

**COMUNICAZIONE COMUNE SULLA  
RAPPRESENTAZIONE DEI NUOVI  
TIPI DI MARCHI**

<b>1</b>	<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE COMUNE .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>STRUTTURA DEL DOCUMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>APPROCCIO .....</b>	<b>4</b>
<b>4.1</b>	Definizioni e mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchi .....	4
<b>4.2</b>	Formati di file elettronici accettabili per marchi non tradizionali .....	6
<b>5</b>	<b>STATO DELL'ATTUAZIONE.....</b>	<b>6</b>

## 1 Introduzione

La 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 (in appresso, la «nuova direttiva sui marchi») contiene disposizioni che ravvicinano ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa per quanto riguarda le questioni sia sostanziali sia procedurali. Al tempo stesso, la nuova direttiva sui marchi rispecchia le disposizioni del RMUE nella maggior parte delle questioni sostanziali e stabilisce un quadro procedurale analogo. Gli Stati membri dovranno recepire la nuova direttiva sui marchi adattando le proprie legislazioni nazionali al suo contenuto entro i termini stabiliti dall'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva stessa.

Uno dei principali cambiamenti apportati dai nuovi strumenti legislativi è l'eliminazione del requisito di rappresentazione grafica dalla definizione dei marchi sia dell'UE sia nazionali. Tale eliminazione dà luogo alla possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali o regionali. Inoltre, renderà più semplice e precisa la rappresentazione di alcuni tipi di marchi già accettabili. Questi nuovi tipi di marchi e requisiti di rappresentazione sono stati introdotti dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione del RMUE. Tuttavia, la nuova direttiva sui marchi non contiene definizioni dettagliate di tipi di marchio né sancisce specifici requisiti di rappresentazione. Sussiste quindi il rischio che diversi tipi di marchi vengano accettati da uffici diversi, che possono applicare definizioni e imporre requisiti di rappresentazione differenti.

Il modo più efficace di evitare tale rischio è l'adozione volontaria delle stesse norme da parte degli uffici centrali per la proprietà industriale degli Stati membri, dell'ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale (di seguito denominati collettivamente «gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri») e dell'EUIPO. In caso contrario, si creerebbe uno sfasamento che non potrebbe essere superato da normali iniziative di convergenza a causa di vincoli giuridici derivanti dalle divergenze di tali strumenti legislativi. È quindi utile che gli Stati membri discutano degli approcci comuni in anticipo sulle fasi legislative, in modo tale da sostenere gli obiettivi di armonizzazione della direttiva e da consentire la creazione di un ambiente normativo armonizzato.

Di conseguenza, per facilitare il processo di recepimento e rafforzare l'effetto armonizzante della nuova direttiva sui marchi, l'EUIPO e gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri stanno lavorando per garantire che le nuove disposizioni del RMUE e della direttiva sui marchi siano attuate in modo armonizzato e coerente da tutti i membri della Rete europea della proprietà intellettuale.

La presente comunicazione rispetta integralmente le competenze e le responsabilità della Commissione europea e degli Stati membri dell'UE e tiene conto del carattere continuativo del processo di recepimento nonché dei diversi gradi dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'elaborazione e nell'attuazione della legislazione nazionale. Il presente è quindi un documento unicamente compilativo e finalizzato a informare sull'intesa raggiunta dagli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri; non ha quindi alcun effetto legale vincolante sulla procedura legislativa degli Stati membri. Né deve essere letto e interpretato come contenente specifici impegni da parte degli Stati membri che potrebbero limitarne la libertà di operare le proprie scelte nel quadro delle disposizioni della nuova direttiva sui marchi.

Resta inoltre inteso che la presente comunicazione comune sarà periodicamente aggiornata in base all'evoluzione delle posizioni degli Stati membri, sia prima che dopo il recepimento della nuova direttiva sui marchi nelle rispettive legislazioni nazionali.

## 2 Obiettivo della comunicazione comune

Riconoscendo la fase iniziale del processo di attuazione e il fatto che quest'ultima possa essere soggetta a consultazione e approvazione a livello nazionale, il presente documento rispecchia l'approccio adottato – o che potrebbe essere adottato – dall'EU IPO e dagli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri per quanto riguarda le definizioni e i requisiti di rappresentazione per i nuovi tipi di marchi, derivanti dall'abolizione del requisito della rappresentazione grafica.

