



Convergenza

Domande frequenti (FAQ) riguardanti la prassi comune
Prassi comune 3. Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti
elementi verbali descrittivi/non distintivi

A. LA PRASSI COMUNE

1. Quali uffici attueranno la prassi comune?

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, OHIM, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

2. La prassi comune sarà diversa dalla prassi esistente?

All'inizio del progetto è stato eseguito uno studio comparativo iniziale, che ha mostrato una divergenza tra gli uffici partecipanti. Ciascuno degli uffici aveva la propria prassi con variazioni di lieve o grande entità. È stata sviluppata un'unica prassi comune, il che implica che la maggior parte degli uffici che attueranno tale prassi comune adatteranno di conseguenza la loro prassi precedente, in misura maggiore o minore (a seconda della loro prassi precedente).

Parallelamente alla pubblicazione della comunicazione comune su «*Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/non distintivi*», ogni ufficio incaricato dell'attuazione può pubblicare informazioni aggiuntive sull'impatto che avrà a livello nazionale la prassi comune sulla prassi nazionale precedente.

3. La prassi comune avrà un impatto sui marchi già registrati?

La comunicazione comune su «*Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/non distintivi*» comprende una panoramica che mostra su quali procedimenti avrà effetto la prassi comune in ciascuno degli uffici coinvolti nell'attuazione.

Inoltre, ogni ufficio impegnato nell'attuazione potrà fornire ulteriori informazioni dettagliate sull'eventuale applicabilità della prassi comune alle domande presentate prima della data di attuazione.

4. Vi sono uffici che non attueranno la prassi comune?

La partecipazione alle prassi comuni e la loro attuazione è interamente volontaria. Gli uffici non aderenti o che non le attuano possono sempre aderire in qualsiasi momento in futuro, con il pieno sostegno del programma di convergenza.

Due uffici di PI dell'UE, ovvero quello finlandese e quello italiano, non hanno partecipato al progetto. Tuttavia, ciò non significa che non possano decidere di aderire alla prassi comune in qualunque momento.

La comunicazione comune su *«Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/non distintivi»* comprenderà l'elenco finale degli uffici che attuano la prassi.

5. Si continuerà a valutare ogni caso in modo a sé stante?

Il carattere distintivo deve essere valutato caso per caso, facendo riferimento alla prassi comune come guida per gli utenti e gli esaminatori dei vari uffici.

In questo contesto, la prassi comune su *«Carattere distintivo – Marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/non distintivi»* mira a coprire la maggior parte dei casi, sempre rispettando il principio secondo cui ogni caso deve essere analizzato in modo a sé stante, tenendo conto delle argomentazioni dei richiedenti/titolari dei marchi.

6. Che cos'è un «marchio figurativo» ai fini della prassi comune?

La prassi comune si applica ai marchi figurativi o composti, ovvero i marchi diversi dai marchi denominativi. Per rientrare nel campo di applicazione della prassi comune, il marchio deve combinare elementi verbali descrittivi/non distintivi con caratteristiche grafiche specifiche analizzate in questo contesto, come un particolare tipo di carattere, colore, elementi figurativi indipendenti ecc.

7. I marchi descrittivi sono, per definizione, non distintivi; perché la prassi comune mantiene quindi la distinzione e fa riferimento a elementi verbali non distintivi e descrittivi?

Mentre i marchi descrittivi sono per definizione non distintivi, un marchio può essere privo di carattere distintivo per ragioni diverse dalla capacità descrittiva, pertanto la distinzione tra i due motivi contribuisce a chiarire il fatto che la prassi comune copre entrambi i casi. La distinzione tra i due motivi viene mantenuta a causa della differenza di interesse generale sottostante; la mancanza di capacità di svolgere la funzione essenziale del marchio è comune a entrambi i motivi, mentre l'esigenza per il segno di essere mantenuto libero per l'utilizzo da parte di tutti è legata soltanto al carattere descrittivo.

8. È possibile applicare questi principi ai marchi figurativi contenenti elementi verbali con carattere distintivo debole?

Un minimo grado di carattere distintivo è sufficiente per superare l'esame degli impedimenti assoluti. Se gli elementi verbali contenuti nel marchio figurativo hanno carattere distintivo debole, ciò significa che il marchio nel complesso possiede ancora il carattere distintivo minimo. Pertanto esulano dal campo di applicazione della prassi comune, che si riferisce esclusivamente agli elementi verbali non distintivi/descrittivi.

9. Le questioni linguistiche esulano da questo documento?

Sì. Il motivo che sta dietro a ciò è puramente pratico, per consentire a tutti i partecipanti al progetto di trarre conclusioni, indipendentemente dalla loro lingua madre. Gli elementi verbali contenuti negli esempi del documento della prassi comune sono considerati descrittivi/non distintivi e non sarebbe possibile creare e includere esempi con elementi verbali descrittivi/non distintivi in tutte le lingue.

10. Le esclusioni di responsabilità esulano dal campo di applicazione di questo documento?

Sì. Le esclusioni di responsabilità non sono state incluse nel campo di applicazione del progetto perché non tutti gli uffici di PI dell'UE le utilizzano o le prevedono nelle loro disposizioni legali.

11. È ancora possibile fare domanda di carattere distintivo acquisito in seguito all'uso?

Sì. La prassi comune non pregiudica la possibilità di dimostrare il carattere distintivo acquisito nel procedimento degli uffici di PI, in quanto si occupa solo del carattere distintivo intrinseco.

B. METODOLOGIA

12. Come vengono valutati i marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/non distintivi che superano l'esame degli impedimenti assoluti nel contesto degli impedimenti relativi alla registrazione?

L'effetto degli elementi descrittivi/non distintivi sull'esame degli impedimenti relativi alla registrazione e, in particolare, il rischio di confusione, vengono trattati nella prassi comune riguardante gli «*Impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole)*». Il documento relativo a questa prassi comune può essere visualizzato incollando il seguente URL nel proprio browser web:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_it.pdf

13. È stata presentata una domanda di marchio figurativo contenente elementi verbali descrittivi/non distintivi e ha superato l'esame degli impedimenti assoluti. Il richiedente ottiene i diritti esclusivi per questi elementi verbali?

No. Il carattere distintivo risiede nel segno nel suo complesso, pertanto la portata della protezione è limitata alla composizione globale del marchio e non all'elemento verbale descrittivo/non-distintivo in sé. Pertanto, il richiedente non otterrà i diritti esclusivi per gli elementi verbali descrittivi/ non distintivi in sé.

L'effetto degli elementi descrittivi/non distintivi sull'esame del rischio di confusione viene trattato dalla prassi comune riguardante gli «*Impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole)*».

14. Perché nella prassi comune mancano esempi distintivi per alcuni dei criteri?

Gli esempi inclusi nella prassi comune, registrabili o meno, intendono fornire una guida agli esaminatori e agli utenti. Per uno dei criteri, ovvero la combinazione con il colore, non è stato possibile concordare esempi distintivi. Per quanto riguarda i segni di punteggiatura, altri simboli comunemente usati in commercio ed elementi figurativi utilizzati di frequente o abituali in commercio in relazione ai prodotti e/o ai servizi oggetto di domanda, il gruppo di lavoro ha stabilito che, in generale, non conferiscono a un marchio nel suo insieme un sufficiente carattere distintivo.

15. Perché nella prassi comune non sono incluse domande/marchi reali?

Il gruppo di lavoro ha evitato di aggiungere domande/marchi reali al documento della prassi comune perché ciò potrebbe procurare benefici o danni ai rispettivi titolari o richiedenti. Invece essi sono stati utilizzati come fonte d'ispirazione per creare chiari esempi che possono servire a illustrare i principi.

16. La prassi comune ha preso in considerazione la giurisprudenza nazionale e/o dell'Unione europea?

Durante l'intero processo dell'analisi preliminare e della redazione della prassi comune, sono state prese in attenta considerazione la giurisprudenza nazionale e quella dell'Unione europea e sono state utilizzate come ispirazione per sviluppare i principi e creare gli esempi contenuti nel documento. Le cause prese in considerazione comprendono la causa C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, la causa C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, la causa C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244 e la causa C-37/03P, BioID, EU:C:2005:547.

17. Quale è stato il coinvolgimento degli utenti nel progetto?

I rappresentanti delle tre associazioni di utenti (AIM, ECTA, EFPIA) hanno partecipato al gruppo di lavoro in qualità di osservatori fin dall'inizio del progetto e hanno avuto accesso a tutti i documenti in ogni momento. Inoltre, sono stati sempre invitati a fornire le loro osservazioni.

Le conclusioni sono state pubblicate in diverse fasi incoraggiando chiunque ad esaminare il documento, passarlo a tutte le persone che ritenevano in grado di dare un parere al riguardo e presentare le loro osservazioni, al fine di garantire che tutte le preoccupazioni espresse sarebbero state considerate e analizzate dal gruppo di lavoro.

Tutte le associazioni internazionali di utenti sono state invitate a partecipare a una riunione speciale, tenutasi nel marzo 2015 a Bruxelles. In quell'occasione è stata presentata la prassi comune ed esse hanno espresso le loro osservazioni dirette sui principi. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES e UNION.

www.tmdn.org

Convergenza



Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno

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