marchi multimediali	33
3.4.1	Percezione del consumatore - marchi multimediali	33
3.4.2	Marchi multimediali intrinsecamente distintivi.....	34
3.4.3	Marchi multimediali non distintivi	35
3.5	Marchi olografici.....	37
3.5.1	Percezione del consumatore - marchi olografici.....	37
3.5.2	Marchi olografici intrinsecamente distintivi	38
3.5.3	Marchi olografici non distintivi.....	38
4	Nuove tipologie di marchio che possono servire per descrivere i prodotti o i servizi, oppure le loro caratteristiche - articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sui marchi.....	39
4.1	Aspetti generali	39
4.2	Marchi sonori	40
4.3	Marchi di movimento.....	40
4.4	Marchi multimediali	42
4.5	Marchi olografici.....	43
5	Segni costituiti esclusivamente da suono, movimento e una combinazione di immagine e suono, che deriva dalla natura dei prodotti, possono essere necessari per ottenere un risultato tecnico o possono dare valore sostanziale ai prodotti: articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi.....	44
C.	ESAME DEGLI IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE E/O DEI MOTIVI DI NULLITÀ: PRINCIPI COMUNI.....	47
1	Aspetti generali.....	47
2	Identità.....	48
3	Confronto dei marchi sonori	49
3.1	Categorie di elementi.....	49
3.2	Confronto visivo	49
3.3	Confronto fonetico	50
3.4	Confronto concettuale.....	55
4	Confronto dei marchi di movimento.....	56
4.1	Categorie di elementi.....	56

4.2	Confronto visivo	56
4.3	Comparazione fonetica	59
4.4	Comparazione concettuale	61
5	Confronto di marchi multimediali	62
5.1	Categorie di elementi	62
5.2	Comparazione visiva	63
5.3	Comparazione fonetica	64
5.4	Comparazione concettuale	67
6	Comparazione dei marchi olografici	68
6.1	Categorie di elementi	68
6.2	Comparazione visiva	68
6.3	Comparazione fonetica	69
6.4	Comparazione concettuale	70

1 INTRODUZIONE

1.1 Obiettivo del presente documento

Il presente documento di prassi comune ha come obiettivo l'identificazione dei principi generali relativi all'esame dei requisiti formali, degli impedimenti alla registrazione e dei motivi di nullità dei nuovi tipi di marchio, in particolare i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici e i nuovi modi di rappresentarli. Esso funge da riferimento per l'EUIPO, gli uffici per la proprietà intellettuale del Benelux e degli Stati membri (di seguito indicati collettivamente come «uffici di PI degli Stati membri»), le associazioni degli utenti (di seguito indicate come «associazioni di utenti»), richiedenti e rappresentanti della prassi comune PC11.

Sarà ampiamente disponibile e facilmente accessibile e offrirà una spiegazione chiara ed esaustiva dei principi fondanti della prassi comune. Tali principi sono concepiti per essere di applicazione generale e mirano a trattare la maggior parte dei casi. **Pur essendo l'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione dei nuovi tipi di marchio sempre valutato caso per caso**, i principi fungono da guida al fine di garantire che i diversi uffici di PI degli Stati membri giungano a un risultato simile e prevedibile.

Gli esempi nel presente documento intendono, inoltre, illustrare i principi della prassi comune. Tali esempi dovrebbero essere presi in esame nel contesto dell'impedimento rispettivo / del principio e sulla base dei presupposti su cui si fondano.

1.2 Contesto

Nel dicembre 2015 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto di riforma del marchio dell'Unione europea. Il pacchetto conteneva due strumenti legislativi, ossia il regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE) e la direttiva (UE) 2015/2436 (direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa), che mirano a ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. Oltre alle nuove disposizioni su questioni sostanziali e procedurali, i testi hanno creato una base giuridica più solida per il lavoro di cooperazione. Ai sensi dell'articolo 151 del RMUE, la cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri, intesa a promuovere la convergenza delle prassi e degli strumenti nel settore dei marchi, disegni e modelli, è diventata un compito fondamentale dell'EUIPO; l'articolo 152 del RMUE indica esplicitamente che tale cooperazione dovrebbe prevedere anche lo sviluppo di criteri comuni di esame e l'istituzione di prassi comuni.

Sulla base di tale quadro legislativo, nel giugno 2016 il Consiglio di amministrazione dell'EUIPO ha approvato l'adozione dei progetti di cooperazione europea. I progetti, che riflettono le diverse attività previste dal RMUE, sono stati concepiti per proseguire gli esiti positivi delle azioni passate, migliorando nel contempo i processi ed estendendo la portata della collaborazione.

Nell'ambito della convergenza, era compreso un progetto dedicato in modo specifico all'individuazione e all'analisi di possibili nuove iniziative di armonizzazione. Il progetto ha analizzato le prassi in materia di marchi, disegni e modelli degli uffici di PI degli Stati membri al fine di individuare i settori in cui esistevano divergenze e, tramite una valutazione del probabile impatto, della fattibilità del possibile ambito, dei vincoli giuridici esistenti, dei livelli di interesse degli utenti e della praticabilità per gli uffici di PI, ha individuato i settori nei quali una prassi comune costituirebbe maggiormente un vantaggio per le parti interessate. L'analisi è stata condotta in cicli e da ciascuno di questi è derivata la raccomandazione per l'avvio di un nuovo progetto di convergenza.

La prassi comune delineata nel presente documento si riferisce al quarto progetto di convergenza avviato dal Consiglio di amministrazione, l'undicesimo nel complesso. La PC11 è stata uno dei due progetti che si è raccomandato di avviare a seguito del terzo ciclo di analisi di convergenza, incentrata sulla riforma legislativa e sull'impatto delle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva sul marchio dell'Unione europea.

PC11: nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione e/o motivi di nullità

Il progetto risale al contesto dell'iniziativa di *Sostegno per la trasposizione della direttiva*, lanciato con lo scopo di fornire assistenza tecnica e giuridica nel processo di trasposizione negli uffici di PI degli Stati membri e per favorire un'attuazione armonizzata delle nuove disposizioni.

In seguito al progetto di *sostegno al recepimento della direttiva* e come punto di partenza comune per evitare disallineamenti, nonché per rafforzare la certezza giuridica, la prevedibilità e l'accessibilità per gli utenti degli uffici di PI degli Stati membri hanno approvato la «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi (1)» nel giugno 2017. Questo documento riflette l'accordo tra gli uffici di PI degli Stati membri su 1) i tipi di marchi che gli uffici prevedono di accettare; 2) le definizioni e i mezzi di rappresentazione dei nuovi tipi di marchio; e 3) il formato di file elettronico ammissibile per i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici.

Inoltre, è stata effettuata una raccomandazione per sviluppare un progetto sull'armonizzazione delle verifiche dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione o motivi di nullità, che riguardano i marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici. Tale proposta è stata successivamente approvata dal gruppo di lavoro dell'analisi della convergenza, nell'ottobre 2017 e infine adottata dal Consiglio di amministrazione nel giugno 2018.

Il gruppo di lavoro relativo al progetto è stato diviso in due assi di intervento:

- a) il primo si è concentrato sull'esame dei requisiti formali e sugli impedimenti assoluti alla registrazione o motivi di nullità.
- b) Il secondo si è concentrato sull'esame degli impedimenti relativi alla registrazione o motivi di nullità.

Entrambi gli assi di intervento includevano rappresentanti degli uffici di PI degli Stati membri, dell'EUIPO e delle associazioni di utenti, che hanno lavorato a stretto contatto per elaborare e concordare una serie di principi basati sul volume limitato di giurisprudenza consolidata, relativa ai nuovi tipi di marchio e alle pratiche previste, successive alla trasposizione.

1.3 Ambito di applicazione della prassi

Tale prassi comune fornisce una serie di principi e di esempi illustrativi sull'esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità dei nuovi tipi di marchio, prendendo in considerazione l'impatto dell'eliminazione della rappresentazione grafica nella nuova direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa.

Secondo il principio generale stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, i criteri per l'esame degli impedimenti alla registrazione o dei motivi di nullità dovrebbero essere gli stessi per tutti i tipi di marchi. Pur rispettando pienamente tale principio, i punti seguenti, specifici dei marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici, rientrano nel campo d'azione degli assi di intervento del progetto PC11:

- a) i seguenti punti rientrano nel campo d'azione della prassi comune PC11- asse di intervento 11, relativa all'esame dei requisiti formali e degli impedimenti assoluti alla registrazione o dei motivi di nullità (sezioni A e B). In particolare, in merito a:

(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_it.pdf

- l'applicazione dei criteri *Sieckmann* ai nuovi tipi di marchio ⁽²⁾;
- le discrepanze tra rappresentazione, tipo e descrizione del marchio;
- l'esame delle rivendicazioni di priorità nel quale almeno uno dei marchi appartiene a un nuovo tipo;
- il carattere distintivo intrinseco di nuovi tipi di marchio;
- il carattere descrittivo dei nuovi tipi di marchio;
- le caratteristiche che sono imposte dalla natura dei prodotti o sono necessarie per ottenere un risultato tecnico o danno un valore sostanziale ai prodotti

I punti seguenti, che non sono specifici dei nuovi tipi di marchio e/o del nuovo modo di rappresentarli, esulano dal campo di applicazione della prassi comune PC11-asse di intervento 1.

- Le modalità convenzionali di rappresentare marchi sonori e di movimento.
- Questioni procedurali e procedure amministrative interne relative a come e con quali mezzi il richiedente è tenuto a chiarire dubbi o a porre rimedio a mancanze.
- Gli impedimenti assoluti specificati nell'articolo 4 alle lettere d), f), g), h), i), j), k) e l) della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa non sono stati considerati pertinenti ai nuovi tipi di marchio poiché essi trovano applicazione al di là de tipo di marchio oggetto d'esame.
- La valutazione di marchi contrari all'ordine pubblico o ai principi di moralità accettati, ingannevoli, contenenti bandiere nazionali e emblemi oppure in conflitto con altri diritti protetti (DPO, IGP, STG - TTV, CPVO) dovrebbe, in linea di principio, non essere influenzata dai nuovi modi di rappresentare marchi sonori, di movimento, multimediali o olografici.
- Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa, è stato concordato che tale punto sarebbe rimasto fuori dal campo di applicazione del progetto, poiché concludere che un segno sia diventato «di uso comune» richiede un precedente processo di «*abituarsi a*», il che implica che una volta diventato di uso comune, sia diventato anche descrittivo. Per questo, poiché le norme applicabili al carattere descrittivo sono applicabili anche a questa motivazione, non sussiste la necessità di affrontare tale argomento nello specifico in relazione a marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici.
- Questioni linguistiche: ai fini del progetto, si considera che i marchi che contengono elementi verbali, che sono pienamente descrittivi o non distintivi in inglese, saranno considerati come descrittivi o privi di carattere distintivo in tutte le lingue e sono compresi dagli uffici nazionali.

b) I seguenti punti rientrano nel campo d'azione della prassi comune PC11-asse di intervento 2 relativa all'esame degli impedimenti relativi alla registrazione o dei motivi di nullità (parte C) e, in particolare, i criteri per paragonare segni dove sono coinvolti marchi sonori, multimediali e olografici, con particolare attenzione a:

- il confronto tra i nuovi tipi di marchio in sé;
- il confronto tra altri tipi di marchio e i nuovi tipi di marchio.

I punti seguenti, che non sono specifici dei nuovi tipi di marchio, esulano dal campo d'azione della prassi comune PC11-asse di intervento 2.

- La valutazione del carattere distintivo potenziato e/o acquisito attraverso l'uso e/o la reputazione: ai fini di questo progetto, si presume che non ci siano alcuna prova e/o rivendicazione e/o previa conoscenza che uno dei marchi sia rinomato o abbia un carattere distintivo potenziato, acquisito attraverso l'uso.
- Determinazione o definizione di pubblico di riferimento e il livello di attenzione nella valutazione degli impedimenti relativi.
- La metodologia per la valutazione del rischio di confusione.
- Accordo sui fattori presi in considerazione nella valutazione del rischio di confusione. Malgrado vi siano molti fattori che possano esercitare un impatto sulla valutazione globale del rischio di confusione, quali

⁽²⁾ Cfr. 12/12/2002, C 273/00, *Sieckmann*, EU:C:2002:748, § 55.

il livello di attenzione del pubblico di riferimento, l'interdipendenza, la coesistenza, la situazione del mercato, la famiglia di marchi e così via, non è l'obiettivo della prassi comune quello di determinare quali siano questi fattori.

- Accordo sull'interdipendenza tra la valutazione del carattere distintivo e tutti gli altri fattori che sono presi in considerazione nella valutazione del rischio di confusione.
- Allo stesso modo, la prassi comune non ha come obiettivo quello di definire o armonizzare i concetti di «elementi distintivi e dominanti del marchio», nonostante tali concetti possano essere citati nel documento, laddove necessario, per la corretta valutazione della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dalla prospettiva del pubblico di riferimento.

2 LA PRASSI COMUNE

A. ESAME DEI REQUISITI FORMALI: PRINCIPI COMUNI

Questa sezione della prassi comune fornisce una serie di principi e alcune raccomandazioni sui seguenti argomenti:

- il segno e i suoi elementi come definiti dalla «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi»;
- aspetti generali: descrizione, indicazione di elementi verbali, discrepanze tra la rappresentazione, il tipo di marchio e la descrizione e mezzi validi di rappresentare più di un tipo di marchio;
- esame delle rivendicazioni di priorità nel quale almeno uno dei marchi interessati appartiene a un nuovo tipo.

1 Il segno e i suoi elementi come definiti dalla «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi»

La «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi» facilita la classificazione dei marchi riassumendo le definizioni e i mezzi di rappresentazione per ciascuno dei diversi tipi di marchi ⁽³⁾, utilizzando come riferimento le definizioni e i mezzi di rappresentazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione ⁽⁴⁾. Gli ultimi quattro tipi sono i nuovi tipi di marchio e rientrano nel progetto PC11 (sonori, di movimento, multimediali e olografici).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2015/2436 sui marchi d'impresa, un marchio può essere rappresentato su un registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare precisamente ed esattamente l'oggetto della protezione garantita al suo titolare. A tal proposito, è essenziale che il segno sia registrato in qualunque forma appropriata, utilizzando tecnologie generalmente disponibili, a condizione che il segno possa essere rappresentato in modo chiaro, preciso, indipendente, in modo facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo.

Se un segno rispetta chiaramente una delle definizioni e i requisiti di rappresentazione stabiliti dalla «Comunicazione comune sulla rappresentazione di nuovi tipi di marchi», esso dovrebbe essere classificato come tale tipo specifico di marchio. Pertanto, un segno sarà classificato come marchio sonoro, di movimento, multimediale od olografico, se la sua rappresentazione è in linea con la definizione e le caratteristiche illustrate nelle sezioni seguenti e se il formato presentato è quello appropriato per ciascun marchio specifico.

Va sottolineato che gli esempi proposti sono puramente illustrativi di un possibile marchio sonoro, di

⁽³⁾ https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_it.pdf

⁽⁴⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=IT>

movimento, multimediale e olografico. Essi sono presentati ai fini della formalità, ma non soddisfano necessariamente i requisiti per gli impedimenti assoluti.

1.1 Marchi sonori

Secondo la definizione stabilita nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi», un marchio sonoro è un marchio che consiste esclusivamente di un suono o di una combinazione di suoni e deve essere rappresentato attraverso la presentazione di un file audio che riproduca il suono o attraverso una rappresentazione accurata del suono attraverso la notazione musicale.

Conseguentemente a quanto citato in precedenza, un segno rappresentato in un file audio e contenente uno o più suoni, al di là del tipo di suono ivi contenuto (ad esempio elementi verbali percepiti nel suono, un suono in natura, il suono di animali, una melodia ecc.) deve essere classificato come marchio sonoro.

Esempi

Marchi sonori				
 MARCHIO SONORO 1 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 2 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 3 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 4 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 5 Clicca sull'immagine per riprodurla

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27/11/2003, C-283/01, Musical notation, EU:C:2003:641, relativa alla rappresentazione accurata di un suono nella notazione musicale stabilisce che

un pentagramma diviso in battute e che mostri, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indichi il valore relativo e, se del caso, accidentali - notazione che determina l'altezza e la durata dei suoni - può costituire una rappresentazione fedele della sequenza di suoni che formano la melodia di cui si richiede la registrazione. Questa modalità di rappresentazione grafica dei suoni soddisfa i requisiti della giurisprudenza della Corte, ovvero di una rappresentazione che deve essere chiara, precisa, indipendente, di facile accesso, intelligibile, duratura e obiettiva.

Di conseguenza, una «notazione musicale accurata» vuol dire che la rappresentazione deve includere tutti questi elementi, necessari a determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione. Tali requisiti sono soddisfatti se il segno è rappresentato da un pentagramma diviso in battute e che mostri, in particolare, la chiave e tutte le note musicali necessarie alla riproduzione della melodia.

Il tempo o la velocità della melodia e lo (gli) strumento(i) sono elementi da indicare in modo opzionale. Tuttavia, la mancanza di indicazione di tali elementi si tradurrà in un rifiuto della rivendicazione di priorità se il formato del file dei depositi non sono identici (sezione 3.3.1 del presente documento - Esame delle rivendicazioni di priorità). Inoltre, essa potrebbe esercitare un impatto sulla valutazione degli impedimenti relativi alla registrazione e dei motivi di nullità se la valutazione dell'identità dell'oggetto o il paragone coinvolge la rappresentazione grafica dei marchi sonori.

1.2 Marchi di movimento

Ai sensi della definizione stabilita nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi», un marchio di movimento è un marchio che consiste o si estende a un movimento o un cambiamento di posizione degli elementi dello stesso e deve essere rappresentato presentando un file

video o una serie di immagini fisse sequenziali, che mostrano il movimento o il cambio di posizione.

Tale definizione non limita i marchi di movimento a quelli che rappresentano un movimento. Un segno può rientrare nella categoria di marchio di movimento anche se è in grado di mostrare un cambiamento della posizione degli elementi (ad esempio una sequenza di fotogrammi), un cambiamento di colore o una modifica degli elementi considerati come la sostituzione di un'immagine dall'altra.

Di conseguenza, un file video che consiste in un'immagine o in immagini senza suono dove può essere identificato un movimento, un cambio di posizione degli elementi del marchio, un cambio di colore o degli elementi, dovrebbe essere classificato come marchio di movimento.