Il documento fornisce informazioni strutturate in modo trasparente, al fine di facilitare l'allineamento prelegislativo sui tipi di marchio, sulle loro definizioni e sui mezzi di rappresentazione per ciascun ufficio. Ciò favorirà il recepimento della nuova direttiva sui marchi nella maniera più armonizzata possibile, con l'intento di migliorare la certezza del diritto, la prevedibilità e l'accessibilità per gli utenti.

## 3 Struttura del documento

Il presente documento fa riferimento a due questioni sostanziali:

- (i) definizioni e mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchi;
- (ii) formati di file elettronici accettabili per marchi non tradizionali.

Il documento descrive quindi l'approccio e lo stato di attuazione per ogni parte separatamente. La sezione 4.1 illustra dettagliatamente la situazione attuale per quanto riguarda le definizioni e i mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchi, mentre la sezione 4.2 contiene informazioni riguardanti i formati di file elettronici accettabili per i marchi non tradizionali. La sezione 5 fornisce una panoramica dello stato di attuazione odierno negli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei diversi tipi di marchi, le definizioni applicate e i formati di file accettati.

## 4 Approccio

### 4.1 Definizioni e mezzi di rappresentazione per i diversi tipi di marchi

La tabella seguente riassume le definizioni e i mezzi di rappresentazione per ciascuno dei diversi tipi di marchio, laddove il punto di riferimento è costituito dalle definizioni e dai mezzi di rappresentazione di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione. Gli ultimi quattro tipi di marchi riportati nella tabella sono i marchi non tradizionali (sonori, di movimento, multimediali, ologrammi).

Tabella 1. Definizioni e mezzi di rappresentazione dei marchi di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione

<b>Tipo di marchio</b>	<b>Definizione</b>	<b>Mezzi di rappresentazione</b>
Marchio denominativo	Un marchio costituito esclusivamente da parole o lettere, cifre, altri caratteri tipografici	Il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del segno secondo modalità standard di scrittura e di layout, senza riproduzione grafica o colori.

	standard o da una loro combinazione.	
Marchio figurativo	Un marchio nel quale vengono utilizzati caratteri, una stilizzazione o un layout, o una riproduzione grafica o ancora un colore non standard, compresi i marchi costituiti esclusivamente da elementi figurativi o da una combinazione di elementi denominativi e figurativi.	Il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione del segno in cui figurino tutti i suoi elementi e, se del caso, i colori.
Marchio di forma	Un marchio costituito da una forma tridimensionale o comprendente una tale forma, compresi i contenitori, gli imballaggi, il prodotto stesso o il loro aspetto.	Il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione grafica della forma, comprese immagini elaborate al computer, o una riproduzione fotografica. La riproduzione grafica o fotografica può contenere diverse prospettive.
Marchio di posizione	Un marchio costituito dalla modalità specifica di posizionamento o apposizione dello stesso sul prodotto.	Il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne individua adeguatamente la posizione e la dimensione o la proporzione in relazione ai prodotti pertinenti. Gli elementi che non fanno parte dell'oggetto della registrazione sono esclusi visivamente, di preferenza mediante linee tratteggiate o punteggiate. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la modalità di apposizione del segno sui prodotti.
Marchio con motivo	Un marchio costituito esclusivamente da un insieme di elementi che si ripetono regolarmente.	Il marchio è rappresentato attraverso una riproduzione che ne mostra lo schema di ripetizione. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione che specifichi la regolarità della ripetizione degli elementi.
Marchio di colore	Un marchio che sia costituito i) esclusivamente da un unico colore, senza contorni; oppure ii) esclusivamente da una combinazione di colori, senza contorni.	Il marchio è rappresentato attraverso i) una riproduzione del colore, accompagnata dall'indicazione di tale colore mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto; oppure ii) una riproduzione che mostra la disposizione sistematica della combinazione di colori in modo costante e predeterminato, accompagnata dall'indicazione di tali colori mediante un riferimento a un codice cromatico generalmente riconosciuto. Può essere altresì aggiunta una descrizione che precisi la disposizione sistematica dei colori.
Sonoro	Un marchio costituito esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni.	Il marchio è rappresentato attraverso un file audio che riproduce il suono oppure attraverso una rappresentazione accurata del suono in notazione musicale.
Marchio di movimento	Un marchio costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione degli elementi del marchio o comprendente tale movimento o cambiamento.	Il marchio è essere rappresentato attraverso un file video oppure da una serie di immagini statiche in sequenza che illustrano il movimento o il cambiamento di posizione. Qualora siano utilizzate immagini statiche, esse possono essere numerate o accompagnate da una descrizione esplicitiva della sequenza.
Multimediale	Un marchio costituito dalla combinazione di immagine e di	Il marchio è rappresentato attraverso un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono.

