



Convergenza

**Domande frequenti (FAQ) riguardanti la prassi comune, versione 2
CP4 Portata della protezione dei marchi in bianco e nero**

1. La prassi comune è diversa dalla prassi vigente in precedenza?

Per alcuni uffici la prassi comune non comporta alcuna modifica della prassi vigente in precedenza e per alcuni altri richiede solo modifiche parziali. Esaminando gli uffici attuatori (AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, EE, ES, GR, HU, IE, LV, LT, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK), si possono osservare gli effetti della nuova prassi comune rispetto a quella precedente:

Priorità

Tredici uffici stanno cambiando la propria prassi in merito alla priorità.

- Prassi precedente più indulgente della prassi comune: 3 (CY, IE, PT)
- Prassi precedente più rigorosa della prassi comune: 10 (BG, EE, ES, GR, HU, LT, LV, OHIM, SK, TR)
- Nessun cambiamento rispetto alla prassi precedente: 9 uffici (AT, BOIP, CZ, DE, MT, PL, RO, SI, UK)

Identità, impedimenti relativi

Cinque uffici stanno cambiando la propria prassi in merito alla constatazione d'identità tra i segni per impedimenti relativi.

- Prassi precedente più indulgente della prassi comune: 2 (CY, GR)
- Prassi precedente più rigorosa della prassi comune: 3 (BG, EE, LT)
- In 17 uffici la nuova prassi comune non modifica la prassi precedente. (AT, BOIP, CZ, DE, ES, HU, IE, LV, MT, OHIM, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK)

Uso

Nessun ufficio cambierà la propria prassi comune già in essere in merito all'uso.

2. Gli uffici dei marchi forniranno informazioni relative all'impatto della prassi comune sulla precedente prassi nazionale?

La decisione spetta ai singoli uffici. Se lo ritengono opportuno, gli uffici dei marchi possono fornire informazioni circostanziate circa l'impatto della prassi comune sulla precedente prassi nazionale, le sue conseguenze e le implicazioni per gli utenti nazionali. La comunicazione comune sulla prassi comune riguardo alla portata della protezione dei marchi in bianco e nero comprende anche informazioni utili sugli uffici attuatori, gli uffici non attuatori e gli uffici non partecipanti.

3. In che modo l'attuazione della prassi comune relativa alla portata della protezione dei marchi in bianco e nero contribuirà a migliorare la certezza del diritto in questo settore?

La certezza del diritto dipende dalla chiarezza, dalla qualità e dalla fruibilità della prassi e dalla sua comunicazione. Prima di questo progetto di convergenza, c'era pochissima chiarezza nel settore

e ciò creava difficoltà per gli utenti. Soltanto tre uffici disponevano di valide direttive sulla portata della protezione dei marchi in bianco e nero. La prassi comune cambierà la situazione a beneficio degli utenti. Migliorerà la certezza del diritto per quanto riguarda i tre seguenti aspetti specifici relativi alla gestione dei marchi in bianco e nero e/o in scala di grigi:

- Un marchio in bianco e nero e/o in scala di grigi di cui viene rivendicata la priorità è identico allo stesso marchio a colori?
- Un marchio anteriore in bianco e nero e/o in scala di grigi è identico allo stesso marchio a colori nella valutazione degli impedimenti relativi?
- L'uso della versione a colori di un marchio registrato in bianco e nero/in scala di grigi (o viceversa) è accettabile ai fini della dimostrazione dell'uso effettivo?

Quando il gruppo di lavoro ha cominciato a riunirsi nel febbraio 2012, le risposte a ciascuno di questi quesiti non erano chiare e variavano tra i diversi uffici. Alla fine del progetto è stata approvata una prassi comune chiara, identica per tutti i ventitré uffici attuatori.