Se il marchio di movimento è rappresentato da una serie di immagini fisse che mostrano il movimento o il cambio di posizione, potrebbe essere necessario indicare la durata, le ripetizioni e la velocità del moto/movimento all'interno della descrizione.

Per questo, l'assenza di una descrizione che illustri tali elementi può risultare nel rifiuto di una rivendicazione di priorità se i formati del file dei depositi non sono identici. Tuttavia se in una rivendicazione di priorità, il secondo deposito è rappresentato in una sequenza di immagini fisse, può essere richiesta una descrizione per garantire che l'oggetto di entrambi i depositi sia identico (ad esempio durata, velocità, ripetizioni) (sezione 3.3.2 del presente documento - Esame delle rivendicazioni di priorità). Inoltre, essa potrebbe esercitare un impatto sulla valutazione degli impedimenti relativi alla registrazione e nullità se la valutazione dell'identità dell'oggetto o il paragone coinvolge marchi di movimento rappresentati graficamente.

Esempi

Marchi di movimento		
<p>GERIVAN</p> <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 1 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 2 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 3 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 4 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 5 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 6 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

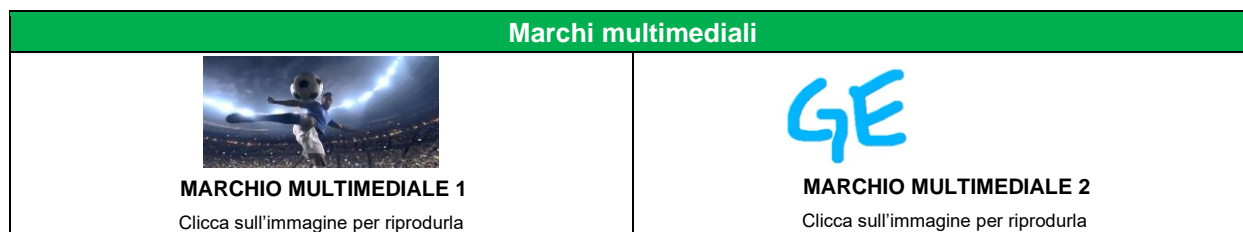
1.3 Marchi multimediali

Secondo la definizione stabilita nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi», un marchio multimediale è un marchio che consiste di una combinazione di immagini e suono oppure si estende a esse. I marchi multimediali sono rappresentati presentando un file audiovisivo.

Per questo, un file audiovisivo che consiste in una combinazione di elementi visivi e fonetici, viene classificato come marchio multimediale.

La presenza di uno schermo nero o bianco nel file combinato con un suono non preclude la classificazione del marchio come marchio multimediale, né la preclude l'assenza parziale di suono unito a un'immagine.

Esempi



1.4 Marchi olografici

Secondo la definizione stabilita nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi», un marchio olografico è un marchio che consiste di elementi con caratteristiche olografiche. Per questo, un ologramma è un'immagine che cambia il suo aspetto quando la si guarda da diverse angolazioni. Per esempio:

1. Un ologramma può essere una struttura fisica piatta che utilizza la diffrazione della luce per creare immagini visive. La sua superficie piatta, sotto un'illuminazione adeguata, sembra contenere un'immagine tridimensionale o altri effetti visivi. In questo caso, un effetto tridimensionale è in realtà un effetto visivo bidimensionale che viene percepito dal cervello umano come tridimensionale.
2. Un ologramma può essere una proiezione digitale o la visualizzazione di un oggetto visualizzato tramite *display a campo luminoso*. Attraverso di essi, gli oggetti tridimensionali e le composizioni di oggetti possono essere visualizzati e visti come tali. Queste immagini realistiche possono essere viste ma non toccate.

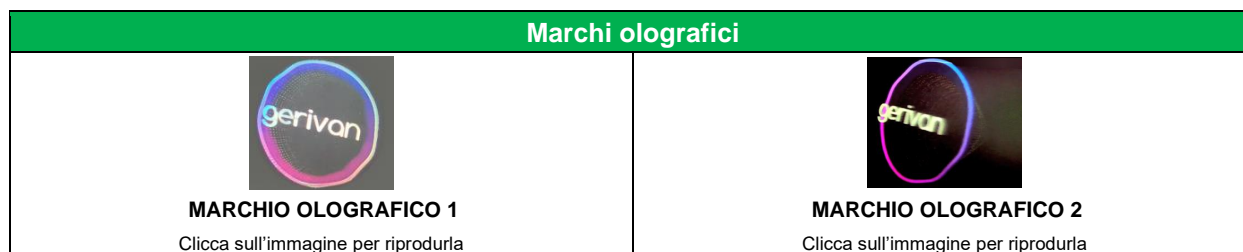
Di conseguenza, i marchi olografici mostrano effetti visivi aggiuntivi che altri tipi di marchi non sono in grado di produrre. A questo proposito, le caratteristiche olografiche possono includere alcune delle seguenti proprietà:

- effetto di scambio di immagini; effetto di morphing dell'immagine;
- effetto volume tridimensionale, ad esempio l'immagine sembra emergere;
- effetto tridimensionale di profondità, ad esempio l'immagine sembra avere una profondità;
- elementi tridimensionali rotanti e/o in movimento in ologrammi digitali;
- effetti visualizzati digitalmente, ad esempio sul display a LED.

I marchi olografici sono rappresentati presentando un file video (ad esempio MP4) o una serie di immagini grafiche o fotografiche contenenti tutte le prospettive da diverse angolazioni, che servono a identificare in modo sufficiente l'effetto olografico.

Se il marchio olografico è rappresentato in una serie di immagini grafiche o fotografiche fisse, le immagini devono mostrare tutte le prospettive da diverse angolazioni, necessarie per identificare in modo sufficiente l'effetto olografico nella sua interezza, in particolare l'altezza, la larghezza, la profondità e/o l'effetto morphing dell'immagine tridimensionale.

Esempi



2 Aspetti generali

2.1 Descrizione

La rappresentazione del marchio può essere completata da una descrizione del segno nei casi appropriati, che serve a chiarire l'oggetto e la campo di applicazione della protezione del marchio per il quale si inoltra la richiesta ⁽⁵⁾. Se la rappresentazione di un nuovo tipo di marchio (sonoro, di movimento, multimediale e olografico) è accompagnata da una descrizione, quest'ultima deve essere in linea con la rappresentazione del marchio e non deve contraddire la rappresentazione o il suo campo di applicazione.

La «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi» indica che la rappresentazione del movimento, della posizione, del modello, del colore e di altri marchi può essere accompagnata da una descrizione ⁽⁶⁾. Tuttavia, ciò non preclude la possibilità che alcuni uffici possano anche accettare descrizioni che accompagnino altri tipi di marchi.

2.2 Indicazione di elementi verbali nel marchio Indicazione di elementi verbali nel marchio

Gli elementi verbali nei marchi di movimento o olografici possono essere raffigurati visivamente oppure possono essere inclusi nei marchi sonori. Per i marchi sonori, è l'impressione fonetica del termine che conta. Nei marchi multimediali, possono essere sia fonetici che visivi.

Pertanto, qualsiasi campo esistente che richieda l'indicazione di elementi verbali nel marchio, servirà solo a fini di ricerca e non estenderà mai l'ambito di protezione del marchio come definito dalla sua rappresentazione.

2.3 Prevalenza della rappresentazione sul tipo e sulla descrizione

Se la rappresentazione del marchio è completata da un'indicazione del tipo e/o una descrizione del marchio, questa deve essere in linea con la rappresentazione del marchio.

Per questo, se c'è un conflitto o una discrepanza tra la rappresentazione e il tipo e/o la descrizione del marchio, la rappresentazione del marchio prevarrà sempre.

2.3.1 Discrepanze tra la rappresentazione e la descrizione

In presenza di una discrepanza tra la descrizione e la rappresentazione del marchio, il tipo selezionato dal richiedente svolge un ruolo importante e se il tipo di marchio è in linea con la rappresentazione, la descrizione dovrebbe essere cancellata o modificata e deve essere allineata alla rappresentazione.

⁽⁵⁾ Cfr. 27/03/2019, C-578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 39; 27/11/2003, C-283/01, Musical notation-Shield Mark, EU:C:2003:641, § 59; e, come esempio, la sentenza del 24/06/2004, C 49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 34.

⁽⁶⁾ Si vedano le definizioni e i mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchi, secondo quanto disposto nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi».

Esempio

Tipo selezionato di marchio: marchio di movimento	Motivazione
<p style="text-align: center;">Riproduzione del marchio</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">INCOERENZA 1 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>C'è un'incoerenza tra la descrizione del marchio che descrive un cane che abbaia e la rappresentazione del marchio, che consiste in un file video di una mucca che si muove senza suono. Tuttavia, il tipo di marchio selezionato dal richiedente e la rappresentazione del marchio sono allineati. Per questa ragione, il tipo di marchio prevale sulla descrizione e, per questo, il marchio sarebbe stato accettato come marchio di movimento e la descrizione sbagliata sarebbe stata corretta dal richiedente per allinearsi alla rappresentazione del marchio.</i></p>
<p style="text-align: center;">Descrizione: cane che abbaia</p>	
<p style="text-align: center;">Tipo di marchio da accettare: marchio di movimento</p>	


2.3.2 Discrepanze tra la rappresentazione e il tipo

In situazioni in cui sussiste una discrepanza tra il tipo e la rappresentazione del marchio, la rappresentazione del marchio prevarrà, a condizione che questa sia in un formato accettabile per la rappresentazione del tipo di marchio specifico.

Inoltre, la sentenza del 27/03/2019, C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, stabilisce che

se la domanda di marchio contiene un'inconsistenza tra il segno, per il quale si richiede la protezione sotto forma di disegno e la classificazione attribuita al marchio dal richiedente, la cui conseguenza è l'impossibilità di determinare esattamente l'oggetto e il campo di applicazione della protezione richiesta sulla base della legislazione in materia di marchi, l'autorità competente deve escludere la registrazione del marchio sulla base della mancanza di chiarezza e precisione della domanda di marchio (7).

Esempio


Tipo selezionato di marchio: marchio multimediale	Motivazione
<p style="text-align: center;">Riproduzione del marchio</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">INCOERENZA 2 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>C'è un'inconsistenza tra il tipo di marchio selezionato, «Marchio multimediale» e la rappresentazione che consiste nell'immagine di un cane in movimento. Poiché si tratta di una rappresentazione accurata dei marchi di movimento, il marchio sarebbe accettato come marchio di movimento.</i></p>
<p style="text-align: center;">Tipo di marchio da accettare: marchio di movimento</p>	

(7) Cfr. 27/03/2019, C 578/17, Hartwall, EU:C:2019:261, § 40.

2.3.3 Discrepanze tra la descrizione e il tipo

In caso ci sia una discrepanza tra la descrizione e il tipo di marchio selezionato nella domanda, la descrizione prevarrà, purché sia conforme alla rappresentazione del marchio.

Esempio

Tipo selezionato di marchio: marchio multimediale	Motivazione
<p style="text-align: center;">Riproduzione del marchio</p>  <p style="text-align: center;">INCOERENZA 3</p> <p style="text-align: center;">Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>C'è un'inconsistenza tra la descrizione del marchio, che descrive un cambiamento di posizione di una freccia grigia e il tipo di marchio selezionato, «Marchio multimediale». Tuttavia, la descrizione e la rappresentazione sono allineate, poiché entrambe sono costituite da una freccia grigia in movimento. Per questa ragione, la descrizione prevale sul tipo selezionato e il marchio sarebbe accettato come marchio di movimento.</i></p>
<p>Descrizione: movimento di una freccia grigia che cambia posizione gradualmente, dal basso a sinistra verso l'alto a destra, laddove l'intero movimento dura 4 secondi.</p>	
<p style="text-align: center;">Tipo di marchio da accettare: marchio di movimento</p>	

2.4 Mezzi validi per rappresentare più di un tipo di marchio

I nuovi formati di file (ad esempio file video o audio elettronici) non dovrebbero essere utilizzati per rappresentare i marchi tradizionali⁽⁸⁾ nel registro (ad esempio un file video non sarebbe un mezzo accettabile per depositare un marchio denominativo, anche se il file contiene semplicemente una rappresentazione statica del termine stesso).

Tuttavia, i nuovi formati di file possono essere accettabili per più di uno dei nuovi tipi di marchio, come nel caso dei file video elettronici, accettabili per rappresentare marchi di movimento, multimediali e olografici o file di immagini come mezzi validi per richiedere marchi sonori o figurativi. A tal proposito, le domande di marchio saranno accettate sulla base del tipo di marchio selezionato dal richiedente, a condizione che la rappresentazione rispetti i requisiti legali per il tipo specifico e il campo di applicazione della protezione, nonché l'oggetto del marchio, varieranno a seconda del tipo di marchio accettato.

Per questo, marchio sonoro rappresentato graficamente (ad esempio la notazione musicale in file immagine) può essere accettato come marchio figurativo se questo è il tipo selezionato dal richiedente e nessuna altra informazione indica che l'intenzione era quella di inoltrare domanda per un altro tipo di marchio. In tale situazione, la protezione offerta dalla registrazione non coprirà il suono in sé, ma l'elemento o gli elementi figurativi contenuti nel marchio.

⁽⁸⁾ Ai fini del presente documento, per «marchi tradizionali» s'intendono soltanto marchi denominativi, marchi puramente figurativi e marchi composti (combinazione di elementi verbali e figurativi).

Esempi

Tipo selezionato di marchio: marchio sonoro	
<p>Riproduzione del marchio</p>	<p>Riproduzione del marchio</p>
<p>Tipo di marchio da accettare: marchio sonoro</p>	

Tipo selezionato di marchio: marchio figurativo	
<p>Riproduzione del marchio</p>	<p>Riproduzione del marchio</p>
<p>Tipo di marchio da accettare: marchio figurativo</p>	

Similmente, un marchio di movimento rappresentato graficamente (ad esempio una sequenza di immagini fisse) può essere accettato come marchio figurativo se il richiedente ha selezionato quel tipo di marchio e nessun'altra informazione indica che egli desidera richiedere un tipo diverso.

Esempi

Tipo selezionato di marchio: marchio di movimento	
<p>Riproduzione del marchio</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;">G 1</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;">GE 2</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;">GER 3</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;">GERI 4</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;">GERIV 5</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin: 5px;">GERIVAN 6</div> </div>	
<p>Tipo di marchio da accettare: marchio di movimento</p>	

Tipo selezionato di marchio: marchio figurativo		
Riproduzione del marchio		
 1	 2	 3
 4	 5	 6
Tipo di marchio da accettare: marchio figurativo		



3 Esame delle rivendicazioni di priorità

Gli stessi principi applicati ai marchi tradizionali in merito all'esame delle rivendicazioni di priorità valgono anche per i nuovi tipi di marchio, con alcune particolarità affrontate nelle sezioni seguenti. Inoltre, un segno è considerato identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio⁽⁹⁾. A tal proposito, va sottolineato che una differenza non significativa tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà soltanto a un esame a fronte dei marchi.

3.1 Oggetto identico

Due marchi saranno considerati come identici ai fini dell'esame delle rivendicazioni di priorità se l'oggetto della protezione e il marchio corrispondono, a prescindere dal formato. Inoltre, la priorità potrebbe essere accettata se il secondo deposito è di tipo diverso rispetto al marchio, ma ha un oggetto identico.

Esempio

Primo deposito	Secondo deposito
 ALTRO MARCHIO 1 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 3 Clicca sull'immagine per riprodurla
Altro marchio	Marchio multimediale
Motivazione: rivendicazione di priorità accettata poiché entrambi i depositi hanno oggetti identici, nonostante siano di tipologie diverse.	



3.2 Oggetto diverso



Se una rivendicazione di priorità coinvolge due marchi con diversi oggetti (ad esempio uno dei depositi include elementi che non sono inclusi nell'altro deposito), a prescindere dal loro formato o tipo di marchio selezionato, i marchi saranno considerati diversi e, di conseguenza, la rivendicazione di priorità sarà respinta.

Esempi per tipo di marchio



a) Marchi sonori

⁽⁹⁾ Cfr. 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54.


Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO SONORO 6 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 7 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché la melodia è suonata da strumenti diversi e, per questo, l'oggetto dei due depositi è diverso.</p>	

Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO SONORO 8 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 9 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il ritmo della melodia nel primo deposito è molto più lento del ritmo della melodia nel secondo deposito. Per questo, l'oggetto dei due depositi è diverso.</p>	



Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO SONORO 10 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 11 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il ritmo del secondo deposito non è lo stesso del primo. Per questo, l'oggetto dei due depositi è diverso.</p>	



Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO SONORO 12 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 13 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il primo deposito è costituito dal suono di tre bip, mentre il secondo contiene il suono di sei bip. Per questo, l'oggetto dei due depositi è diverso.</p>	



b) Marchi di movimento

Primo deposito	Secondo deposito
	 MARCHIO MULTIMEDIALE 4 Clicca sull'immagine per riprodurla



Marchio di movimento	Marchio multimediale
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il secondo deposito contiene un suono non incluso nel primo deposito. Inoltre, il primo deposito non rappresenta il gesto completo di battito di mani presente nel secondo deposito, in particolare 11 battiti di mani ripetuti. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.	

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 7 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 8 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio di movimento	Marchio di movimento
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché la velocità e le ripetizioni del battito di mani nel primo deposito sono diverse nel secondo deposito. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.	



Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 9 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 10 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio di movimento	Marchio di movimento
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il primo deposito consiste in una freccia che parte da un angolo e si ferma al centro del riquadro, mentre il secondo deposito consiste in una freccia che si muove da un angolo all'altro del riquadro. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.	



Primo deposito	Secondo deposito
	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 11 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio figurativo	Marchio di movimento
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché i due depositi consistono nella stessa immagine rappresentante una mucca, ma il secondo deposito contiene il movimento della bocca della mucca, che non è incluso nel primo deposito. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.	

c) Marchi multimediali


Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 5 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO SONORO 14 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Marchio multimediale	Marchio sonoro
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il primo deposito è costituito da immagine e suono, mentre il secondo contiene lo stesso suono ma non l'immagine. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.	

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 6 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 7 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio multimediale	Marchio multimediale
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché entrambi i depositi contengono la stessa immagine, ma un suono e un movimento diversi. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.	

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 8 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 9 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio multimediale	Marchio multimediale
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché entrambi i depositi condividono lo stesso suono, ma il secondo deposito non include tutti gli elementi che appaiono nel primo, in particolare l'elemento verbale «Gerivan». Pertanto, l'oggetto è diverso.	

d) Marchi olografici

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 3 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 4 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio olografico	Marchio olografico
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché la profondità dell'effetto olografico del secondo deposito non è la stessa del primo. Pertanto, l'oggetto è diverso.	