	suono o comprendente tale combinazione.	
Ologramma	Un marchio costituito da elementi con caratteristiche olografiche.	Il marchio è rappresentato attraverso un file video o una riproduzione grafica o fotografica contenente le vedute necessarie per individuare adeguatamente l'effetto olografico nella sua interezza.
Altro	Un marchio che non rientra in nessuna delle tipologie di cui sopra.	Il marchio è rappresentato in qualsiasi forma idonea che utilizzi una tecnologia generalmente disponibile, purché possa essere riprodotto nel registro in modo chiaro, preciso, autonomo, facilmente accessibile, intelligibile, durevole e obiettivo, onde consentire alle autorità competenti e il pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare. La rappresentazione può essere accompagnata da una descrizione.

#### 4.2 Formati di file elettronici accettabili per marchi non tradizionali

Gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri prevedono di accettare ai fini del deposito i formati di file elettronici di cui alla tabella 2 di seguito. La tabella riporta quali formati di file si prevede di accettare per ciascun tipo di marchio non tradizionale.

Questo approccio, che può essere denominato l'approccio «mono-formato», si basa sul principio della riduzione dei costi di base e di manutenzione e su una migliore interoperabilità tra i sistemi al momento dello svolgimento di ricerche, ad esempio in TMView.

Tabella 2. Formati di file elettronici accettabili previsti per marchi non tradizionali: approccio «mono-formato»

Tipo di marchio	Formato di file elettronico
Sonoro	JPEG
	MP3
Di movimento	JPEG
	MP4
Multimediale	MP4
Ologramma	JPEG
	MP4

L'accettazione di un approccio mono-formato non preclude l'accettazione di altri formati per la registrazione di questi tipi di marchi. Questi formati elettronici supplementari sono indicati nella tabella 6 del presente documento.

## 5 Stato dell'attuazione

Le tabelle da 3 a 6 di seguito contengono una panoramica dei piani attuali degli uffici per quanto riguarda il riconoscimento dei diversi tipi di marchi, le definizioni degli stessi e i formati di file elettronici accettati.

**Tabella 3. Tipi di marchi che saranno accettati**

Questa tabella contiene i tipi di marchi che saranno riconosciuti dagli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri. La colonna «Tipi supplementari» si riferisce agli ulteriori tipi specifici di marchi espressamente riconosciuti dagli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri. La colonna «Altro» si riferisce ai marchi che non rientrano in nessuno degli altri tipi elencati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a condizione che soddisfino i requisiti obbligatori.

<b>Attuazione del riconoscimento dei diversi tipi di marchio</b>													
Ufficio	Data di attuazione	L'ufficio della proprietà intellettuale dello Stato membro <u>ricorderà</u> i tipi di marchio riportati di seguito.											
		Denominativo	Figurativo	Di forma	Di posizione	Con motivo	Di colore	Sonoro	Di movimento	Multimediale	Ologramma	Tipi supplementari	«Altro»
AT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
BG		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>(1)</sup>	✓
BX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
CZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
DE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>(3)</sup>	✓
DK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
EE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
ES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
FI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>(1)</sup>	✓
FR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
GR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
HU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>(2)</sup>	✓
IE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
IT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
LT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	✓
PL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>(1)</sup>	✓
PT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X <sup>(1)</sup>	✓
RO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
SK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
UK		✓	✓	✓	⊗	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	S/R	✓

✓	L'ufficio della proprietà intellettuale dello Stato membro riconoscerà questo tipo di marchio.
⊗	Questo tipo di marchio non è espressamente menzionato nella legislazione vigente dello Stato membro dell'ufficio della proprietà intellettuale ma potrà essere depositato come «Altro».

S/R	Senza risposta
-----	----------------

(1) Qualsiasi altro tipo di marchio che comparirà in futuro a seguito di sviluppi tecnologici, purché soddisfi i requisiti obbligatori.

(2) Slogan e segnali luminosi che hanno un carattere distintivo.

(3) Sono inoltre riconosciuti i segni di traccia

Tabella 4. Definizioni dei diversi tipi di marchio

Attuazione delle definizioni di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento di esecuzione											
Ufficio	Data di attuazione	L'ufficio della proprietà intellettuale dello Stato membro <i>seguirà le definizioni</i> di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento di esecuzione per i tipi di marchio riportati di seguito (Tabella 1):									
		Denominativo	Figurativo	Di forma	Di posizione	Con motivo	Di colore	Sonoro	Di movimento	Multimediale	Ologramma
AT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BG		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BX		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CY		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ES		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FI		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
FR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HR		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HU		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LV		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PT		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RO		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SI		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SK		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UK(*)		S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R	S/R

✓	L'ufficio della proprietà intellettuale dello Stato membro riconoscerà questo tipo di marchio.
---	--



S/R	Senza risposta
-----	----------------

(\*) Il Regno Unito ritiene che il tipo di marchio sia di ausilio all'amministrazione ma non cerca di definire i tipi di marchi in sé.

Tabella 5. Formati di file elettronici accettati per marchi non tradizionali

Attuazione dell'approccio «mono-formato» per marchi non tradizionali trade marks					
Ufficio	Data attuazione	di			
		L'ufficio della proprietà intellettuale dello Stato membro <u>accetterà i formati di file elettronici specificati nell'approccio «mono-formato»</u> come indicato nella tabella 2 per ciascuno dei tipi di marchio riportati di seguito.			
		Sonoro	Di movimento	Multimediale	Ologramma
AT(*)		✓	✓	✓	✓
BG		✓	✓	✓	✓
BX		✓	✓	✓	✓
CY		✓	✓	✓	✓
CZ		✓	✓	✓	✓
DE		✓	✓	✓	✓
DK		✓	✓	✓	✓
EE		✓	✓	✓	✓
ES		✓	✓	✓	✓
EUIPO		✓	✓	✓	✓
FI		✓	✓	✓	✓
FR		✓	✓	✓	✓
GR		✓	✓	✓	✓
HR		✓	✓	✓	✓
HU(*)		✓	✓	✓	✓
IE		✓	✓	✓	✓
IT		✓	✓	✓	✓
LV(*)		✓	✓	✓	✓
LT		✓	✓	✓	✓
MT		✓	✓	✓	✓
PL		✓	✓	✓	✓
PT		✓	✓	✓	✓
RO		✓	✓	✓	✓
SE		✓	✓	✓	✓
SI		✓	✓	✓	✓
SK		✓	✓	✓	✓
UK		✓	✓	✓	✓

(\*) Seguirà i formati proposti ma accetterà anche altri formati indicati nella tabella 6 in basso.

Tabella 6. Formati di file elettronici supplementari accettati

Formati di file elettronici supplementari accettati per marchio non tradizionale		
Tipo di marchio	Formato	Accettato da (ufficio)
Sonoro	PNG	HU, LV, ES
	TIF, TIFF	HU, LV, ES
	WAV	AT, HU, LV, RO

	WMA	LV
	M4A	LV
	BMP	LV, ES
	GIF	ES, RO
	OGG	PT
	MPEG	RO
	MP3	HU
<b>Di movimento</b>	MP4	HU
	MPG, MPEG	HU, LV
	PNG	HU, LV, ES
	TIF, TIFF	HU, LV, ES
	WMV	LV
	MKV	LV
	MOV	LV
	M4V	LV
	AVI	LV
	BMP	LV, ES
	OGG	PT
	GIF	ES, RO
	<b>Multimediale</b>	MP4
MPG, MPEG		HU, LV
MOV		LV
JPG		LV
AVI		LV
WMV		LV
MKV		LV
OGG		PT
M4V		LV
<b>Ologramma</b>		MP4
	MPG, MPEG	HU
	PNG	HU, LV, ES
	TIF, TIFF	HU, LV, ES
	BMP	LV, ES
	OGG	PT
	GIF	ES, RO

L'accettazione dei formati di file elettronici nelle tabelle 5 e 6 da parte degli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri non pregiudica l'accettazione di altri formati in futuro, per esempio a seguito di sviluppi tecnologici.

Una panoramica completa dei formati di file elettronici accettati per tutti i tipi di marchi da parte di ciascun ufficio è consultabile [qui](#).