4. La giurisprudenza recente sostiene le constatazioni della prassi comune?

Sì, la sentenza del 9 aprile 2014, pronunciata nella causa T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», sostiene le constatazioni della prassi comune riguardanti i marchi in bianco e nero. Alcune conclusioni particolarmente importanti si trovano ai paragrafi 37 e seguenti:

37. [...] «occorre respingere gli argomenti della ricorrente secondo i quali la registrazione di un marchio “in bianco e nero” coprirebbe “tutte le combinazioni di colori contenute nella raffigurazione grafica” e che, “[d]i conseguenza, la [ricorrente] può chiedere la protezione di qualsiasi combinazione di bande verticali fatta di bande bianche e di bande colorate, a prescindere dal fatto che siano nere, arancioni o gialle”».

Nella sentenza si afferma espressamente che la registrazione di un marchio in bianco e nero non comprende tutti i colori e che un marchio registrato in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori.

5. Le prassi comuni non sono giuridicamente vincolanti, qual è dunque l'impatto della prassi comune per i titolari dei marchi?

Anche se le prassi comuni non sono giuridicamente vincolanti, diversi uffici hanno deciso di recepirle nella propria prassi. Di conseguenza, per prudenza gli utenti dovrebbero tenere conto di questa prassi comune, perché gli esaminatori dei marchi sono tenuti a seguirla nell'ambito della rispettiva prassi d'ufficio. Per prepararsi al meglio, i titolari dei marchi dovrebbero fare riferimento alle direttive aggiornate presso i rispettivi uffici, se disponibili, e seguire le successive sentenze del Tribunale riguardanti i marchi in bianco e nero.

L'obiettivo è assicurare che gli utenti siano a conoscenza di quanto gli uffici hanno deciso di fare in comune. La nuova prassi garantisce chiarezza a vantaggio degli utenti, i quali hanno la certezza di potervi accedere facilmente tramite i siti web degli uffici partecipanti e di sapere che tutti gli uffici partecipanti seguono la stessa prassi. Si garantisce così maggiore prevedibilità.

La comunicazione comune tiene conto della recente giurisprudenza in materia. La prassi comune si fonda su una solida base giuridica, tratta dalla giurisprudenza del Tribunale. Si fa riferimento esplicito alle sentenze pronunciate nelle cause seguenti: C-291/00 «LTJ Diffusion», T-103/11 «Justing», T-378/11 «Medinet», T-152/11 «MAD».

6. Perché l'Italia, la Francia e la Finlandia non hanno partecipato a questo progetto di convergenza?

La partecipazione è totalmente volontaria: si tratta di un elemento centrale della filosofia del programma di convergenza. Di conseguenza, se, per qualunque motivo, un ufficio non desidera partecipare a un particolare programma, ciò non impedisce ai restanti uffici di prendervi parte o di aderirvi in un momento successivo.

7. La prassi comune si applica ai marchi depositati a colori?

La prassi comune si applica soltanto:

- ai fini della priorità, ai marchi in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorità;
- ai fini degli impedimenti relativi, ai marchi anteriori in bianco e nero;
- per quanto riguarda la prova dell'uso, sia ai marchi depositati in bianco e nero/in scala di grigi, sia ai marchi depositati a colori.

Per la precisione, si sottolinea che i marchi di colore intrinseco sono espressamente esclusi dall'ambito di applicazione della prassi comune.

8. La prassi comune si applica soltanto ai marchi figurativi?

La prassi comune riguarda l'interazione fra le versioni in bianco e nero/in scala di grigi e a colori dello stesso marchio. Non si applica ai marchi denominativi e concerne principalmente i marchi figurativi con o senza elementi denominativi aggiuntivi. Spetta agli uffici dei marchi partecipanti valutare se la prassi sia applicabile anche ad altri tipi di marchi e in quale misura.

9. Al paragrafo 5.2 della prassi comune si afferma: «Un marchio prioritario depositato in bianco e nero può contenere o meno una rivendicazione di colore. Possono verificarsi le seguenti possibilità:

- non vi è alcun tipo di rivendicazione di colore;
- sono rivendicati specifici colori (diversi dal bianco e nero e dalle scale di grigi);
- nella rivendicazione di colore sono dichiarati espressamente solo i colori bianco e nero;
- nella rivendicazione di colore sono dichiarati espressamente il bianco, il nero e il grigio (il marchio è in scala di grigi);
- nella rivendicazione di colore si dichiara che il marchio copre tutti i colori»

La succitata formulazione sintetizza tutte le possibili opzioni che possono verificarsi negli Stati membri (non necessariamente tutte le opzioni in ciascuno Stato)?