3.3 Stessa tipologia di marchi rappresentati in modo diverso ⁽¹⁰⁾



3.3.1 Marchi sonori

Le rivendicazioni di priorità saranno accettate soltanto se tutti gli elementi contenuti nel primo deposito sono presenti nel secondo.



Pertanto, rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è rappresentato in notazione musicale (ad esempio JPEG) e l'altro è rappresentato in un file audio (ad esempio MP3) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi ⁽¹¹⁾ contenuti nel file audio sono indicati nella notazione musicale.

Se uno di questi elementi non è presente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta.



Esempi

Primo deposito	Secondo deposito
	 MARCHIO SONORO 15 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro

Motivazione: rivendicazione di priorità accettata poiché la melodia in MP3 è equivalente a quella della notazione musicale e tutti gli elementi indicati nella notazione musicale, ossia stanghette, chiave, note musicali e pause, la cui forma indica il valore relativo (notazione che determina l'altezza e la durata dei suoni) così come lo strumento, ossia il pianoforte, e il ritmo della melodia sono contenuti nel file audio.

Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO SONORO 16 Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio sonoro	Marchio sonoro



Motivazione: rivendicazione di priorità accettata poiché la melodia nella notazione musicale è equivalente a quella in MP3 e tutti gli elementi indicati nella notazione musicale, ovvero stanghette, chiave, note musicali e pause la cui forma indica il valore relativo (notazione che determina l'altezza e la durata dei suoni) così come lo strumento, ossia il pianoforte, e il tempo della melodia sono contenuti nel file audio.

Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO SONORO 17 Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio sonoro	Marchio sonoro



⁽¹⁰⁾ L'allegato alla «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi», se sono indicati i formati accettabili in ciascun ufficio di PI, dovrebbe essere consultato quando si rivendica una priorità nel caso in cui entrambi i marchi sonori siano rappresentati in modo diverso.

⁽¹¹⁾ Cfr. parte A, sezione 1.1, Marchi sonori, Elementi per la rappresentazione grafica di un marchio chiara e precisa.

Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il secondo deposito non include tutti gli elementi contenuti nel file audio, nello specifico lo strumento. Pertanto, l'oggetto dei due depositi non è identico.

Primo deposito	Secondo deposito
	 MARCHIO SONORO 18 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro



Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché la melodia nel secondo deposito contiene il suono di un cane che abbaia, non incluso nel primo deposito. Pertanto, l'oggetto dei due depositi non è identico.

Primo deposito	Secondo deposito
	 MARCHIO SONORO 19 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro

Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché la melodia nel secondo deposito contiene una voce che dice «Gerivan», non inclusa nel primo deposito. Pertanto, l'oggetto dei due depositi non è identico.

Primo deposito	Secondo deposito
	 MARCHIO SONORO 20 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro

Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché non tutti gli elementi contenuti nel file audio sono indicati nella notazione musicale, nello specifico lo strumento con il quale viene suonata la melodia, in questo caso un piano forte, e il primo deposito è soltanto una rappresentazione parziale del secondo, che contiene note aggiuntive. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.

Primo deposito	Secondo deposito
	 MARCHIO SONORO 21 Clicca sull'immagine per riprodurla
Marchio sonoro	Marchio sonoro

Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché non tutti gli elementi contenuti nel file audio sono indicati nella notazione musicale, nello specifico lo strumento con cui è suonata la melodia, in questo caso una viola con pizzicato. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>Marimba mf</p>	 <p>MARCHIO SONORO 22 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio sonoro	Marchio sonoro
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché non tutti gli elementi contenuti nel file audio sono indicati nella notazione musicale, nello specifico il ritmo, la velocità o la melodia. Pertanto, l'oggetto dei due depositi è diverso.</p>	



3.3.2 Marchi di movimento

Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è rappresentato in una sequenza di immagini fisse (ad esempio JPEG) e l'altro in un file video (ad esempio MP4) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi del file video e il loro movimento completo sono chiaramente identificabili nella sequenza di immagini fisse. Se il secondo deposito è rappresentato in una sequenza di immagini fisse, può essere richiesta una descrizione per garantire che l'oggetto sia identico (ad esempio durata, velocità, ripetizioni).

Se uno di questi elementi è mancante e il movimento completo non può essere identificato chiaramente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta.

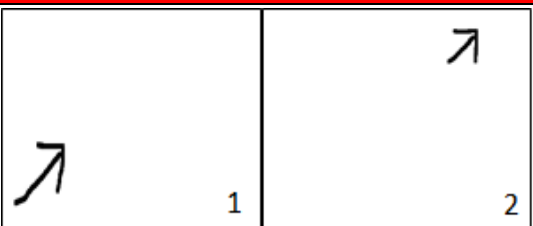

Esempi

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 12 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	
Marchio di movimento	<p>Descrizione: tale movimento è costituito dal contenuto delle immagini fisse che appaiono ad intervalli di mezzo secondo.</p> <p>Marchio di movimento</p>
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità accettata poiché il movimento completo del marchio di movimento contenuto nel file video del primo deposito è chiaramente identificato nella sequenza di immagini fisse del secondo deposito, che mostra esattamente le stesse sei immagini che appaiono nel file video.</p>	

Primo deposito	Secondo deposito
	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 13 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Descrizione: tale movimento è costituito dal contenuto delle immagini fisse che appaiono ad intervalli di mezzo secondo.	
Marchio di movimento	Marchio di movimento
Motivazione: rivendicazione di priorità accettata poiché il movimento completo all'interno del primo deposito, che consiste in una sequenza di sei immagini fisse, è chiaramente identificabile nel file video.	

Primo deposito	Secondo deposito
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 14 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	
Marchio di movimento	Marchio di movimento
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il secondo deposito non rappresenta il movimento completo del battito di mani, nello specifico 18 ripetizioni del battito, la velocità del battito e la durata del file video non sono inclusi nel secondo deposito; inoltre non vi è alcuna descrizione che spieghi il movimento completo.	

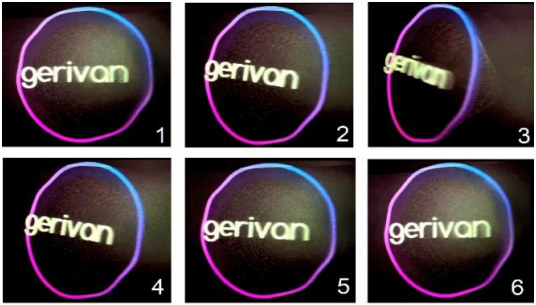
Primo deposito	Secondo deposito
	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 15 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
Marchio di movimento	Marchio di movimento
Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché il primo deposito mostra soltanto la freccia in due posizioni e il movimento della freccia visibile nel file video del secondo deposito non è mostrato nella sua completezza nella sequenza di immagini fisse del primo deposito.	

3.3.3 Marchi olografici

Le rivendicazioni di priorità in cui uno dei depositi è un ologramma rappresentato in una serie di immagini grafiche o fotografiche (file immagine, ad esempio JPEG) e l'altro in un file video (ad esempio MP4) saranno accettate soltanto se tutti gli elementi del file video e le diverse fasi dell'effetto olografico sono chiaramente identificabili nella sequenza delle immagini grafiche o fotografiche.

Se uno di questi elementi e le diverse fasi dell'effetto olografico non possono essere identificati chiaramente, i marchi non sono identici e la rivendicazione di priorità sarà respinta.

Esempi

Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO OLOGRAFICO 5 Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio olografico	Marchio olografico
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità accettata poiché tutti gli elementi e le diverse fasi dell'effetto olografico, in particolare la profondità della struttura e l'elemento verbale emergente contenuto nel file video, sono chiaramente identificabili nelle serie di immagini fotografiche del secondo deposito.</p>	

Primo deposito	Secondo deposito
 MARCHIO OLOGRAFICO 6 Clicca sull'immagine per riprodurla	
Marchio olografico	Marchio olografico
<p>Motivazione: rivendicazione di priorità respinta poiché le diverse fasi dell'effetto olografico contenute nel file video, nello specifico la profondità della struttura tridimensionale e l'elemento verbale emergente, non sono identificabili nelle serie di immagini fotografiche del secondo deposito.</p>	

B. ESAME DI IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE E/O NULLITÀ: PRINCIPI COMUNI

Questa parte della prassi comune fornisce una serie di principi e alcune raccomandazioni rispetto all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione e/o della nullità, specifici dei marchi sonori, di movimento, multimediali e olografici, in particolare:

- la valutazione della chiarezza e precisione dei nuovi tipi di marchio (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa);
- il livello del carattere distintivo richiesto del nuovo tipo di marchio (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa);
- nuovi tipi di marchio che possono servire per descrivere i prodotti o i servizi oppure le loro caratteristiche (articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa);
- segni costituiti esclusivamente da suoni, movimenti e una combinazione di immagine e suono, derivante dalla natura dei prodotti, che possono essere necessari per ottenere un risultato tecnico o possono dare valore sostanziale ai prodotti (articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa).

1 Osservazioni generali

Una delle modifiche chiave apportate dalla nuova direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa è stata l'eliminazione del requisito di rappresentazione grafica dalla definizione di marchio d'impresa di cui all'articolo 3 della direttiva stessa.

Tale eliminazione ha dato la possibilità di accettare marchi rappresentati in nuovi formati di file, non previsti in precedenza dai sistemi nazionali o regionali, oltre a rendere più semplice e più accurata la rappresentazione di alcuni tipi di marchi già accettabili. Di conseguenza, gli uffici di PI degli Stati membri hanno concordato l'accettazione dell'approccio mono-formato per i nuovi tipi di marchio, senza precludere l'accettazione di ulteriori formati. Questi sono tutti indicati nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi» ⁽¹²⁾.

Tuttavia, nonostante la possibilità di rappresentare questi nuovi tipi di marchi in diversi formati, il risultato della valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione deve essere lo stesso.

2 Valutazione della chiarezza e della precisione delle nuove tipologie di marchi (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa)

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa, «[s]ono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli [...] i segni che non possono costituire un marchio d'impresa».

Questo articolo riflette l'obbligo degli uffici di PI degli Stati membri di respingere segni che non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. A tal riguardo, per potere costituire un marchio, una domanda deve soddisfare tre condizioni:

- deve essere un segno;

⁽¹²⁾ https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euiipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_it.pdf, cfr. le tabe 2 e 6.

- deve potere distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre;
- deve potere essere rappresentata nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione.



Questo articolo rispecchia l'obbligo degli uffici di PI degli Stati membri di respingere segni se la loro rappresentazione non è chiara e precisa. In tal senso, la rappresentazione di un nuovo tipo di marchio deve essere valutata per verificare se consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione e possa dunque costituire un marchio.

Ciò vuol dire che il marchio sarà considerato chiaro e preciso se rappresentato in una forma appropriata, utilizzando tecnologie generalmente disponibili, a condizione che il segno possa anche essere rappresentato in modo indipendente, facilmente accessibile, intelligibile, duraturo e oggettivo, a prescindere dal fatto che abbia o meno un concetto. Tale approccio è in linea con il principio secondo il quale non è necessario che un marchio denominativo o figurativo abbia un significato o contenga immagini identificabili se è in grado di soddisfare la funzione di un marchio e di fungere pertanto da indicazione dell'origine.

Inoltre, nell'esame di una domanda di marchio devono essere prese in considerazione le conseguenze legali del rifiuto di un marchio sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa stabilisce che: «Un marchio d'impresa non è escluso dalla registrazione ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se, prima della data della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito un carattere distintivo». Di conseguenza, se la domanda viene respinta sulla base dei motivi di cui alla lettera a), non vi sarà alcun esame basato sugli altri impedimenti assoluti alla registrazione e non sarà possibile sanare il rifiuto attraverso il carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso del marchio.



Gli esempi seguenti per marchi sonori, di movimento e multimediali sono forniti per valutare la chiarezza e la precisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. Le stesse considerazioni valgono per i marchi olografici. Questi esempi possono non essere necessariamente considerati distintivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa.

a) Marchi sonori


Marchi sonori chiari e precisi	
Marchi sonori	Motivazione
 <p>MARCHIO SONORO 23 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Sebbene l'elemento verbale percepito nel suono non abbia significato, la rappresentazione del marchio sonoro consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione.</i></p>
 <p>MARCHIO SONORO 24 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Sebbene si percepiscano molti suoni diversi in contemporanea all'interno del file, la rappresentazione del marchio sonoro consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione.</i></p>

b) Marchi di movimento

Marchi di movimento chiari e precisi	
Marchi di movimento	Motivazione

 MARCHIO DI MOVIMENTO 16 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Sebbene sia costituita da un'immagine sfocata, la rappresentazione di questo marchio di movimento consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione.</i>
 MARCHIO DI MOVIMENTO 17 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>La rappresentazione di questo marchio di movimento, pur contenendo immagini non identificabili, consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione.</i>

c) Marchi multimediali

Marchi multimediali chiari e precisi	
Marchio multimediale	Motivazione
 MARCHIO MULTIMEDIALE 10 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Sebbene sia costituita da un'immagine sfocata e l'elemento verbale percepito nel suono non abbia significato, la rappresentazione di questo marchio multimediale consente alle autorità competenti e al pubblico di determinare l'oggetto chiaro e preciso della protezione.</i>

3 Grado necessario di carattere distintivo dei nuovi tipi di marchio (articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa)

3.1 Aspetti generali

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa, i marchi d'impresa privi di carattere distintivo sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli.

In considerazione del contenuto dell'articolo, l'accettabilità dei diversi tipi di marchio deve dipendere dal fatto che siano considerati distintivi di per se stessi. A tal proposito, vale la pena sottolineare che i criteri generali per la valutazione del carattere distintivo dei tipi tradizionali di marchio devono essere applicati anche nella valutazione del grado necessario di carattere distintivo dei nuovi tipi di marchio.

Secondo la giurisprudenza consolidata, per carattere distintivo si intende la capacità di un segno di espletare la funzione essenziale di un marchio. Pertanto, il segno deve servire a identificare il prodotto e/o i servizi rispetto ai quali si richiede la registrazione, consentendo al consumatore di distinguere quel prodotto e/o servizio da quelli di altre imprese⁽¹³⁾. Tale carattere distintivo può essere valutato soltanto facendo riferimento, innanzitutto, ai prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione e, in secondo luogo, alla percezione di quel segno da parte del pubblico di riferimento⁽¹⁴⁾.

Tuttavia, mentre i criteri per la valutazione del carattere distintivo sono gli stessi per le diverse categorie di marchio, può diventare evidente, nell'applicazione di tali criteri, che la percezione da parte del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa in relazione a ciascuna di queste categorie. Inoltre, è altresì

⁽¹³⁾ Cfr. 29/09/1998, C-39/97, Canon EU:C:1998:442, § 28 e 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26.

⁽¹⁴⁾ Cfr. 08/04/2003, C-53/01, C 54/01 & C 55/01 Linde, EU:C:2003:206, § 41; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34 e cause riunite del 29/04/2004, C-468/01 P a C-472/01- P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 33.

giurisprudenza consolidata il fatto che il modo in cui il pubblico di riferimento percepisce un marchio è influenzato dal suo grado di attenzione, che è suscettibile di variazione a seconda della categoria di prodotti o servizi in questione.

Va notato che i nuovi tipi di marchio non sono necessariamente apposti o utilizzati sui prodotti e/o servizi nello stesso modo in cui lo sarebbe un marchio tradizionale. Il consumatore potrebbe imbattersi in nuovi tipi di marchi, ad esempio nel contesto di attività promozionali. Tale uso non riduce necessariamente il potenziale distintivo del marchio.

Sebbene ciascuno degli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa sia indipendenti e debba essere esaminato separatamente, vi è una chiara sovrapposizione tra gli impedimenti alla registrazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e quelli di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. In particolare, è chiaro dalla giurisprudenza che un marchio considerato descrittivo di caratteristiche di prodotti o servizi ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa è, a tale titolo, necessariamente privo di qualunque carattere distintivo per quanto riguarda gli stessi prodotti e/o servizi ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi d'impresa. Un marchio può essere tuttavia privo di carattere distintivo per ragioni diverse dal suo possibile carattere descrittivo. Pertanto, un marchio descrittivo è necessariamente privo di carattere distintivo, ma un marchio può non avere un carattere distintivo per ragioni diverse dal fatto di essere descrittivo ⁽¹⁵⁾.

3.2 Marchi sonori

Come già menzionato nelle parti dedicate alle formalità del presente documento, parte A, sezione 1.1, Marchi sonori, qualunque segno rappresentato in un file audio e contenente uno o più suoni, a prescindere dal tipo di suono contenuto al suo interno, può costituire un marchio sonoro.

3.2.1 Percezione del consumatore: marchio sonoro

La percezione del pubblico del carattere distintivo dei marchi sonori sarà inestricabilmente legata al grado di correlazione del marchio ai prodotti e servizi per i quali si presenta la domanda. Il consumatore avrà maggiori probabilità di vedere il marchio come un'indicazione di origine commerciale se non è possibile stabilire un collegamento tra il marchio e i prodotti e servizi. I consumatori sono abituati a percepire tipologie convenzionali di marchi, quali marchi verbali e figurativi, come indicazioni di origine commerciale. Tuttavia, poiché i suoni sono sempre più utilizzati nel commercio come parte di una strategia d'uso del marchio, i consumatori hanno maggiori probabilità di percepire anche questi come indicazioni di origine commerciale.

Ai fini di un'analisi della percezione dei consumatori, i marchi sonori possono essere raggruppati almeno nei tre seguenti modi:

- suoni prodotti da o collegati ai prodotti o servizi;
- note, combinazioni di note, motivi o melodie;
- suoni che sono l'equivalente udibile di elementi verbali.

Vi sono inoltre suoni che non sono inclusi nei gruppi precedenti e non sono connessi ai prodotti e/o servizi.

Il primo gruppo (suoni prodotti da o collegati a prodotti o servizi) corrisponde spesso alla natura o funzione di tali prodotti ovvero è strettamente associato ai servizi. In questo caso, di norma il pubblico non percepirà il suono come un'indicazione di origine commerciale ma, per esempio, solo come un elemento funzionale.

Il secondo gruppo (note, combinazioni di note, motivi o melodie) difficilmente ha un legame con i prodotti o

⁽¹⁵⁾ Cfr. 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU: T:2007:171, § 39; 08/07/2004, T-289/02 Telepharmacy Solutions EU:T:2004:227, § 24.

servizi. Questi elementi saranno generalmente percepiti dal pubblico allo stesso modo come una sequenza di note o come un motivo promozionale, che può essere o meno distintivo a seconda delle sue specifiche caratteristiche.