O significa che gli uffici devono offrire ai richiedenti tutte le possibilità sopra citate?

La prassi comune non definisce quali tipi di rivendicazioni di colore sono accettabili in ogni ufficio, né stabilisce se le rivendicazioni di colore siano accettabili o no. In realtà, alcuni uffici non accettano le rivendicazioni di colore nell'ambito delle rispettive procedure nazionali relative ai marchi. La prassi comune fa riferimento alle rivendicazioni di colore soltanto per segnalare che in alcuni casi un marchio depositato in bianco e nero in realtà potrebbe essere un marchio a colori, in ragione della rivendicazione di colore. Quest'aspetto è particolarmente importante nel caso del deposito di marchi internazionali, ragion per cui il documento contiene un riferimento ai moduli di domanda di marchio internazionale.

10. Il gruppo di lavoro ha preso in considerazione le disposizioni pertinenti della convenzione di Parigi nell'elaborazione della prassi comune?

Sì, nell'analisi del concetto d'identità ai fini della priorità si è tenuto conto dell'articolo 4, lettera a), paragrafo 2, della convenzione di Parigi, come indicato al paragrafo 5.2 dei Principi della prassi comune, relativo alla priorità.

11. La prassi comune è compatibile con le domande internazionali nell'ambito del sistema di Madrid per quanto riguarda le priorità?

Sì, è pienamente compatibile con il sistema di Madrid.

In generale, quando viene presentata una domanda internazionale, l'ufficio di origine certifica che la domanda contiene una riproduzione del marchio identica al marchio oggetto della domanda e/o registrazione originaria. Poiché tale responsabilità spetta all'ufficio di origine, l'OMPI non effettua una nuova verifica quando riceve la domanda internazionale.

Il deposito di un marchio tramite il sistema di Madrid conferisce al marchio la stessa protezione in tutti gli Stati contraenti designati, come se il marchio fosse stato oggetto di una domanda di registrazione presentata direttamente all'ufficio di ciascuno Stato contraente. Ciò significa che la portata della protezione del marchio sarà decisa dall'ufficio designato e/o dai giudici nazionali dello Stato contraente designato.

Il gruppo di lavoro ha concluso che la prassi comune non determina nuove conseguenze rispetto a quelle che già si verificano. D'altra parte, la soluzione di convergenza migliorerà di gran lunga la certezza del diritto e la coerenza delle domande internazionali nei casi in cui l'ufficio di origine e l'ufficio di destinazione seguano entrambi la prassi comune.

Il documento relativo alla prassi comune, al paragrafo 5.2 concernente la priorità, fa riferimento al modulo della domanda di marchio internazionale dell'OMPI e precisa che, laddove sia rivendicata la priorità di un marchio in bianco e nero contenente una rivendicazione di colore, è necessario depositare anche una riproduzione a colori del marchio.

12. Anche se i marchi non sono identici, può comunque sussistere il rischio di confusione fra un marchio in bianco e nero/in scala di grigi e un marchio a colori?

Sì, la prassi comune indica che i marchi figurativi in bianco e nero/in scala di grigi e a colori saranno considerati identici se le differenze tra loro sono insignificanti. Tuttavia, anche in assenza di identità, non è escluso che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario o le disposizioni nazionali che recepiscono l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva sui marchi d'impresa siano applicabili in questi casi. Ciò significa che può comunque sussistere il rischio di confusione, qualora i marchi siano considerati simili e gli altri fattori necessari siano presenti.

13. La conclusione concernente la priorità, gli impedimenti relativi e l'uso è sempre identica quando si confrontano i marchi figurativi in bianco e nero/in scala di grigi e a colori?