La percezione che il consumatore ha del terzo gruppo (marchi sonori composti da elementi verbali) può variare, a seconda del significato dell'elemento verbale stesso, della lingua e/o del modo in cui viene pronunciato. Se il marchio sonoro consiste in una pronuncia comune di una parola, la valutazione sarà generalmente la stessa di quella di un marchio verbale contenente lo stesso elemento verbale.

Per quanto riguarda i suoni non collegati ai prodotti e/o servizi e non compresi nei gruppi precedenti, il consumatore li percepirà come indicazione di origine commerciale solo a condizione che abbiano una certa risonanza ⁽¹⁶⁾, suscitando nel consumatore una certa attenzione per essere identificabili come marchio.


Il modo in cui il consumatore percepirà un marchio costituito da una combinazione dei diversi gruppi dipenderà dal marchio stesso, assumendo che sia identificabile come marchio, e dal fatto che sia possibile o meno stabilire un legame tra il suono e i prodotti e servizi.

3.2.2 Marchi sonori intrinsecamente distintivi



Quando il suono percepito in un marchio sonoro è costituito da una nota, da una combinazione di note o da una melodia, sarà considerato intrinsecamente distintivo se può essere percepito dal pubblico di riferimento come un'indicazione di origine commerciale.

Melodia intrinsecamente distintiva		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 25 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 41: Fornire film per fini d'intrattenimento</i>	<i>La sequenza di note è di una lunghezza e complessità tali da conferirle una certa risonanza, che le consente di funzionare come indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, la melodia è considerata distintiva per i servizi in relazione ai quali viene presentata la domanda.</i>
 MARCHIO SONORO 26 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 41: Fornire film per fini d'intrattenimento</i>	<i>La sequenza fischiata di note è di una lunghezza e complessità tali da conferirle una certa risonanza, che le consente di funzionare come indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, la melodia è considerata distintiva per i servizi in relazione ai quali viene presentata la domanda.</i>
 MARCHIO SONORO 27 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 9: Computer</i>	<i>La sequenza di accordi è di una lunghezza e complessità tali da conferirle una certa risonanza, che le consente di funzionare come indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, la melodia è considerata distintiva per i prodotti in relazione ai quali viene</i>


⁽¹⁶⁾ Cfr. 13/09/2016, T 408/15, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marchio sonoro), EU:T:2016:468, § 45.

		<i>presentata la domanda.</i>
 MARCHIO SONORO 28 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 3: Detersivo in polvere</i>	<i>La melodia contiene una serie di accordi che le conferiscono una certa risonanza, permettendole di funzionare come indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, la melodia è considerata distintiva per i prodotti in relazione ai quali viene presentata la domanda.</i>


Se il suono percepito in un marchio sonoro è costituito da un elemento verbale, considerato di per sé distintivo, e se è pronunciato in modo chiaro, pur se con una voce neutra o robotica, il marchio sonoro sarà considerato distintivo.


Elementi distintivi		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 29 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 12: Automobili</i>	<i>L'elemento verbale distintivo percepito nel marchio sonoro, «Gerivan», è pronunciato in modo chiaro e comprensibile e pertanto il marchio sonoro è considerato distintivo.</i>
 MARCHIO SONORO 30 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 12: Automobili</i>	<i>L'elemento verbale distintivo percepito nel marchio sonoro, «Gerivan», è pronunciato in modo chiaro e comprensibile e pertanto il marchio sonoro è considerato distintivo.</i>

Inoltre, se l'elemento di discorso percepito in un marchio sonoro è incomprensibile o non identificabile come parola, esso sarà considerato distintivo a condizione che il suono possa essere riconosciuto come un'indicazione di origine commerciale da parte del consumatore.

Elementi distintivi		
Marchio sonoro	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 31 Clicca sull'immagine per riprodurla	<i>Classe 12: Automobili</i>	<i>Tale suono sarà percepito come un suono inventato senza significato, facile da ricordare e pertanto in grado di essere riconosciuto come un'indicazione dell'origine commerciale.</i>



Se un suono percepito in un marchio sonoro contiene un suono dissociato dai prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda, in linea di principio sarà considerato distintivo a condizione di potere essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione di origine commerciale.

Elementi distintivi		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
	<i>Classe 11: Gabinetti</i>	<i>Il suono percepito nel marchio non ha un legame con i prodotti per i</i>

<p>MARCHIO SONORO 32 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>		<p><i>quali viene presentata la domanda e ha sufficiente risonanza per essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, è considerato distintivo.</i></p>
<p> MARCHIO SONORO 33 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 31: Alimenti per animali</i></p>	<p><i>Il suono percepito nel marchio non ha un legame con i prodotti per i quali viene presentata la domanda e ha sufficiente risonanza per essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, è considerato distintivo.</i></p>

3.2.3 Marchi sonori non distintivi

In linea di principio, se il marchio sonoro consiste in un suono prodotto da o collegato ai prodotti e/o servizi o ad altre caratteristiche rilevanti degli stessi, esso sarà percepito dal consumatore come un mero attributo funzionale e il marchio sonoro sarà considerato pertanto non distintivo.



Non distintivo		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
<p> MARCHIO SONORO 34 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 33: Vino</i></p>	<p><i>Il consumatore non percepirà tale suono come un marchio ma soltanto come un suono connesso ai prodotti. Pertanto, è considerato non distintivo.</i></p>
<p> MARCHIO SONORO 35 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 9: Campanelli per porte</i></p>	<p><i>Il suono percepito nel marchio può essere collegato facilmente ai prodotti per i quali è stata presentata la domanda. Pertanto, il marchio sarebbe considerato non distintivo.</i></p>

Se il marchio sonoro è costituito da note, una combinazione di note, motivi o melodie, sarà considerato non distintivo se il suono manca di risonanza e non sarebbe riconosciuto come indicazione dell'origine commerciale dal consumatore, anche se non è possibile stabilire un collegamento con i prodotti e/o servizi.




Non distintivo		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
<p> MARCHIO SONORO 36 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 12: Automobili</i></p>	<p><i>Questo suono costituito da una nota manca di risonanza e non sarebbe riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, il marchio sonoro è considerato non distintivo.</i></p>

Quando un marchio sonoro è costituito da elementi verbali non distintivi/descrittivi/generici pronunciati in modo chiaro e senza elementi sonori sorprendenti o inusuali, il marchio sonoro sarà considerato non

distintivo.


Non distintivo		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 37 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere	<i>L'elemento verbale non distintivo/descrittivo percepito nel marchio sonoro, «Premium», è pronunciato in modo chiaro e senza elementi sonori sorprendenti o inusuali. Pertanto, il marchio sonoro è considerato non distintivo.</i>
 MARCHIO SONORO 38 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere	<i>L'elemento verbale non distintivo/descrittivo percepito nel marchio sonoro, «Premium Quality», è pronunciato in modo chiaro e senza elementi sonori sorprendenti o inusuali. Pertanto, il marchio sonoro è considerato non distintivo.</i>

Tuttavia, secondo la definizione di marchio sonoro, altri elementi sonori, come testi, una melodia specifica, l'intonazione e/o un modo specifico di cantare, possono essere inclusi e percepiti nel marchio. A questo proposito, in linea di principio, quando l'elemento verbale non distintivo/descrittivo/generico percepito in un marchio sonoro è accompagnato da altri elementi sonori, anch'essi considerati di per sé non distintivi, il marchio sonoro sarà molto probabilmente considerato non distintivo anche nel suo insieme.

Non distintivo		
Marchio sonoro	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 39 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere	<i>Gli elementi verbali percepiti nel marchio sonoro, «Premium Quality», sono considerati come non distintivi/descrittivi. L'inclusione di una voce che canta non è sufficiente a rendere il marchio distintivo nel suo insieme.</i>
 MARCHIO SONORO 40 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere	<i>L'inclusione di un modo speciale di intonare gli elementi verbali percepiti nel suono, «Premium Quality», che sono considerati come non distintivi/descrittivi di per se stessi, non è sufficiente a rendere il marchio distintivo nel suo insieme.</i>
 MARCHIO SONORO 41 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 3: Detersivo in polvere	<i>L'inclusione di una voce che canta e di un motivo speciale agli elementi verbali percepiti nel suono «Premium Quality», che sono considerati come non distintivi/descrittivi di per se stessi, non è sufficiente a rendere il</i>

		<i>marchio distintivo nel suo insieme.</i>
--	--	--

Non si può escludere che una particolare disposizione di diversi elementi sonori, inusuale e facilmente riconoscibile dal consumatore come indicazione di origine commerciale, possa essere sufficiente a rendere un marchio sonoro distintivo nel suo insieme. Va rilevato che il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi/descrittivi e che la portata della protezione sarà limitata all'impressione generale del marchio sonoro.

Elementi distintivi		
Marchio sonoro	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO SONORO 42 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 31: Banane fresche</p>	<p><i>L'elemento verbale, che in linea di principio può essere considerato non distintivo/descrittivo di per sé, è ritenuto non chiaramente comprensibile e la combinazione con la melodia e il modo in cui la parola viene cantata è sufficiente per essere riconosciuta come un'indicazione dell'origine commerciale e per rendere il marchio sonoro distintivo nel suo insieme.</i></p>

3.3 Marchi di movimento

Come già citato nella parte dedicata alle formalità di questo documento, la parte A, sezione 1.2 - Marchi di movimento, la definizione di marchio di movimento non si limita a quelli che ritraggono soltanto movimento. Di conseguenza, è possibile classificare un segno che indichi un cambiamento di posizione degli elementi, un cambiamento di colore o un cambiamento degli elementi contenuti nel segno come un marchio di movimento.

3.3.1 Percezione del consumatore - marchio di movimento

La percezione del pubblico del carattere distintivo dei marchi di movimento sarà inestricabilmente legata al livello con il quale il marchio è correlato ai prodotti e servizi. Il consumatore avrà maggiori probabilità di vedere il marchio come un'indicazione di origine commerciale se non è possibile stabilire un collegamento tra il marchio e i prodotti e servizi. I consumatori sono abituati a percepire tipologie convenzionali di marchi, quali termini e marchi figurativi quali indicazioni di origine commerciale. Tuttavia, c'è un aumento nel numero di segni che contengono movimenti e immagini in movimento, utilizzati come parte delle strategie dei marchi, pertanto è più probabile che i consumatori li percepiscano come indicazioni dell'origine commerciale.

Ai fini di un'analisi della percezione del consumatore, i marchi di movimento possono essere raggruppati almeno nei modi seguenti:

- movimenti che possono essere percepiti come un elemento intrinsecamente funzionale dei prodotti e servizi stessi o che vengono usati per controllare tali prodotti;
- movimenti che contengono elementi verbali e/o elementi figurativi.

I marchi di movimento che sono percepiti come elemento intrinsecamente funzionale dei prodotti o servizi stessi oppure sono utilizzati per controllare tali prodotti non verranno generalmente visti dal pubblico come un'indicazione dell'origine commerciale, ma semplicemente come attributi funzionali.





I movimenti che non sono associati ai prodotti o servizi possono essere percepiti come indicazioni dell'origine commerciale se non sono funzioni di prodotti o servizi stessi, o legati a essi, e a condizione che creino una certa impressione, provocando nel consumatore una certa forma di attenzione da poter essere identificabile come marchio.


La percezione del pubblico dei marchi di movimento che contengono elementi verbali o figurativi dipenderà dall'inserimento di movimento o dal fatto che l'elemento verbale o figurativo sia, a seguito della sua dimensione e posizione, chiaramente riconoscibile nel segno. Se nessun elemento nel segno distoglie l'attenzione del consumatore dall'elemento verbale o figurativo, la percezione sarà generalmente la stessa di un marchio denominativo o di un marchio figurativo con lo stesso elemento. Se è possibile stabilire un legame tra il marchio e i prodotti e servizi, tale marchio non sarà percepito come indicazione dell'origine commerciale.

Il modo in cui un consumatore percepirà un marchio costituito da una combinazione dei diversi gruppi dipenderà dal marchio stesso e dall'assenza di legami tra il marchio e i prodotti e servizi.



3.3.2 Marchi di movimento intrinsecamente distintivi

Nella valutazione del loro carattere distintivo, questi tipi di marchi saranno generalmente considerati come distintivi se contengono un elemento distintivo, sia esso verbale e/o figurativo, che si muove o che cambia posizione, colore e/o elementi, anche se il movimento o il cambio di posizione stesso non è distintivo.

Distintivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 18 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 9: Computer</p>	<p>Considerando che il marchio di movimento contiene l'elemento verbale «Gerivan», che è considerato distintivo di per sé, e sebbene il movimento stesso sia considerato non distintivo, il marchio di movimento è distintivo.</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 19 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 9: Computer</p>	<p>Considerando che il marchio di movimento contiene l'elemento verbale «Gerivan», che è considerato distintivo di per sé, e sebbene il movimento stesso sia considerato non distintivo, il marchio di movimento è distintivo.</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 20 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 9: Computer</p>	<p>L'elemento figurativo nel marchio di movimento è considerato distintivo di per sé. Combinato con il cambiamento di colore, il consumatore lo percepirà come indicazione dell'origine commerciale del prodotto per il quale viene presentata la domanda.</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 21 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 41: Fornitura di film per fini d'intrattenimento</p>	<p>L'elemento figurativo che si muove nel marchio di movimento è considerato distintivo di per sé e il consumatore lo percepirà come indicazione di origine commerciale</p>


		<i>dei servizi per i quali viene presentata la domanda.</i>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 22 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 41: Fornitura di film per fini d'intrattenimento</i></p>	<p><i>I diversi elementi che appaiono nel marchio sono considerati distintivi di per sé e il consumatore li percepirà l'intera combinazione come indicazione dell'origine commerciale dei servizi per i quali viene presentata la domanda.</i></p>

Se il marchio di movimento mostra un elemento incomprensibile o non identificabile, in quanto non attribuisce un significato o crea collegamenti ai prodotti e/o servizi, purché sia in grado di essere riconosciuto come indicazione dell'origine commerciale dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo.

Distintivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 23 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 3: Detersivo in polvere</i></p>	<p><i>Il marchio di movimento contiene un'immagine astratta in movimento che può essere riconosciuta come un'indicazione dell'origine commerciale dal consumatore e, pertanto, in grado di essere un marchio.</i></p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 24 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 36: Servizi finanziari</i></p>	<p><i>Il marchio di movimento contiene un'immagine astratta che cambia forma e colore, che può essere riconosciuta come un'indicazione dell'origine commerciale dal consumatore e, pertanto, in grado di essere un marchio.</i></p>

3.3.3 Marchi di movimento non distintivi

In linea di principio, quando il marchio di movimento consiste in un movimento prodotto dai prodotti e/o servizi o da altre caratteristiche rilevanti degli stessi, oppure correlato ai suddetti, esso sarà percepito dal consumatore come un mero elemento funzionale dei prodotti e/o servizi o a servizio degli stessi. Pertanto, il marchio di movimento sarà considerato non distintivo.

Non distintivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 25 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 7: Motoseghe</i></p>	<p><i>Il consumatore non percepirà tale movimento come un marchio, ma soltanto come un movimento generato dai prodotti. Pertanto, è considerato non distintivo.</i></p>


Se il marchio di movimento è costituito da un elemento non distintivo, descrittivo o generico, sia esso verbale e/o figurativo in movimento o che cambia posizione, colore e/o elementi, sarà considerato non distintivo a meno che il movimento stesso sia sufficiente a distogliere l'attenzione dal messaggio veicolato attraverso l'elemento verbale o figurativo non distintivo o descrittivo. In tali circostanze, dovrebbero essere

presi in considerazione i principi comuni della PC 3⁽¹⁷⁾, tenendo a mente che non saranno applicabili al movimento o al cambiamento di posizione, colore e/o elementi.




Tuttavia, come nell'esempio qui di seguito indicato come distintivo, non si può escludere che un particolare movimento, di per sé insolito o sorprendente o che crea un impatto visivo insolito e sorprendente, potrebbe essere sufficiente a rendere un marchio di movimento distintivo nella sua impressione globale. Inoltre, va sottolineato che il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi o descrittivi e la portata della protezione sarà limitata all'impressione generale del marchio di movimento.

Non distintivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 26 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 3: Detersivo in polvere</p>	<p>Considerando che il movimento dell'elemento verbale non distintivo o descrittivo «Premium» non è insolito o sorprendente, il segno non può essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, il marchio di movimento è considerato non distintivo.</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 27 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 3: Detersivo in polvere</p>	<p>L'inclusione di un movimento non è sufficiente a distogliere l'attenzione dal significato veicolato dall'elemento verbale non distintivo o descrittivo «Organic»; pertanto il marchio di movimento è considerato non distintivo.</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 28 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 3: Detersivo in polvere</p>	<p>Considerando che il movimento dell'elemento verbale non distintivo o descrittivo «Premium» non è insolito o sorprendente, il segno non può essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Pertanto, il marchio di movimento è considerato non distintivo.</p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 29 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 3: Detersivo in polvere</p>	<p>L'inclusione di un movimento non è sufficiente a distogliere l'attenzione dal significato veicolato dall'elemento verbale non distintivo/descrittivo «Premium»; pertanto il marchio di movimento è considerato non distintivo.</p>

⁽¹⁷⁾ <https://www.tmdn.org/network/documents/10181/13cd3b4d-2535-40a4-934d-193aba03e6cb>

Distintivo		
Marchio di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 30 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 3: Detersivo in polvere</i></p>	<p><i>L'inclusione di un particolare movimento all'elemento verbale non distintivo o descrittivo «Eco» crea un impatto visivo insolito e sorprendente, che è sufficiente a rendere il marchio distintivo nel suo insieme.</i></p>

Inoltre, un marchio di movimento non sarebbe percepito dal consumatore come indicazione dell'origine commerciale se non lascia nel suddetto un'impressione memorabile. Pertanto, sarebbe considerato come non distintivo.

Non distintivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 31 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 39: Servizi di viaggio</i></p>	<p><i>Il movimento contiene troppi elementi per lasciare un'impressione memorabile sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale.</i></p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 32 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 9: Hardware</i></p>	<p><i>Il movimento contiene troppi elementi per lasciare un'impressione memorabile sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale.</i></p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 33 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 3: Detersivo in polvere</i></p>	<p><i>La banalità dell'elemento di questo movimento, combinata con la brevità dell'immagine che appare nel file video, non lascia un'impressione memorabile sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale.</i></p>

3.4 Marchi multimediali

Come già menzionato nella parte relativa alle formalità del presente documento, parte A, sezione 1.3 - Marchi multimediali, un marchio multimediale è un marchio costituito dalla combinazione di immagine e suono oppure si estende a essa; tutti i principi applicabili ai marchi sonori e di movimento si applicano anche a questo tipo di marchio.

3.4.1 Percezione del consumatore - marchi multimediali

La percezione del pubblico del carattere distintivo dei marchi multimediali sarà inestricabilmente legata al




grado di correlazione tra il marchio e i prodotti e servizi. Il consumatore avrà maggiori probabilità di vedere il marchio come un'indicazione di origine commerciale se non è possibile stabilire un collegamento tra il marchio e i prodotti e servizi. I consumatori sono abituati a percepire tipologie convenzionali di marchi, quali termini e marchi figurativi quali indicazioni di origine commerciale. Tuttavia, si assiste a un aumento nel numero di segni che combinano immagine e suono, utilizzati come parte delle strategie di marchio, pertanto è più probabile che i consumatori li percepiscano come indicazioni dell'origine commerciale.




I marchi multimediali sono composti da elementi sonori e visivi, possono avere una natura verbale o figurativa, con o senza movimento. È più probabile che il consumatore percepisca il marchio come indicazione dell'origine commerciale se nessuno di tali elementi è collegato ai prodotti e servizi per i quali viene presentata la domanda.

Se il marchio multimediale contiene un elemento verbale, figurativo o sonoro e il consumatore può stabilire un legame tra tali elementi e i prodotti e servizi per i quali viene presentata la domanda, la percezione sarà generalmente la stessa di quella relativa a un marchio sonoro o di movimento con gli stessi elementi. La percezione degli elementi sonori e visivi in un marchio multimediale può variare a seconda delle loro componenti individuali (verbali, figurative e sonore). Il modo in cui il consumatore percepirà il marchio dipenderà dalla combinazione generale dei componenti e da eventuali legami tra questi ultimi e i prodotti e servizi.



3.4.2 Marchi multimediali intrinsecamente distintivi

In generale, quando almeno uno degli elementi del marchio multimediale, ossia il suono o l'immagine, è considerato distintivo di per sé, il marchio nel complesso sarà considerato distintivo. Inoltre, va sottolineato che quando il marchio multimediale è composto da elementi distintivi e non distintivi, descrittivi o generici, la portata della protezione del marchio sarà limitata all'impressione globale del marchio multimediale e nessun diritto esclusivo sarà conferito agli elementi di per sé non distintivi o descrittivi.

Distintivo		
Marchi multimediali	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO MULTIMEDIALE 11 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 12: Automobili	<i>Sia l'immagine sia il suono sono considerati distintivi di per sé e pertanto il marchio multimediale è distintivo.</i>
 MARCHIO MULTIMEDIALE 12 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Alimenti per animali	<i>La combinazione del gatto stilizzato che cambia colore con l'elemento verbale distintivo «Gerivan» rende il marchio distintivo.</i>
 MARCHIO MULTIMEDIALE 13 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Banane fresche	<i>Nonostante l'immagine sia considerata non distintiva o descrittiva in relazione ai prodotti per i quali viene presentata la domanda, la combinazione con un elemento verbale distintivo, percepito nel marchio multimediale, rende il marchio distintivo.</i>

 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 14 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 12: Automobili</p>	<p>Nonostante il fatto che il suono percepito nel marchio multimediale «Premium» sarà considerato non distintivo o descrittivo di per sé in relazione ai prodotti per i quali viene presentata la domanda, la sua combinazione con un elemento distintivo costituito da lettere che formano «Gerivan» sullo schermo, rende il marchio distintivo nel suo insieme.</p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 15 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 12: Automobili</p>	<p>Nonostante la melodia presente nel marchio multimediale sia considerata non distintiva in relazione ai prodotti per i quali viene presentata la domanda, la combinazione con un'immagine distintiva rende il marchio distintivo nel suo insieme.</p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 16 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine</p>	<p>Nonostante l'immagine sia considerata non distintiva o descrittiva in relazione ai prodotti per i quali viene presentata la domanda, la combinazione con un elemento verbale distintivo rende il marchio distintivo nel suo insieme.</p>



Se il marchio multimediale contiene un elemento incomprensibile o non identificabile, in quanto non comunica un significato, purché possa essere riconosciuto dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo.

Distintivo		
Marchi multimediali	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 17 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 12: Automobili</p>	<p>La combinazione di una melodia con un'immagine astratta che cambia forma e colore può essere riconosciuta come un'indicazione dell'origine commerciale da parte del consumatore.</p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 18 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 12: Automobili</p>	<p>La combinazione di un'immagine astratta che cambia forma e posizione e un suono che contiene un elemento verbale inventato rende il marchio riconoscibile dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale.</p>

3.4.3 Marchi multimediali non distintivi


Allo stesso modo, sulla base dei principi applicabili ai marchi sonori e di movimento, un marchio multimediale che combina immagini non distintive, descrittive o generiche con suoni e movimenti non distintivi sarà considerato, in generale, non distintivo.

Inoltre, nella valutazione del carattere distintivo dei marchi multimediali devono essere presi in considerazione i principi comuni PC 3, in particolare se il marchio contiene un termine non distintivo, che include caratteristiche figurative. Va sottolineato che il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi o descrittivi e la portata della protezione sarà limitata all'impressione generale del marchio multimediale.

Non distintivo		
Marchi multimediale	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 19 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 31: Banane fresche</p>	<p><i>Il marchio multimediale è considerato non distintivo o descrittivo poiché combina un'immagine in movimento non distintiva con un suono non distintivo, che serve anche a descrivere la qualità dei prodotti.</i></p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 20 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine</p>	<p><i>Il marchio multimediale è considerato non distintivo o descrittivo poiché combina un'immagine non distintiva con un suono non distintivo, che serve anche a descrivere l'immagine stessa.</i></p>


Inoltre, un marchio multimediale non sarebbe percepito dal consumatore come indicatore di origine commerciale se non lascia nel suddetto un'impressione memorabile. Pertanto, sarebbe considerato come non distintivo.

Non distintivo		
Marchi multimediali	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 21 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 39: Servizi di viaggio</p>	<p><i>Le caratteristiche visive e il suono di questo marchio multimediale contengono troppi elementi per lasciare un'impressione memorabile sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale.</i></p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 22 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 9: Hardware</p>	<p><i>Le caratteristiche visive e il suono di questo marchio multimediale contengono troppi elementi per lasciare un'impressione memorabile sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale.</i></p>

 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 23 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 3: Detersivo in polvere</i></p>	<p><i>La banalità dell'elemento di questo movimento, combinata con la brevità dell'immagine che appare nel file video, non lascia un'impressione memorabile sul consumatore. Pertanto, manca di carattere distintivo intrinseco e non sarà percepito come un'indicazione dell'origine commerciale.</i></p>
---	--	--

Tuttavia, nonostante contenga immagini e/o suoni puramente non distintivi, descrittivi o generici, un marchio multimediale può essere ancora accettato sulla base di motivi assoluti se ci sono altri elementi nel marchio che contribuiscono a renderlo distintivo nel suo insieme.

A tal riguardo, il marchio multimediale che contiene immagini e suoni non distintivi, descrittivi o generici non può fare affidamento solo su questi elementi considerati individualmente. È possibile che una tale combinazione consenta al marchio multimediale di svolgere la sua funzione essenziale se richiesto per determinati prodotti e servizi, rendendo così il marchio multimediale distintivo nel suo insieme. Inoltre, va sottolineato che il richiedente non otterrà diritti esclusivi per gli elementi verbali non distintivi o descrittivi e la portata della protezione sarà limitata all'impressione generale del marchio multimediale.

Distintivo		
Marchio multimediale	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 24 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p><i>Classe 31: Alimenti per animali</i></p>	<p><i>L'insolita combinazione di immagine e suono conferisce un'impressione generale sufficientemente distintiva nel suo insieme.</i></p>

3.5 Marchi olografici

Come già citato nella parte relativa alle formalità del presente documento, parte A, sezione 1.4 - Marchi olografici, un marchio olografico è un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche.

3.5.1 Percezione del consumatore - marchi olografici



La percezione del pubblico del carattere distintivo dei marchi olografici sarà inestricabilmente legata al grado di correlazione tra il marchio e i prodotti e servizi. Il consumatore avrà maggiori probabilità di vedere il marchio come un'indicazione di origine commerciale se non è possibile stabilire un collegamento tra il marchio e i prodotti e servizi. Tuttavia bisogna considerare che i consumatori tendono a percepire tipi convenzionali di marchi, quali termini e marchi figurativi, come indicazioni dell'origine commerciale.

I marchi olografici costituiti esclusivamente di elementi figurativi e verbali, generalmente, non saranno percepiti come indicatori di origine commerciale se è possibile stabilire un legame tra il marchio e i prodotti e servizi. Inoltre, la valutazione dipenderà dall'effetto olografico e dal fatto che l'elemento verbale o figurativo, sia chiaramente riconoscibile nel segno, data la sua dimensione e posizione.

Il modo in cui il consumatore percepirà il marchio dipenderà dalla combinazione generale dei componenti e da eventuali legami tra questi ultimi e i prodotti e servizi.

3.5.2 Marchi olografici intrinsecamente distintivi

Se il marchio olografico consiste in un elemento verbale e/o figurativo, distintivo di per sé, anche se le caratteristiche olografiche aggiunte a tali elementi sono non distintive, il marchio olografico sarà considerato distintivo nel complesso e la portata della protezione del marchio sarà limitata all'impressione globale del marchio olografico.

Distintivo		
Marchi olografici	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 7 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 12: Automobili</p>	<p>La combinazione di elementi verbali e figurativi distintivi nel marchio olografico rendono il marchio olografico distintivo nel suo complesso.</p>
 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 8 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 12: Automobili</p>	<p>La combinazione di elementi verbali e figurativi distintivi nel marchio olografico rendono il marchio olografico distintivo nel suo complesso.</p>

Se il marchio di olografico mostra un elemento incomprensibile o non identificabile, in quanto non veicola un significato o non crea collegamenti ai prodotti e/o servizi, purché sia in grado di essere riconosciuto come indicazione di origine commerciale dal consumatore, esso sarà considerato come distintivo.

3.5.3 Marchi olografici non distintivi

Se il marchio olografico è costituito da un elemento non distintivo, descrittivo o generico verbale e/o figurativo, sarà considerato non distintivo.

In generale, l'inclusione di un effetto olografico in un elemento non distintivo verbale e/o figurativo non sarà necessariamente sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo, poiché sarà percepito dal consumatore solo come un elemento banale o decorativo, indipendentemente dal fatto che si riferisca ai prodotti e/o servizi per i quali è richiesta la registrazione.

I principi comuni della PC 3 devono essere presi in considerazione nella valutazione del carattere distintivo degli elementi figurativi e/o verbali del marchio olografico. Tuttavia, tali principi non saranno necessariamente applicabili all'effetto olografico in sé. Pertanto, al fine di considerare un marchio olografico distintivo nel suo insieme, ogni elemento non distintivo o descrittivo con caratteristiche olografiche deve essere riconosciuto dal consumatore come un'indicazione dell'origine commerciale. Inoltre, va sottolineato che la portata della protezione del marchio sarà limitata all'impressione globale del marchio olografico.

Non distintivo		
Esempio di come verrebbe rappresentato un ologramma ⁽¹⁸⁾	Prodotti e servizi	Motivazione
<p>Un ologramma, rappresentato in MP4, costituito dall'elemento verbale «Premium» con un carattere tipografico semplice,</p>	<p>Classe 3: Detersivo in polvere</p>	<p>L'inclusione di un effetto olografico nell'elemento verbale non distintivo o descrittivo «Premium» non è sufficiente a distogliere</p>

⁽¹⁸⁾ La presente tabella e quelle che seguono alle pagine 43 sono presentate a solo scopo illustrativo senza pregiudicare i requisiti di rappresentazione per i marchi olografici, come indicato nella «Comunicazione comune sulla rappresentazione dei nuovi tipi di marchi».

<p><i>che quando viene mosso e illuminato con la giusta luce, appare più grande e con un carattere tipografico diverso.</i></p>		<p><i>l'attenzione dal significato veicolato dall'elemento verbale. La semplice modifica della grandezza e del carattere sarà percepita dal consumatore semplicemente come un elemento banale e decorativo. Pertanto, il marchio olografico è non distintivo.</i></p>
---	--	---

4 Nuove tipologie di marchio che possono servire per descrivere i prodotti o i servizi, oppure le loro caratteristiche - Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sui marchi

4.1 Aspetti generali

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sui marchi,

i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli.

Nello stesso modo in cui i criteri generali per la valutazione del carattere distintivo del marchio tradizionale sono applicabili ai nuovi tipi di marchio, i principi stabiliti per valutare il carattere descrittivo dei marchi o dei suoi componenti devono essere applicati nella valutazione del carattere descrittivo degli elementi verbali e/o figurativi contenuti in un tipo di marchio.

Oltre alla capacità di un marchio di svolgere la sua funzione essenziale, come constatato dalla Corte, l'interesse generale alla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), della direttiva sui marchi, è quello di garantire che i segni e le indicazioni di carattere descrittivo relativi alle caratteristiche dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione, possano essere liberamente utilizzati da tutti i commercianti che offrono tali prodotti e/o servizi. Ciò osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi. A tal proposito, un marchio deve offrire una garanzia che tutti i prodotti o servizi sui quali è apposto abbiano origine sotto il controllo di una singola impresa, responsabile della loro qualità⁽¹⁹⁾.

Considerando quanto affermato in precedenza e sulla base della giurisprudenza consolidata, qualunque marchio composto esclusivamente da un segno o un'indicazione che possa essere utile a designare le caratteristiche di prodotti o di un servizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sui marchi, deve essere liberamente disponibile a tutti e non è registrabile⁽²⁰⁾.

Pertanto, nella valutazione del carattere descrittivo, il nesso o la relazione tra il segno e i prodotti e servizi per i quali è richiesta la registrazione svolge un ruolo importante.

Inoltre, nella valutazione del carattere descrittivo, deve essere presa in considerazione la percezione del pubblico come indicato nella parte B, sezione 3, del presente documento, per ciascuno dei nuovi tipi di marchio.


⁽¹⁹⁾ Cfr. 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30; 16/09/2004, C 329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23; cause riunite del 15/03/2012, C 90/11 & C 91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 31; 08/04/2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73, e 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 54, cause riunite del 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25.

⁽²⁰⁾ Cfr. 08/04/2003, C 53/01, C 54/01 & C 55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 74.




Nelle sottosezioni seguenti, vengono mostrati diversi esempi descrittivi e non descrittivi in relazione ai prodotti e/o servizi. Va sottolineato che, benché alcuni degli esempi siano considerati non descrittivi, non è possibile escludere obiezioni sulla base dei motivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sui marchi.

4.2 Marchi sonori

In generale, se può essere stabilito facilmente un legame tra i suoni percepiti nel marchio e i prodotti e servizi per i quali viene presentata la domanda, il marchio sonoro sarà considerato descrittivo.




Descrittivo		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 43 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 31: Alimenti e foraggi per animali	<i>Il legame tra il suono e i prodotti per i quali viene presentata la domanda può essere stabilito facilmente e pertanto il marchio sonoro è considerato descrittivo dei prodotti rivendicati.</i>

Al contrario di quanto detto in precedenza, in generale, se è chiara l'assenza di un legame tra il suono percepito nel marchio e i prodotti e/o servizi o le loro caratteristiche, il marchio sonoro non sarà considerato descrittivo.

Non considerato descrittivo		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 44 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 11: Gabinetti	<i>È chiaro che il suono di una mucca che muggisce non è in alcun modo correlato ai prodotti per i quali viene presentata la domanda e quindi il suono non è considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti.</i>
 MARCHIO SONORO 45 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 25: Abbigliamento	<i>È chiaro che non sussiste alcun legame con i prodotti per i quali viene presentata la domanda e quindi il suono non è considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti.</i>
 MARCHIO SONORO 46 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 39: Servizi di trasporto	<i>È chiaro che non sussiste alcun legame con i servizi per i quali viene presentata la domanda e quindi il suono non è considerato descrittivo di una caratteristica dei prodotti.</i>

4.3 Marchi di movimento

In generale, se gli elementi nel marchio di movimento mostrano una rappresentazione realistica dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o un relativo processo o se può essere facilmente stabilito un collegamento con i prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o con le loro caratteristiche, il marchio di movimento sarà considerato descrittivo. Questo è particolarmente vero se gli elementi in movimento non differiscono da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi.

Descrittivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 34 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 41: Servizi di DJ</p>	<p><i>Considerando che gli elementi nel marchio di movimento mostrano una rappresentazione realistica dei servizi per i quali viene presentata la domanda, esso è considerato descrittivo della tipologia di servizi.</i></p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 35 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 31: Banane fresche</p>	<p><i>Considerando che gli elementi nel marchio di movimento mostrano una rappresentazione realistica dei prodotti per i quali viene presentata la domanda, esso è considerato descrittivo della caratteristica dei prodotti.</i></p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 36 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 31: Banane fresche</p>	<p><i>Il movimento non aggiunge carattere distintivo all'elemento descrittivo verbale.</i></p>



Tuttavia, in generale, se gli elementi nel marchio di movimento mostrano una rappresentazione non convenzionale dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o un relativo processo significativamente diverso da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi, oppure nessun collegamento può essere stabilito facilmente con i prodotti e/o servizi, il marchio di movimento non sarà considerato descrittivo.

Non considerato descrittivo		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 37 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine in scatola</p>	<p><i>Il marchio di movimento non è considerato descrittivo della tipologia di prodotti poiché, nonostante la rappresentazione della sardina sia banale, essa vola nello spazio e questo, nel complesso, differisce in modo significativo da una rappresentazione fedele dei prodotti per i quali viene presentata la domanda.</i></p>
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 38 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine in scatola</p>	<p><i>Il marchio di movimento non è considerato descrittivo della tipologia di prodotti poiché la rappresentazione della sardina differisce in modo significativo da una rappresentazione fedele dei prodotti per i quali viene presentata</i></p>



		la domanda.
--	--	-------------

4.4 Marchi multimediali

In generale, se l'immagine e gli elementi sonori del marchio multimediale mostrano una rappresentazione realistica dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o un relativo processo o se può essere facilmente stabilito un collegamento con i prodotti e/o servizi per i quali si desidera la protezione o con le loro caratteristiche, il marchio multimediale sarà considerato descrittivo. Questo è particolarmente vero se gli elementi del marchio multimediale non differiscono da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi.

Descrittivo		
Marchi multimediali	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 25 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 41: Servizi di DJ</p>	<p>Il marchio è costituito da un suono descrittivo e da una rappresentazione realistica dei servizi nell'immagine. Pertanto, il marchio multimediale è considerato descrittivo del tipo di servizi.</p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 26 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 31: Banane fresche</p>	<p>Il marchio è costituito da un suono descrittivo e da una rappresentazione realistica dei prodotti nell'immagine in movimento. Pertanto, il marchio multimediale è considerato descrittivo del tipo di prodotti.</p>

Nonostante quanto affermato in precedenza, in generale, se l'oggetto dell'immagine e dei suoni del marchio multimediale costituisce una rappresentazione non convenzionale dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o un relativo processo o se non può essere facilmente stabilito un collegamento con i prodotti e/o servizi per i quali si chiede la protezione o con le loro caratteristiche, il marchio multimediale non sarà considerato descrittivo.

Non considerato descrittivo		
Marchi multimediale	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 27 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine in scatola</p>	<p>Il marchio multimediale non è considerato descrittivo della tipologia di prodotti poiché, nonostante la rappresentazione della sardina sia banale, essa vola nello spazio e questo, nel complesso, differisce in modo significativo da una rappresentazione fedele dei prodotti per i quali viene presentata la domanda.</p>
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 28 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 29: Sardine in scatola</p>	<p>Il marchio multimediale non è considerato descrittivo della tipologia di prodotti poiché la rappresentazione della sardina differisce in modo significativo da</p>

		<i>una rappresentazione fedele dei prodotti per i quali viene presentata la domanda.</i>
--	--	--

4.5 Marchi olografici

In generale, se gli elementi nel marchio olografico mostrano una rappresentazione realistica dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o se può essere facilmente stabilito un collegamento con i prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda o con le loro caratteristiche, il marchio olografico sarà considerato descrittivo.

Questo è particolarmente vero se gli elementi con caratteristiche olografiche non differiscono da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi.

Descrittivo		
Esempio di come verrebbe rappresentato un ologramma	Prodotti e servizi	Motivazione
<i>Un ologramma, rappresentato in MP4, che mostra una normale bottiglia di vino chiusa che, quando viene mossa, crea un'immagine trasformata tramite morphing che mostra la stessa bottiglia di vino ma stappata.</i>	Classe 33: Vino	<i>Il marchio è costituito da un elemento figurativo descrittivo con caratteristiche olografiche che mostra una rappresentazione realistica dei prodotti per i quali viene presentata la domanda. Pertanto, il marchio olografico è considerato descrittivo del tipo di prodotti.</i>

Tuttavia, in generale, se gli elementi nel marchio olografico mostrano una rappresentazione non convenzionale dei prodotti e/o servizi per i quali viene presentata la domanda che differisce in modo significativo da una rappresentazione fedele di tali prodotti e/o servizi, oppure non ha nessun collegamento con i prodotti e/o servizi, il marchio olografico non sarà considerato descrittivo.

Non considerato descrittivo		
Esempio di come verrebbe rappresentato un ologramma	Prodotti e servizi	Motivazione
<i>Un ologramma, rappresentato in MP4, che mostra una sardina la quale, se mossa sotto l'illuminazione appropriata, sembra muoversi nello spazio.</i>	Classe 29: Sardine in scatola	<i>Il marchio olografico non è considerato descrittivo della tipologia di prodotti poiché, nonostante la rappresentazione della sardina sia banale, essa sembra muoversi nello spazio e questo differisce in modo significativo da una rappresentazione fedele dei prodotti per i quali viene presentata la domanda.</i>

5 Segni costituiti esclusivamente da suono, movimento e una combinazione di immagine e suono, che deriva dalla natura dei prodotti, possono essere necessari per ottenere un risultato tecnico o possono dare valore sostanziale ai prodotti: articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, «sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente:

- (i) dalla forma, o altra caratteristica, imposta dalla natura stessa del prodotto;
- (ii) dalla forma, o altra caratteristica, del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico;
- (iii) dalla forma, o altra caratteristica, dei prodotti, che dà un valore sostanziale al prodotto».

L'obiettivo principale di questo articolo è di evitare che la protezione del marchio garantisca a un'impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall'utilizzatore nei prodotti dei concorrenti ⁽²¹⁾. Di conseguenza, questo articolo dovrebbe impedire che i diritti esclusivi e permanenti conferiti da un marchio, possano servire a perpetuare la durata di altri diritti di proprietà intellettuale, senza limiti nel tempo, come i brevetti o i disegni e modelli, che sono soggetti a periodi di protezione limitati ⁽²²⁾.

Non può essere escluso che un segno, che consiste nella forma o in altre caratteristiche dei prodotti per i quali viene presentata la domanda, possa essere rifiutato sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) e/o c), della direttiva sui marchi. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi dovrebbe costituire la base del rigetto se la forma o altre caratteristiche derivanti dalla natura dei prodotti sono necessarie per ottenere un risultato tecnico o danno un valore sostanziale ai prodotti. Questo è importante perché se viene avanzata un'obiezione nei confronti del marchio, basata sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi, tale obiezione non può essere superata dimostrando l'acquisizione del carattere distintivo.

Nella valutazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii) e iii), della direttiva sui marchi, la percezione del pubblico non costituisce un elemento decisivo da prendere in considerazione, specialmente nell'identificazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), delle caratteristiche essenziali del segno in questione ⁽²³⁾. Per questo, i risultati relativi alla percezione del consumatore per i marchi sonori, di movimento e multimediali, inclusi nella parte B, sezione 3, del presente documento, potrebbero anche essere rilevanti nel contesto dell'esame dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punti i), ii) e iii), della direttiva sui marchi. Tuttavia, vale la pena sottolineare che nella sezione relativa alla prassi comune PC11, l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi non sarà analizzata, poiché tale interpretazione non è esclusiva dei nuovi tipi di marchio.



Pertanto, il presente documento fornirà soltanto alcuni esempi di marchi sonori, di movimento e una combinazione di entrambi, considerati suscettibili di obiezione sulla base dei diversi impedimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sui marchi:


a) marchi sonori

⁽²¹⁾ Cfr. 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 18, 19 e 20 e 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43 in merito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi.




⁽²²⁾ Cfr. 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 18, 19 e 20 e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30 in merito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi.


⁽²³⁾ Cfr. 23/04/2020, C 237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 34-37 in merito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi e § 44-47 in merito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto iii), della direttiva sui marchi; 18/09/2014, C-205/13, Tripp Trapp, EU:C:2014:2233, § 34; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 76; 23/04/2020, C-237/19, Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 44.

Rigetto basato sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto i), della direttiva sui marchi		
Marchi sonori	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 47 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 7: Seghe elettriche	<i>Il suono deriva dalla natura dei prodotti per i quali viene presentata la domanda, per questo sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto i), della direttiva sui marchi.</i>
 MARCHIO SONORO 48 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 26: Cerniere lampo	<i>Il suono deriva dalla natura dei prodotti per i quali viene presentata la domanda, per questo sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto i), della direttiva sui marchi.</i>


Rigetto basato sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi		
Marchio sonoro	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO SONORO 49 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 9: Comandi sensibili al suono per apparecchi d'illuminazione	<i>Questo marchio sonoro è costituito esclusivamente dal suono necessario per ottenere un risultato tecnico e non può pertanto costituire un marchio.</i>

b) marchi di movimento

Rigetto basato sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi		
Marchi di movimento	Prodotti e servizi	Motivazione
 MARCHIO DI MOVIMENTO 39 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 9: Interruttori elettrici	<i>Il movimento dei prodotti per i quali si presenta la domanda è necessario per ottenere un risultato tecnico; pertanto sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi.</i>
 MARCHIO DI MOVIMENTO 40 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 9: Comandi sensibili al movimento per apparecchi d'illuminazione	<i>Il movimento è necessario per ottenere un risultato tecnico, pertanto sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi.</i>
 MARCHIO DI MOVIMENTO 41 Clicca sull'immagine per riprodurla	Classe 9: Termostati	<i>Il movimento dei prodotti per i quali si presenta la domanda è necessario per ottenere un risultato tecnico; pertanto sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi.</i>

 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 42 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 28: <i>Puzzle tridimensionali</i></p>	<p><i>Il movimento è necessario per ottenere un risultato tecnico; pertanto sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto ii), della direttiva sui marchi.</i></p>
---	---	---

c) Marchi multimediali

Rigetto basato sull'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto i), della direttiva sui marchi		
Marchio multimediale	Prodotti e servizi	Motivazione
 <p>MARCHIO MULTIMEDIALE 29 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	<p>Classe 9: <i>Metronomi</i></p>	<p><i>Il suono e il movimento derivano dalla natura dei prodotti stessi; pertanto il marchio sarà respinto sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), punto i), della direttiva sui marchi.</i></p>

C. ESAME DEGLI IMPEDIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE E/O DEI MOTIVI DI NULLITÀ: PRINCIPI COMUNI

Questa sezione della prassi comune fornisce una serie di principi e alcuni criteri sui seguenti argomenti:

- l'identità dei segni;
- le categorie di elementi per ciascun rispettivo nuovo tipo di marchio;
- il confronto di marchi sonori: confronto visivo, fonetico e concettuale tra i marchi sonori stessi e tra i marchi sonori e altri tipi di marchio;
- il confronto di marchi di movimento: confronto visivo, fonetico e concettuale tra i marchi di movimento stessi e tra i marchi di movimento e altri tipi di marchio;
- il confronto di marchi multimediali: confronto visivo, fonetico e concettuale tra i marchi multimediali stessi e tra i marchi multimediali e altri tipi di marchio;
- il confronto di marchi olografici: confronto visivo, fonetico e concettuale tra i marchi olografici stessi e tra i marchi olografici e altri tipi di marchio.

Osservazioni preliminari relative agli esempi

Salvo diversamente specificato, trovano applicazione i seguenti presupposti:

- tutti i marchi presentati negli esempi inclusi qui di seguito, riguardano *articoli d'abbigliamento, calzature, cappelleria*, nella Classe 25;
- i marchi inclusi negli esempi hanno almeno un livello minimo di carattere distintivo;
- i marchi anteriori inclusi negli esempi non hanno un livello superiore di carattere distintivo o di reputazione;
- se i segni contengono elementi che hanno un significato in inglese, questo sarà compreso dal pubblico di riferimento;
- il pubblico di riferimento pronuncia gli elementi verbali scritti in inglese.

Nell'ambito di ogni esempio, come regola generale, i marchi in questione vengono riscontrati identici, simili o diversi (dal punto di vista visivo/fonetico/concettuale). Se in alcuni esempi i marchi vengono considerati simili in una certa misura, ciò vuol dire che i segni sono simili, ma non necessariamente a un livello elevato o medio.

1 Aspetti generali

I seguenti principi generali, stabiliti dalla Corte di giustizia in merito ai marchi tradizionali, si applicano ugualmente nel confronto dei marchi sonori, di movimento, multimediali o olografici.

• **Valutazione globale della somiglianza sulla base dell'impressione generale dei segni**

Una valutazione globale della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi deve basarsi sull'impressione generale prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi ⁽²⁴⁾.

La somiglianza visiva, fonetica e concettuale deve essere esaminata valutando gli elementi coincidenti e divergenti e il loro impatto sull'impressione generale prodotta dai marchi.

• **Segno oggetto di confronto ed elementi trascurabili**

In linea di principio, il confronto dovrebbe riguardare i segni nella loro interezza.

⁽²⁴⁾ Cfr. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23.

Se l'unico elemento che i marchi hanno in comune è trascurabile in uno o in entrambi i marchi, nel senso che probabilmente passerà inosservato o sarà ignorato dal pubblico di riferimento, i segni sono diversi. Gli elementi trascurabili non devono essere presi in considerazione nel confronto ⁽²⁵⁾.

La nozione di elementi trascurabili dovrebbe essere interpretata in modo rigoroso. Per quanto riguarda la valutazione della trascurabilità di un elemento, il test non consiste nel verificare se, attraverso un meticoloso esame a fronte dei segni, l'elemento in questione possa essere decifrato, piuttosto se, nell'impressione generale del segno, l'elemento sia percepibile dal consumatore medio che normalmente percepisce un segno nel suo insieme e non procede all'analisi dei suoi vari dettagli.

- **Aspetti relativi al confronto visivo e fonetico**

L'impressione visiva di un segno complesso può avere un impatto sul modo in cui viene pronunciato, e come tale sul confronto fonetico ⁽²⁶⁾, a causa della posizione, dimensione o colore, tempo e momento di visualizzazione, ad esempio, alcuni elementi del segno saranno pronunciati mentre altri no.

- **Aspetti relativi al confronto concettuale**

Due segni saranno considerati concettualmente identici o simili se condividono lo stesso contenuto semantico o un contenuto semantico simile ⁽²⁷⁾. Il «contenuto semantico» di un marchio è il suo significato, cosa evoca oppure, se si tratta di un'immagine o una forma, cosa rappresenta. Nel presente testo, le espressioni «contenuto semantico» e «concetto» saranno utilizzate indistintamente.

- **Mezzi di rappresentazione**

Come indicato in precedenza nella sezione «Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione e dei motivi di nullità», l'eliminazione del requisito di rappresentazione grafica dalla definizione di «marchio» di cui all'articolo 3 della direttiva sui marchi, consente la rappresentazione di marchi sonori, di movimento e olografici mediante più di un mezzo. I marchi sonori possono essere rappresentati dalla notazione musicale o da un file audio (come un file MP3), i marchi di movimento da una sequenza di immagini o da un file video (come un file MP4) e i marchi olografici dalla riproduzione grafica o da un file video. In tali casi, i mezzi rispettivi di rappresentazione non incidono sul confronto di due marchi.

2 Identità

Secondo la giurisprudenza consolidata, si presume che una nozione impiegata in varie disposizioni di un atto giuridico, per ragioni di coerenza e di certezza del diritto e, a fortiori, qualora sia oggetto di un'interpretazione restrittiva, significhi la stessa cosa indipendentemente dalla disposizione in cui si trova ⁽²⁸⁾.

Alla luce di quanto precede, il concetto di identità applicabile agli impedimenti relativi alla registrazione e alle priorità deve essere interpretato allo stesso modo. Pertanto, un segno è identico al marchio quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio ⁽²⁹⁾. A tal proposito, va sottolineato che una differenza non significativa tra due marchi è definita come una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà soltanto a un esame a fronte dei marchi. Pertanto, si fa riferimento alla parte relativa alle formalità del presente documento,

⁽²⁵⁾ Cfr. 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42.

⁽²⁶⁾ Cfr. 12/07/2011, T-374/08, TOP CRAFT, EU:T:2011:346, § 56.

⁽²⁷⁾ Cfr. 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24.

⁽²⁸⁾ Cfr. 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 41.

⁽²⁹⁾ Cfr. 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 54.



parte A, sezione 3.1. Esame delle rivendicazioni di priorità – Oggetto identico.


3 Confronto dei marchi sonori



3.1 Categorie di elementi


I marchi sonori sono costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Tali suoni comprendono diversi elementi che possono essere classificati come segue:

 suoni costituiti da elementi verbali cantati o parlati;


Marchi sonori	
 MARCHIO SONORO 50 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 51 Clicca sull'immagine per riprodurla

 suoni costituiti da elementi musicali (quali la melodia, l'armonia, il ritmo);

Marchi sonori	
 MARCHIO SONORO 52 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 53 Clicca sull'immagine per riprodurla

 suoni reali, come il suono di un cane che abbaia, tuoni, cubetti di ghiaccio ecc.;

Marchio sonoro
 MARCHIO SONORO 54 Clicca sull'immagine per riprodurla

 altri suoni contenuti in un marchio sonoro che non rientrano in nessuno dei precedenti. Inoltre, i marchi sonori possono includere combinazioni di ciascuno dei precedenti, ad esempio:

Marchio sonoro
 MARCHIO SONORO 55 Clicca sull'immagine per riprodurla

3.2 Confronto visivo

Il confronto visivo di un marchio sonoro non è possibile, anche se il marchio sonoro è rappresentato «visivamente» mediante la notazione musicale, incluso il caso in cui la notazione musicale contenga elementi verbali.

3.3 Confronto fonetico

Il confronto fonetico è decisivo per i marchi sonori. I marchi sonori possono essere sempre messi a confronto fonetico con altri marchi sonori e con marchi multimediali. I marchi sonori possono essere messi a confronto fonetico con altri tipi di marchi, a condizione che tali marchi contengano un elemento verbale o ne siano costituiti (ad esempio un marchio denominativo, figurativo o di forma).



Qui di seguito si riporta un elenco non esaustivo di aspetti, corredato di esempi, da considerare nel confronto fonetico di marchi sonori e l'importanza che dovrebbe essere normalmente attribuita a tali aspetti nel confronto tra i segni.



- **Elementi verbali**



Le parole pronunciate possono essere gli unici elementi, o uno degli elementi (ad esempio insieme a una melodia), dei marchi sonori. I marchi sonori possono anche non contenere elementi verbali (ad esempio solo una melodia o solo un suono reale). In linea di principio, gli elementi sia verbali che non verbali nei marchi sonori possono produrre un notevole impatto sulla percezione del marchio da parte del pubblico di riferimento. Tuttavia, la presenza di un elemento verbale distintivo in un marchio sonoro ha di solito un'influenza significativa sul modo in cui il pubblico di riferimento percepisce il marchio.

Quando si procede a un confronto fonetico dei marchi, secondo la giurisprudenza consolidata dei tribunali europei, nel caso di marchi composti contenenti elementi verbali e figurativi, è di solito l'elemento verbale che ha un impatto maggiore sulla percezione fonetica del consumatore, in quanto i consumatori fanno generalmente riferimento ai prodotti e servizi con il loro nome. Tale giurisprudenza sembra essere applicabile anche ai marchi sonori contenenti parole cantate o parlate: l'elemento verbale avrà in genere un impatto maggiore sul consumatore.



Per questo motivo, la coincidenza o la somiglianza in un elemento verbale distintivo ha di solito un impatto maggiore sul risultato del confronto fonetico dei marchi. Pertanto, è più probabile che porti a riscontrare una certa somiglianza fonetica.

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 56 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 57 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>nonostante entrambi i marchi sonori abbiano voci e intonazioni diverse, la coincidenza dell'elemento verbale distintivo «Gerivan» in entrambi i marchi rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.</i></p>	



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 58 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 59 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>i marchi coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», che può essere chiaramente sentito e riconosciuto in entrambi i marchi. I marchi sono quindi in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.</i></p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 60 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 61 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: anche se gli elementi verbali e le voci all'inizio di entrambi i marchi sonori sono diversi e il fatto che uno dei marchi non contiene alcuna melodia, i marchi coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», che può essere sentito e riconosciuto in entrambi i marchi. I marchi sono quindi in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.</p>	

Tuttavia, la somiglianza tra due marchi sonori non è esclusa se gli elementi verbali sono diversi ma i segni coincidono in un altro aspetto distintivo, soprattutto in una melodia, come nell'esempio che segue:



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 62 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 63 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: anche se gli elementi verbali e le voci di entrambi i marchi sono diversi, la coincidenza nella stessa melodia distintiva rende i marchi in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.</p>	

Inoltre, se due marchi sonori condividono una parola che può essere identificata da una parte significativa del pubblico di riferimento come la stessa parola distintiva o simile a questa, anche se pronunciata secondo le regole di pronuncia di due lingue diverse/due voci diverse/due accenti diversi, in linea di principio sono simili in una certa misura.

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 64 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 65 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: anche se i marchi sono pronunciati con voci diverse e secondo le regole di pronuncia di due lingue diverse, esiste comunque una somiglianza fonetica perché una parte significativa del pubblico identificherà una parola distintiva simile.</p>	

Per quanto riguarda il confronto dei marchi sonori aventi elementi verbali con altri tipi di marchi aventi elementi verbali, la coincidenza o la somiglianza tra elementi verbali distintivi, se identificati come tali da una parte significativa del pubblico di riferimento, porterà, in linea di principio, alla constatazione di una somiglianza fonetica. Deve essere preso in considerazione il modo in cui l'elemento verbale viene riprodotto. Ciò significa che mentre la pronuncia di un marchio denominativo è determinata dalle regole di pronuncia del pubblico di riferimento non è così nel caso di un marchio sonoro, dove la percezione fonetica è determinata da come suona il marchio.

Tenendo conto di ciò, il grado di somiglianza tra l'elemento verbale coincidente in un marchio sonoro e un tipo di marchio diverso (ad esempio, un marchio denominativo o figurativo) dipenderà da come esattamente l'elemento comune suona nel marchio sonoro, ad esempio se l'elemento verbale nel marchio sonoro è cantato, allora i marchi saranno simili dal punto di vista fonetico in una certa misura, mentre se è parlato con un'intonazione normale secondo le regole della pronuncia come sopra menzionato, allora i marchi potrebbero essere considerati almeno molto simili dal punto di vista fonetico.



Marchio figurativo anteriore	Marchio sonoro contestato
	 MARCHIO SONORO 66 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: il marchio contestato è costituito dall'elemento verbale parlato «Gerivan». La pronuncia del marchio sonoro contestato non si discosta da come il pubblico di riferimento potrebbe pronunciare il termine «Gerivan», che è al tempo stesso l'unico elemento sonoro del marchio anteriore. Pertanto, i marchi sono quanto meno molto simili dal punto di vista fonetico.</p>	


- **Elementi musicali (quali la melodia, l'armonia, il ritmo)**

La presenza di una melodia distintiva in un marchio sonoro ha un notevole impatto sul modo in cui il marchio viene percepito dal pubblico di riferimento, e quindi incide notevolmente sul confronto fonetico di tale marchio.



Come regola generale, uno strumento, un tempo o un ritmo diverso non impedirà che due segni siano considerati simili, a condizione che la melodia stessa, essendo una successione ritmica di toni, sia identica o possa essere identificata come la stessa melodia, come illustrato negli esempi che seguono.



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 67 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 68 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi sonori sono costituiti dalla stessa melodia distintiva. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti con due strumenti diversi.</p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 69 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 70 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi sonori sono costituiti dalla stessa melodia distintiva, eseguita con lo stesso strumento. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico, indipendentemente dalla variazione del ritmo.</p>	



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 71 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 72 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi sonori sono costituiti dalla stessa melodia distintiva. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti in due ritmi diversi.</p>	

Inoltre, due melodie sono simili quando contengono variazioni che non sono in grado di modificare in modo significativo l'impressione fonetica generale.


Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 73 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 74 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>nonostante la leggera variazione della melodia del marchio contestato, entrambi i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.</i></p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 75 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 76 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>sebbene la melodia di entrambi i marchi sia composta dalla stessa sequenza di note, il ritmo e l'armonia sono diversi e creano una diversa impressione fonetica generale. Pertanto, i marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.</i></p>	


Tuttavia, due marchi contenenti melodie diverse eseguite con lo stesso strumento sono normalmente diversi dal punto di vista fonetico.

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 77 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 78 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>le melodie distintive dei marchi sono diverse. Il fatto che siano eseguite con lo stesso strumento non può rendere i marchi simili dal punto di vista fonetico. I marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.</i></p>	

La coincidenza o la somiglianza di una melodia distintiva di solito ha un impatto considerevole sul risultato del confronto fonetico dei marchi, anche se uno di questi contiene anche un elemento verbale o entrambi contengono un elemento verbale diverso. Pertanto, è più probabile che la coincidenza o la somiglianza della melodia comporti una certa somiglianza fonetica, in una certa misura, a seconda, tra l'altro, del grado di riconoscibilità di tale melodia e del grado di riconoscibilità dell'elemento verbale.



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 79 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 80 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>nonostante gli elementi verbali e le voci di entrambi i marchi siano diversi, la coincidenza della stessa melodia distintiva rende i marchi in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.</i></p>	

Va tenuto presente che, data la natura dei diversi tipi di marchio, la possibilità di coincidenza della melodia esiste solo per i marchi multimediali, in quanto sono l'unico altro tipo di marchio contenente suoni.

Marchio sonoro anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO SONORO 81 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 30 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi contengono la stessa melodia e la stessa voce distintiva. Pertanto, non essendoci elementi sonori aggiuntivi, i marchi sono identici dal punto di vista fonetico.</i></p>	

- **Suoni reali**

La coincidenza o la somiglianza di suoni distintivi reali, in marchi sonori o multimediali, comporta in genere il riscontro di una somiglianza fonetica. La somiglianza dipenderà, tra l'altro, dalla presenza di altri elementi distintivi in uno dei marchi o in entrambi i marchi.



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 82 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 83 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi sonori consistono esclusivamente nel suono di uno o più cani che abbaiano. Pertanto, poiché l'abbaiare dei cani ha un suono simile, i marchi sono in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.</i></p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 84 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 85 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi sonori consistono esclusivamente nel suono di uccelli. Tuttavia, i suoni che questi uccelli emettono sono talmente diversi da rendere i marchi diversi dal punto di vista fonetico.</i></p>	

La somiglianza fonetica dei suoni reali viene valutata tenendo conto degli stessi elementi e aspetti discussi in precedenza (toni, ritmo o altri aspetti). Come già detto in precedenza nel caso delle melodie, i marchi multimediali sono l'unico altro tipo di marchio che può contenere lo stesso suono reale o un suono reale simile a quello contenuto nei marchi sonori.

- **Altri aspetti**

La mera coincidenza di altri aspetti, come l'intonazione, la voce ecc. in due marchi, ha di solito un impatto minore sul confronto fonetico degli stessi, anche se tali aspetti contribuiscono in una certa misura al carattere distintivo del marchio.

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 86	 MARCHIO SONORO 87



Clicca sull'immagine per riprodurla	Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>i marchi sono composti da due diverse parole distintive pronunciate con la stessa voce e la stessa intonazione. Quest'ultima non è sufficiente per riscontrare una somiglianza fonetica dei marchi. I marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.</i></p>	



Le particolarità del confronto tra i marchi sonori e i marchi di movimento o multimediali saranno ulteriormente dettagliate nelle rispettive sezioni relative ai marchi di movimento⁽³⁰⁾ e ai marchi multimediali⁽³¹⁾.

3.4 Confronto concettuale



Un confronto concettuale tra due marchi sonori e tra marchi sonori e altri tipi di marchio può essere effettuato in casi identificabilità di un concetto.

Se un marchio sonoro contiene elementi verbali, il loro significato dovrà essere preso in considerazione nel determinare il concetto di marchio. Nell'esempio che segue, il confronto concettuale sarà effettuato tra i concetti (distintivi) di «banana» e «patata».

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 88 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 89 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>gli elementi verbali nei marchi hanno significati diversi, cioè «banana» e «patata». Pertanto, i marchi sono diversi dal punto di vista concettuale.</i></p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 90 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 91 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi contengono lo stesso elemento verbale distintivo «banana». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.</i></p>	

Analogamente, se un marchio contiene un suono reale, il suo significato dovrà essere preso in considerazione nel determinare il concetto di marchio sonoro.



Marchio sonoro anteriore	Marchio sonoro contestato
 MARCHIO SONORO 92 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO SONORO 93 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi consistono esclusivamente nella riproduzione di una mucca che muggisce e, sebbene il suono sia diverso, il concetto è identico.</i></p>	

È improbabile che i marchi sonori contenenti solo melodie abbiano un concetto.

⁽³⁰⁾ Cfr. Parte C, sezione 4. Confronto di marchi di movimento.

⁽³¹⁾ Cfr. Parte C, sezione 5. Confronto di marchi multimediali.

Tenendo presente il suddetto principio secondo cui un marchio sonoro può essere paragonato concettualmente a un altro tipo di marchio quando un concetto può essere identificato, nell'esempio che segue, il confronto concettuale effettuato tra il marchio sonoro anteriore e il marchio figurativo contestato prenderà in considerazione il concetto di «banane».



Marchio sonoro anteriore	Marchio figurativo contestato
 <p>MARCHIO SONORO 94 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	
<p>Motivazione: <i>il marchio anteriore consiste nella pronuncia dell'elemento verbale «Banane», mentre il marchio contestato consiste in un'immagine di banane. Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.</i></p>	

4 Confronto dei marchi di movimento

4.1 Categorie di elementi

Un marchio di movimento è un marchio costituito da, o che si estende a, un movimento o un cambiamento della posizione (e/o dei colori) degli elementi del segno ⁽³²⁾. Esso include combinazioni di diversi elementi che possono essere classificati come segue:

- elementi verbali;
- elementi figurativi;
- il movimento o la trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi.

<p>Marchio di movimento</p>  <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 43 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>
<p>Marchio di movimento</p>  <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 44 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

4.2 Confronto visivo

Nel confronto visivo di due marchi di movimento, si deve considerare la coincidenza o la somiglianza tra gli elementi presenti nei marchi (gli elementi verbali e/o figurativi, e il movimento o la trasformazione di tali elementi).

I marchi di movimento possono anche essere confrontati visivamente con altri tipi di marchi, ad eccezione

⁽³²⁾Cfr. Parte A, sezione 1.2. Marchi di movimento.

dei marchi sonori.



Gli elementi verbali e/o figurativi possono apparire solo per un certo periodo di tempo nella rappresentazione del marchio e poi scomparire o essere trasformati in un altro elemento. In quest'ottica, gli elementi che portano alla somiglianza tra i segni, devono apparire per un periodo di tempo sufficiente da consentire la loro percezione/il loro riconoscimento da parte del consumatore.

Qui di seguito si riporta un elenco non esaustivo di aspetti, corredato di esempi, da considerare (eventualmente) nel confronto visivo di marchi di movimento e l'importanza che dovrebbe essere normalmente attribuita a tali aspetti nel confronto tra i segni.



- **Elementi verbali**

Sono applicabili i criteri generali per il confronto dei marchi denominativi o figurativi contenenti elementi verbali.

I marchi di movimento contenenti uno o più elementi verbali distintivi sono suscettibili di essere visivamente simili a un altro marchio di movimento che contiene lo stesso elemento verbale distintivo o uno simile. L'elemento o gli elementi verbali distintivi contenuti in un marchio di movimento possono avere un impatto più forte sul consumatore rispetto ad altri elementi visivi (cioè elementi figurativi, movimento o altri cambiamenti propriamente detti), anche se il confronto deve considerare l'insieme dei segni.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 45 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 46 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>i marchi di movimento coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», chiaramente riconoscibile in entrambi i marchi. Pertanto, i marchi sono simili da un punto di vista visivo.</i></p>	

Quando due marchi di tipo diverso (ad esempio, marchi denominativi, figurativi, di forma, multimediali) coincidono in elementi verbali distintivi identici o simili, in linea di principio i segni saranno considerati visivamente simili in una certa misura, sebbene possano essere inclusi anche elementi fonetici (ad esempio, in un marchio multimediale).



Marchio di movimento anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 47 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 31 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi contengono un elemento visivo che consiste nell'elemento verbale «Gerivan» che segue questa sequenza: GE-RI-VAN Gerivan e colori identici. Anche se la velocità con cui le lettere appaiono è diversa, i segni sono visivamente simili.</i></p>	

- **Elementi figurativi**

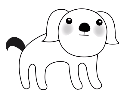

La coincidenza o la somiglianza in un elemento figurativo distintivo può anche portare alla scoperta di una certa somiglianza visiva tra i segni. Questo sarà vero soprattutto se l'elemento figurativo coincidente o

simile è riconoscibile separatamente o ha lo stesso contorno o un contorno simile.

In tal caso è probabile che si possa riscontrare una somiglianza, in particolare quando, a causa delle sue dimensioni, della sua posizione all'interno del marchio e/o del colore, l'elemento figurativo può essere percepito dal consumatore in misura sufficiente, considerando, in particolare, che è soggetto a movimento/trasformazione. La difficoltà di valutare gli elementi di movimento/trasformazione in un marchio di movimento è un fattore che deve essere considerato nella valutazione del grado di somiglianza visiva.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 48 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 49 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi di movimento contengono lo stesso elemento figurativo con un movimento simile. Pertanto, nonostante il marchio di movimento contestato contenga un elemento verbale distintivo, i marchi sono visivamente simili.</p>	



La coincidenza nello stesso elemento figurativo distintivo in movimento e in altri tipi di marchi (ad esempio denominativi, figurativi, di forma, multimediali) può portare a concludere che vi sia un certo grado di somiglianza visiva tra i segni, in funzione della presenza o meno di altri elementi che distolgono l'attenzione da tale elemento figurativo distintivo del marchio.

Marchio figurativo anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 48 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 50 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi condividono lo stesso personaggio animato di un cane. Pertanto, i marchi sono visivamente simili in certa misura, nonostante il fatto che il marchio contestato contenga un movimento.</p>	



- **Movimento o trasformazione di elementi**

o **Movimento di elementi**



La mera coincidenza in un banale movimento di per sé non comporta una somiglianza visiva.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 51 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 52 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: i marchi coincidono solo in un banale movimento, mentre gli elementi verbali distintivi di entrambi i segni sono diversi. Pertanto, i marchi sono visivamente dissimili.</p>	

Tuttavia, non è possibile escludere che un particolare movimento di forte impatto e distintivo possa essere sufficiente a rendere i marchi di movimento in qualche misura visivamente simili sebbene presentino altri elementi di differenziazione, come ad esempio elementi verbali.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 53 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 54 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>Sebbene gli elementi verbali siano differenti in ciascun marchio, i marchi sono simili sotto il profilo visivo, dato il movimento di forte impatto che coincide con l'impressione figurativa simile del gruppo di pixel.</i></p>	

Una sequenza (ordine di aspetto) coincidente o differente degli elementi ha un impatto limitato sul confronto dei marchi di movimento.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 55 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 56 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi sono costituiti da diversi elementi verbali che ora figurano dall'ultima lettera alla prima. Un ordine di aspetto coincidente non è sufficiente a superare la dissomiglianza degli elementi verbali. Pertanto, i marchi sono visivamente dissimili.</i></p>	

○ **Trasformazione di elementi**

Oltre che nel movimento di elementi, i marchi di movimento possono consistere in qualsiasi altra trasformazione di elementi, come una variazione dei colori o qualunque altra trasformazione di un elemento in un altro. Di conseguenza, occorre tenere conto di tali variazioni nella valutazione della somiglianza visiva fra i marchi.

Una semplice variazione coincidente di posizione o di colori di per sé ha solitamente un impatto minore sul confronto fra i marchi e non comporta, in linea di principio, una somiglianza visiva.

Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 57 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 58 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>la sequenza coincidente di una variazione di colori non ha un impatto superiore a quello dei diversi elementi figurativi presenti nei marchi. Pertanto, i marchi sono visivamente dissimili.</i></p>	



4.3 Comparazione fonetica



I marchi di movimento che non contengono elementi verbali non possono essere paragonati foneticamente. Analogamente, i marchi di movimento non possono essere paragonati foneticamente ad altri tipi di marchi che non contengono elementi verbali, né nell'immagine né nella pronuncia.

Quando contengono elementi verbali percepibili, i marchi di movimento possono essere paragonati foneticamente a marchi dello stesso tipo o di altri tipi che possono essere oggetto di valutazione fonetica.



A tale riguardo, si applicano i criteri generali utilizzati per il confronto dei marchi denominativi o figurativi contenenti elementi verbali.



Di norma la presenza di un elemento verbale distintivo in un marchio di movimento influisce in modo significativo sulla percezione fonetica del marchio di movimento da parte del pubblico di riferimento. Ne consegue che la coincidenza o la somiglianza di un elemento verbale distintivo ha solitamente un impatto sul risultato del confronto fonetico dei marchi di movimento con altri marchi di movimento o con altri tipi di marchi, accrescendo così la probabilità di riscontrare un certo grado di somiglianza fonetica.



Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 59 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 60 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi di movimento sono costituiti dallo stesso elemento verbale distintivo, ovvero «Gerivan». Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.</i></p>	



Marchio di movimento anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 61 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 62 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi di movimento sono costituiti da diversi elementi verbali distintivi, ovvero «FRED» e «Gerivan». Pertanto, i marchi sono foneticamente dissimili.</i></p>	

Quando due marchi di tipo diverso (ad esempio marchi denominativi, figurativi, di forma, multimediali e olografici) coincidono in un elemento verbale identico o simile, in linea di principio saranno considerati in certa misura foneticamente simili.

Marchio figurativo anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 63 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 63 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi contengono l'elemento verbale distintivo «Gerivan». Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.</i></p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio di movimento contestato
 MARCHIO SONORO 95 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO DI MOVIMENTO 64 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>sebbene i marchi siano composti da diversi elementi verbali, «Gerivan» e «Berivan», la loro pronuncia è simile per il pubblico di lingua inglese. Pertanto, i marchi sono foneticamente simili.</i></p>	


Marchio di movimento anteriore	Marchio multimediale contestato
 GERIVAN MARCHIO DI MOVIMENTO 65 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 32 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>il marchio di movimento anteriore contiene l'elemento verbale distintivo «Gerivan» e il suono del marchio multimediale contestato è costituito dallo stesso elemento verbale «Gerivan» pronunciato. Pertanto, i marchi sono quantomeno foneticamente molto simili.</i></p>	

Marchio di movimento anteriore	Marchio multimediale contestato
 GERIVAN MARCHIO DI MOVIMENTO 66 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 33 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>il marchio di movimento anteriore contiene l'elemento verbale distintivo scritto «GERIVAN» e il suono del marchio multimediale contestato è costituito dallo stesso elemento verbale «Gerivan» cantato e ripetuto tre volte. Pertanto, i marchi sono in certa misura foneticamente simili.</i></p>	

4.4 Comparazione concettuale



Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi di movimento e fra marchi di movimento e altri tipi di marchi.

Se un marchio di movimento contiene elementi verbali e/o figurativi che esprimono un concetto, il loro significato deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione del concetto del marchio. È improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di un marchio di movimento esprima di per sé un concetto. Ne consegue che, se gli elementi costitutivi del marchio di movimento non esprimono alcun concetto, è improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di per sé veicolino un concetto relativo a tale marchio.

Marchio denominativo anteriore	Marchio di movimento contestato
BANANA	 MARCHIO DI MOVIMENTO 67 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>il marchio anteriore consiste nell'elemento verbale «Banana». Il marchio di movimento contestato consiste nell'elemento verbale «Banana» in movimento. Il concetto di entrambi i marchi è «banana». Pertanto, i due marchi sono concettualmente identici.</i></p>	



Tuttavia, il movimento può rafforzare, aggiungere o, in alcuni casi, alterare il concetto dell'elemento in movimento.

In combinazione con l'elemento, il movimento può rafforzare il concetto che tale elemento esprime.

Marchio figurativo anteriore	Marchio di movimento contestato
	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 68 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>



Motivazione: *il marchio figurativo è costituito dall'immagine statica di un giocatore di pallacanestro che lancia una palla, mentre il marchio di movimento è costituito dal medesimo giocatore di pallacanestro che lancia la palla in movimento. La combinazione dell'elemento al movimento rafforza il concetto iniziale di «giocatore di pallacanestro che lancia una palla». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.*

In combinazione con l'elemento, il movimento può aggiungere un concetto al concetto iniziale che tale elemento esprime.

Marchio figurativo anteriore	Marchio di movimento contestato
	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 69 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Motivazione: *il concetto espresso dal marchio figurativo è «elefante» o «cartone animato di un elefante». La combinazione di tale personaggio animato e del movimento del ballo aggiunge un concetto a quello iniziale: «cartone animato di un elefante che balla». Pertanto, i marchi sono in certa misura concettualmente simili.*

In combinazione con l'elemento, il movimento può modificare il concetto che tale elemento esprime.

Marchio figurativo anteriore	Marchio di movimento contestato
	 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 70 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Motivazione: *il marchio figurativo è la rappresentazione di una mano, mentre il marchio di movimento rappresenta una mano che fa un gesto, il cui significato è «così così» in diversi paesi dell'UE. Pertanto, la combinazione della mano e del movimento modifica il concetto iniziale «mano» e i marchi sono concettualmente dissimili.*

5 Confronto di marchi multimediali

5.1 Categorie di elementi

I marchi multimediali sono marchi costituiti da una combinazione di immagine e suono o comprendenti tale combinazione. Pertanto, in questo tipo di marchio si possono distinguere due categorie di elementi:

- elementi visivi [elementi verbali grafici, elementi figurativi e movimento o trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi ⁽³³⁾];
- elementi sonori [elementi verbali cantati o pronunciati, elementi musicali, suoni realistici e altri suoni ⁽³⁴⁾].

Il fattore che rende unici i marchi multimediali è l'interazione tra immagini e suoni e il possibile impatto che gli uni hanno sugli altri. Questo aspetto può influire sul confronto tra tali segni.

I criteri stabiliti per il raffronto di marchi sonori e di movimento possono servire come base per il confronto dei marchi multimediali; tuttavia dovrebbe essere presa in considerazione anche la possibile interazione tra gli aspetti visivi e fonetici.

5.2 Comparazione visiva



I marchi multimediali possono sempre essere confrontati visivamente ad altri marchi multimediali. Per quanto concerne il confronto visivo, si applicano di norma i principi per il confronto visivo dei marchi di movimento.

Analogamente, i marchi multimediali possono essere paragonati visivamente ad altri tipi di marchio, fatta eccezione per i marchi sonori.

Di seguito è riportato un elenco non esaustivo di aspetti, accompagnati da esempi, da considerare (se del caso) nel confronto visivo di marchi multimediali.

- **Elementi verbali raffigurati graficamente**

In linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali che condividono elementi verbali distintivi rappresentati graficamente identici o simili (statici o in movimento).

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO MULTIMEDIALE 34 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 35 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi multimediali condividono una rappresentazione identica dell'elemento verbale «Gerivan». Sebbene il marchio anteriore contenga anche un elemento figurativo in movimento, i marchi sono in certa misura visivamente simili.</i></p>	

Quando un marchio multimediale e un marchio di tipo diverso (ad esempio marchi denominativi, figurativi, di forma e olografici) coincidono nell'elemento verbale rappresentato graficamente identico o simile, in linea di principio i segni saranno considerati in certa misura visivamente simili.

Marchio denominativo anteriore	Marchio multimediale contestato
BANANA	b a n a n a



⁽³³⁾ Cfr. parte C, sezione 4.1, Categorie di elementi (marchi di movimento).

⁽³⁴⁾ Cfr. parte C, sezione 3.1, Categorie di elementi (marchi di movimento).



	MARCHIO MULTIMEDIALE 36 Clicca sull'immagine per riprodurla
Motivazione: <i>il marchio denominativo anteriore contiene il solo elemento verbale distintivo «BANANA», mentre il marchio multimediale contestato è costituito da un video che mostra l'elemento verbale «banana» e da un suono. L'elemento verbale distintivo «banana» coincidente genera somiglianza visiva.</i>	

- **Elementi figurativi**

In linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali che condividono elementi figurativi distintivi uguali o simili (statici o in movimento).

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO MULTIMEDIALE 37 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 38 Clicca sull'immagine per riprodurla
Motivazione: <i>entrambi i marchi multimediali consistono nell'identica rappresentazione del muso di una mucca con la bocca aperta, con diversi elementi verbali rappresentati graficamente. Pertanto, i marchi sono in certa misura visivamente simili.</i>	

Quando un marchio multimediale e un marchio di tipo diverso (ad esempio marchi denominativi, figurativi, di forma e olografici) condividono elementi figurativi distintivi uguali o simili (statici o in movimento), i segni sono considerati in certa misura visivamente simili.

Marchio figurativo anteriore	Marchio multimediale contestato
 	 MARCHIO MULTIMEDIALE 39 Clicca sull'immagine per riprodurla
Motivazione: <i>il marchio anteriore consiste nell'immagine di un cane stilizzato, mentre nel marchio contestato lo stesso cane è in movimento, nell'atto di saltare e abbaiare. Il fatto che il cane nel marchio contestato sia in movimento non è di per sé sufficiente a distogliere l'attenzione dal cane. Pertanto, i marchi sono visivamente simili.</i>	

5.3 Comparazione fonetica

I principi stabiliti nel presente documento per il confronto fonetico di marchi sonori e di movimento in generale si applicano ai marchi multimediali.

I marchi multimediali possono sempre essere confrontati foneticamente ad altri marchi multimediali e a marchi sonori. Inoltre, i marchi multimediali possono essere foneticamente paragonati ad altri tipi di marchi a condizione che tali marchi consistano in un elemento verbale o ne contengano uno (ad esempio, un elemento verbale in un marchio figurativo o di forma).

In linea di principio, sia gli elementi verbali cantati o pronunciati sia gli elementi verbali raffigurati graficamente in un marchio multimediale sono soggetti a valutazione fonetica. Gli elementi verbali cantati



o pronunciati possono influenzare la percezione fonetica degli elementi verbali raffigurati graficamente.


A prescindere dall'esistenza di una coincidenza in uno degli elementi dei marchi confrontati, nell'effettuare il confronto fonetico tra i segni si tiene conto dell'impressione generale del marchio multimediale, compresi il suono e gli elementi verbali grafici.

- **Elementi verbali**

o **Elementi verbali raffigurati graficamente**



In linea di principio, vi è un certo grado di somiglianza fonetica se un marchio multimediale contiene un elemento verbale distintivo raffigurato graficamente (statico o in movimento), che coincide con o è simile all'elemento verbale di un altro marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato graficamente, ove applicabile).

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO MULTIMEDIALE 40 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 41 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>sebbene gli elementi musicali dei marchi siano diversi, entrambi i marchi sono indicati con l'elemento verbale raffigurato graficamente «Gerivan». Pertanto, i marchi sono in certa misura foneticamente simili.</i></p>	


Marchio sonoro anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO SONORO 96 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 42 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>l'elemento verbale del marchio sonoro anteriore è pronunciato e nel marchio multimediale contestato è raffigurato graficamente. Poiché il modo in cui il pubblico di riferimento di lingua inglese pronuncia l'elemento grafico raffigurato nel marchio multimediale è simile al suono del marchio anteriore, i marchi presentano un certo grado di somiglianza fonetica.</i></p>	

o **Elementi verbali cantati o pronunciati**

In linea di principio, vi è un certo grado di somiglianza fonetica se l'elemento verbale cantato o pronunciato del marchio multimediale è coincidente con o simile a un altro elemento verbale di un altro marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato graficamente, ove applicabile).

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO MULTIMEDIALE 43 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 44 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>nonostante la differenza di pronuncia, intonazione e voce dell'elemento verbale distintivo</i></p>	

«Gerivan», che viene pronunciato nel marchio anteriore e cantato nel marchio contestato, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.

Marchio di movimento anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO DI MOVIMENTO 71 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 45 Clicca sull'immagine per riprodurla


Motivazione: nel marchio anteriore la parola «Gerivan» è raffigurata graficamente; nel marchio multimediale oggetto di contestazione è solo cantata. Il suono dell'elemento verbale che si sente nel marchio contestato è simile alla pronuncia inglese dell'elemento verbale raffigurato graficamente «Gerivan» del marchio anteriore. I marchi sono in certa misura simili dal punto di vista fonetico.

○ **Combinazione di elementi verbali raffigurati graficamente e cantati o pronunciati**

Come indicato in precedenza, i marchi multimediali possono altresì contenere sia elementi verbali cantati o pronunciati sia elementi verbali raffigurati graficamente.

In tal caso, nel confronto fonetico devono essere presi in considerazione sia gli elementi verbali cantati o pronunciati sia gli elementi verbali rappresentati graficamente.



Inoltre, laddove un elemento verbale rappresentato graficamente è accompagnato da un elemento verbale cantato o pronunciato, quest'ultimo potrebbe incidere sulla pronuncia dell'elemento verbale rappresentato graficamente. Tuttavia, a seconda dei casi, non è possibile escludere che l'elemento verbale raffigurato graficamente in un marchio multimediale sia pronunciato secondo le regole di pronuncia del pubblico di riferimento corrispondente.



Marchio denominativo anteriore	Marchio multimediale contestato
GERIVAN	 MARCHIO MULTIMEDIALE 46 Clicca sull'immagine per riprodurla



Motivazione: il marchio denominativo anteriore è costituito dall'elemento verbale «Gerivan», pronunciato secondo le regole di pronuncia del pubblico di riferimento anglofono corrispondente, mentre il marchio multimediale contestato è costituito dall'elemento verbale raffigurato graficamente «Gerivan», insieme alla rappresentazione sonora dello stesso elemento verbale pronunciato in spagnolo. Nella fattispecie, si dovrebbe considerare che il pubblico anglofono potrebbe pronunciare l'elemento verbale del marchio contestato secondo le regole di pronuncia dell'inglese, sebbene il marchio contestato contenga il suono «Gerivan» pronunciato in spagnolo. I marchi sono in certa misura simili dal punto di vista fonetico.


- **Elementi musicali e suoni realistici**

La possibilità di coincidenza nella melodia o nei suoni realistici esiste soltanto con i marchi multimediali e sonori, poiché sono gli unici tipi di marchi che possono contenere tali suoni.

Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO MULTIMEDIALE 47 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 48 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene entrambi i marchi multimediali contengano diversi elementi figurativi, essi non hanno un impatto sul confronto fonetico. Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.</p>	



Marchio sonoro anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO SONORO 97 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 49 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene il marchio multimediale contestato contenga anche un elemento verbale raffigurato graficamente e un elemento figurativo, i marchi sono in certa misura simili dal punto di vista fonetico.</p>	


Marchio multimediale anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO MULTIMEDIALE 50 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 51 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene i marchi contengano anche elementi verbali raffigurati graficamente la cui percezione fonetica sarà diversa, i marchi sono in certa misura simili dal punto di vista fonetico.</p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio multimediale contestato
 MARCHIO SONORO 98 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO MULTIMEDIALE 52 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: entrambi i marchi coincidono nello stesso suono realistico. Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.</p>	

5.4 Comparazione concettuale

In linea di principio, i marchi multimediali possono esprimere un concetto. Pertanto, con un approccio simile a quello applicato ai marchi sonori e di movimento, i marchi multimediali possono essere paragonati da un punto di vista concettuale a condizione che esprimano un concetto. In fase di valutazione concettuale del marchio, si dovrebbe prestare attenzione anche all'interazione fra elementi sonori e visivi, che potrebbe influenzare l'impressione complessiva e/o il significato del marchio. Nel confronto con un marchio multimediale, in determinate circostanze l'influenza di un elemento fonetico potrebbe modificare il modo in cui un segno viene percepito dal punto di vista concettuale.

Marchio figurativo anteriore	Marchio multimediale contestato
	 MARCHIO MULTIMEDIALE 53 <small>Clicca sull'immagine per riprodurla</small>
<p>Motivazione: <i>entrambi i marchi esprimono il concetto di «banana». Pertanto, sono concettualmente identici.</i></p>	

Marchio denominativo anteriore	Marchio multimediale contestato
<p>ALARM</p>	 MARCHIO MULTIMEDIALE 54 <small>Clicca sull'immagine per riprodurla</small>
<p>Motivazione: <i>il marchio anteriore è composto dall'elemento verbale «ALARM» e il marchio contestato esprime nel suo complesso un concetto simile. Pertanto, i marchi sono quantomeno concettualmente simili.</i></p>	

6 Comparazione dei marchi olografici

Nel valutare la somiglianza fra marchi olografici, l'effetto olografico rappresenta la principale specificità che li caratterizza. Tuttavia, non ha un impatto specifico sul marchio tale da richiedere un'attenzione particolare in fase di valutazione della somiglianza. Pertanto, i principi stabiliti per i marchi tradizionali e i marchi di movimento dovrebbero applicarsi altresì alla valutazione della somiglianza fra marchi olografici o fra marchi olografici e altri tipi di marchi.

6.1 Categorie di elementi

I marchi olografici sono marchi costituiti da elementi con caratteristiche olografiche. Nei marchi olografici è possibile individuare tre categorie di elementi:

- elementi verbali;
- elementi figurativi;
- l'effetto olografico.

6.2 Comparazione visiva

Nella comparazione visiva di marchi olografici occorre considerare la coincidenza o la somiglianza degli elementi presenti nei marchi (elementi verbali e/o figurativi e l'effetto olografico).



In un marchio olografico il movimento o la trasformazione nella rappresentazione del marchio ha il solo scopo di mostrare l'effetto olografico e solo quest'ultimo deve essere preso in considerazione nel confronto visivo.

Per quanto riguarda l'effetto olografico, un effetto olografico identico o simile di per sé non implica di norma somiglianza dal punto di vista visivo, a meno che la somiglianza non si riscontri negli elementi verbali o figurativi dei segni oggetto del confronto. Due segni possono essere visivamente simili per la presenza di elementi verbali o figurativi distintivi coincidenti o simili, anche se l'effetto olografico è diverso.

Marchio olografico anteriore	Marchio olografico contestato
 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 9 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 10 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Motivazione: i marchi contengono lo stesso elemento verbale «Gerivan» e un elemento figurativo molto simile. Pertanto, i marchi sono visivamente simili.

I marchi olografici possono essere paragonati visivamente ad altri tipi di marchio, fatta eccezione per i marchi sonori.

Marchio di movimento anteriore	Marchio olografico contestato
 <p>MARCHIO DI MOVIMENTO 72 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 11 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Motivazione: entrambi i marchi riportano un cerchio con la stessa combinazione cromatica e lo stesso elemento verbale distintivo «Gerivan» al centro. Sebbene il marchio anteriore comprenda un movimento e il marchio contestato includa un effetto olografico, i marchi sono visivamente simili.

6.3 Comparazione fonetica

I marchi olografici che non contengono elementi verbali non possono essere paragonati foneticamente.



Quando i marchi olografici contengono elementi verbali, possono essere paragonati foneticamente a marchi dello stesso tipo o di altri tipi che possono essere oggetto di valutazione fonetica. A tale riguardo, si applicano i criteri generali utilizzati per il confronto dei marchi denominativi o figurativi contenenti elementi verbali.

Marchio olografico anteriore	Marchio olografico contestato
 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 12 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>	 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 13 Clicca sull'immagine per riprodurla</p>

Motivazione: i marchi contengono lo stesso elemento verbale «Gerivan» e sono pertanto foneticamente identici.

Marchio figurativo anteriore	Marchio olografico contestato
	 <p>MARCHIO OLOGRAFICO 14</p>

	Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>i marchi contengono lo stesso elemento verbale «Gerivan» e sono pertanto foneticamente identici.</i></p>	

Marchio sonoro anteriore	Marchio olografico contestato
 MARCHIO SONORO 99 Clicca sull'immagine per riprodurla	 MARCHIO OLOGRAFICO 15 Clicca sull'immagine per riprodurla
<p>Motivazione: <i>nonostante la possibile differenza di pronuncia dell'elemento verbale «Gerivan» e il fatto che tale elemento viene cantato nel marchio anteriore e raffigurato graficamente nel marchio contestato, i marchi sono in certa misura foneticamente simili.</i></p>	

6.4 Comparazione concettuale

Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi olografici e fra un marchio olografico e altri tipi di marchi.

Se un marchio olografico contiene elementi verbali e/o figurativi che esprimono un concetto, il loro significato deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione del concetto del marchio.