Nel contesto delle priorità e degli impedimenti relativi, la definizione dell'identità tra un marchio in bianco e nero e/o in scala di grigi e un marchio più recente a colori coincide. La conclusione è quindi identica e il principale fattore da prendere in considerazione è se il marchio a colori presenti differenze **insignificanti** rispetto al marchio in bianco e nero/in scala di grigi. Se sono presenti differenze significative tra i marchi, il marchio a colori non è considerato identico al

segno in bianco e nero/in scala di grigi. Se le differenze sono insignificanti, i marchi sono considerati identici.

Per quanto riguarda l'uso, una modifica che interessi esclusivamente il colore **non altera il carattere distintivo** del marchio, purché siano soddisfatti i quattro requisiti di cui al paragrafo 5.4 del documento relativo ai principi della prassi comune.

14. Una domanda depositata in bianco e nero comprende tutti i colori?

No. Secondo la prassi comune, la protezione dei marchi in bianco e nero non ha portata illimitata. Tuttavia, ciò non significa che, con la prassi comune, i titolari dei marchi siano tenuti a registrare i propri marchi in uno o più colori per ottenere la protezione di cui godevano prima della prassi comune. Ciò è dovuto al fatto che, nella grande maggioranza dei casi, la prassi comune non modifica la prassi vigente.

15. Un titolare deve presentare domande multiple in conseguenza della prassi comune?

Se il titolare aveva l'impressione che il deposito di un marchio in bianco e nero comprendesse tutti i colori, ora potrebbe voler rivedere la propria strategia di deposito. La prassi comune ha chiarito che una domanda depositata in bianco e nero non comprende tutti i colori.

Secondo la prassi comune, ai fini delle priorità e degli impedimenti relativi, un marchio in bianco e nero o in scala di grigi non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti.

Inoltre, in termini pratici, la prassi comune concordata riguardo all'identità di un marchio ai fini degli impedimenti relativi non esclude la possibilità di constatare una somiglianza tra i segni tale da comportare un rischio di confusione.

Per quanto riguarda l'uso effettivo, la prassi comune approvata di per sé non impone al titolare di un marchio di presentare domande multiple. Conformemente alla prassi comune, l'uso del marchio a colori di norma non altera il carattere distintivo di un marchio registrato in bianco e nero (o viceversa) e quindi serve a mantenere la registrazione. In alcune circostanze, il colore o le combinazioni di colori possiedono di per sé carattere distintivo, oppure il colore è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo del segno. In tali casi, una modifica del colore altererebbe il carattere distintivo del marchio registrato e non sarebbe accettabile ai fini della dimostrazione dell'uso effettivo.

Questa prassi relativa all'uso non è nuova e conferma la prassi già vigente presso tutti gli uffici attuatori. Nondimeno, serve a stabilire chiari orientamenti sia per gli utenti sia per gli uffici.

16. Perché nel documento relativo ai principi della prassi comune, al paragrafo in cui è descritta la prassi comune relativa all'uso, è compreso il primo requisito, che recita: «gli elementi figurativi/denominativi coincidano con e costituiscano i principali elementi distintivi»? Questo requisito non riguarda l'uso generale, invece che l'uso in particolare dei marchi in bianco e nero?

È vero. Il fatto che gli elementi figurativi/denominativi coincidano con e costituiscano i principali elementi distintivi è un requisito che riguarda l'uso in generale. Tuttavia, soltanto quando questo primo requisito è soddisfatto si dovrà procedere all'esame degli aspetti relativi al colore di cui agli altri tre requisiti. Per praticità, è quindi utile mantenere tutti e quattro i requisiti.

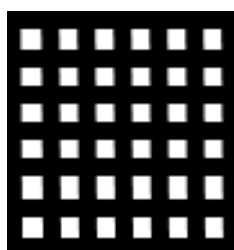
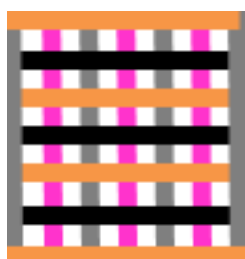
17. Che cosa comportano effettivamente nella pratica il terzo e il quarto requisito relativi all'uso?

La prassi comune di per sé non impone al titolare di un marchio di presentare domande multiple. Secondo gli uffici attuatori, la prassi comune non è diversa da quella già vigente in materia di prova dell'uso. Soltanto in circostanze eccezionali, se uno o più dei quattro requisiti previsti dalla prassi comune non sono soddisfatti, l'uso a colori di un marchio depositato in bianco e nero (o viceversa) non sarà considerato sufficiente per soddisfare uno dei prerequisiti generali ai fini della dimostrazione dell'uso effettivo.

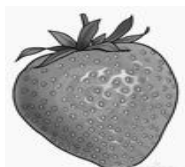
Nella prassi comune si sottolinea il fatto che il carattere distintivo del marchio registrato non deve essere alterato. Una modifica che interessi esclusivamente il colore non altera il carattere distintivo del marchio, purché siano soddisfatti quattro requisiti. Gli ultimi due requisiti sono:

- il colore o la combinazione di colori non possiede di per sé carattere distintivo e
- il colore non è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del marchio.

Per quanto riguarda il fatto che il colore (o la combinazione di colori) del marchio registrato abbia o non abbia di per sé carattere distintivo, l'idea di base è che in alcuni casi è proprio il colore o la combinazione di colori a possedere carattere distintivo. Per esempio, esaminando i segni sotto riprodotti, si potrebbe ritenere che il carattere distintivo del segno a sinistra sia determinato dai colori o dalle combinazioni di colori, rendendo così difficile per il titolare dimostrare l'uso effettivo qualora il marchio sia utilizzato soltanto in bianco e nero.



In altri casi, il colore può essere il principale elemento che contribuisce a determinare il carattere distintivo del segno. Per esempio, se il segno sotto riprodotto fosse registrato nel colore blu per la «frutta» o il «gelato», il colore blu potrebbe essere considerato il principale elemento che contribuisce a determinare il carattere distintivo del segno, rendendo così difficile per il titolare dimostrare l'uso effettivo qualora il marchio sia utilizzato soltanto in bianco e nero:



|

18. Qual è l'implicazione per le rivendicazioni di priorità presso gli uffici in cui gli impedimenti assoluti e relativi sono esaminati insieme e un procedimento per impedimenti relativi è in attesa di decisione?

Gli uffici che hanno già adottato una decisione in una fase precedente in merito a se una rivendicazione di priorità sia accettabile non riesamineranno tale decisione.

19. La prassi comune è conforme alla sentenza pronunciata nella causa C-252/12 «Specsavers»?

Sebbene i casi di violazione e l'uso a fini di acquisizione del carattere distintivo siano espressamente esclusi dall'ambito di applicazione del progetto CP4, la sentenza «Specsavers» è stata valutata con cura.

In tale sentenza, la Corte ha esaminato l'uso estensivo in un determinato colore o in una combinazione di colori particolari di un marchio registrato in bianco e nero e il fatto che tale uso nella mente del consumatore possa essere associato al segno registrato. Secondo la Corte, questo può essere un fattore supplementare da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di confusione. Tuttavia questa conclusione non equivale, né direttamente né indirettamente, a una conferma che un marchio in bianco e nero goda della protezione per tutti i colori e a prescindere dalle circostanze.

La possibilità di utilizzare la versione a colori di un marchio in bianco e nero è descritta nel documento relativo alla prassi comune ed è conforme alla sentenza «Specsavers». Di conseguenza, tale sentenza lascia impregiudicati i principi concordati con il gruppo di lavoro e descritti nella prassi comune.

Nella sentenza pronunciata nella causa T-623/11 «Milanówek Cream Fudge», ai paragrafi 38 e 39, il Tribunale fa riferimento alla sentenza «Specsavers». Al paragrafo 39 si afferma che un marchio registrato in bianco e nero in realtà può essere usato a colori e anche essere associato, nella mente del consumatore, al marchio anteriore, aggiungendo che:

39. [...] «Ciò non può tuttavia significare, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente nelle sue memorie, che la registrazione di un marchio che non designa alcun colore in particolare copra “tutte le combinazioni di colori comprese nella raffigurazione grafica”.»

www.tmdn.org

Convergence



Office for Harmonization in the Internal Market

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spain
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu