

L'IMPORTANZA DI UNA DISCIPLINA ARMONIZZATA A LIVELLO EUROPEO

Francesca Cangeri Serrano, Dipartimento Operazioni, EUIPO
Seminario IL NUOVO PACCHETTO MARCHI, Roma 21/11/2019

MARCHI NELL'UNIONE EUROPEA

- ❖ I sistemi nazionale, regionale e dell'UE sono complementari e funzionano in parallelo.
- ❖ I marchi nazionali e regionali sono necessari per gli utenti che non intendono ottenere la protezione a livello dell'UE o che non ne hanno bisogno.
- ❖ I marchi UE permettono invece a tutti coloro che optano per tale sistema di conseguire la protezione in tutti gli Stati membri dell'Unione.

Vantaggi della registrazione di un marchio dell'Unione europea:

- ❖ Un' **unica registrazione** — depositata online, in **una lingua** — valida in tutti gli Stati membri dell'UE.
- ❖ Il marchio dell'UE consente al suo titolare di esercitare un **diritto esclusivo** in tutti gli attuali e futuri Stati membri dell'UE a un costo ragionevole (il deposito on line costa 850 EURO e viene effettuato in una sola lingua).
- ❖ Un marchio UE è valido **10 anni**. Può essere rinnovato indefinitamente per periodi di 10 anni alla volta.

IL PACCHETTO PER LA RIFORMA LEGISLATIVA DEL MUE

Il pacchetto include due strumenti legislativi:

Direttiva (UE) 2015/2436

Regolamento (UE) 2015/2424

La riforma riconosce il successo del sistema del MUE vigente ma cerca di renderlo più efficiente e coerente nel suo complesso e adattandolo all'era di Internet e mira al ravvicinamento ulteriore delle legislazioni nazionali relative ai marchi.

Al fine di rendere le registrazioni dei marchi più facili da ottenere e da gestire in tutta l'Unione, si rende essenziale un ravvicinamento delle disposizioni di diritto sostanziale e procedurale. Pertanto, è opportuno allineare le principali norme procedurali in materia di registrazione del marchio d'impresa degli Stati membri e del sistema del marchio UE.

È di essenziale importanza garantire che i marchi d'impresa registrati abbiano la stessa protezione negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

A tal fine si rende auspicabile che gli uffici degli Stati membri, e l'ufficio Benelux cooperino tra loro e con l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in tutti gli ambiti della registrazione e dell'amministrazione dei marchi d'impresa, al fine di promuovere la convergenza delle prassi e degli strumenti.

IL PACCHETTO PER LA RIFORMA LEGISLATIVA DEL MUE

I testi hanno creato una base giuridica **più solida per la cooperazione**. La cooperazione con gli uffici nazionali degli Stati membri per promuovere la convergenza di prassi e strumenti nei settori dei marchi e dei disegni è diventata un compito fondamentale per l'EUIPO. Tale cooperazione include lo sviluppo di **norme comuni di esame** e l'istituzione di **prassi comuni**.

Sulla base di questo quadro legislativo, nel giugno 2016 il consiglio di amministrazione dell'EUIPO ha approvato l'avvio dei progetti di cooperazione europea che basandosi sui progetti già sviluppati in passato mirano ad un miglioramento dei procedimenti e ad un ampliamento della portata della collaborazione.

COOPERAZIONE EUROPEA

L'EUIPO coopera con gli uffici di PI nazionali e regionali in seno all'UE e con organizzazioni e organismi internazionali attivi nel campo della PI.

La rete europea dei marchi, disegni e modelli (European Trade Mark and Design Network - ETMDN), prevista nel primo piano strategico dell'EUIPO (2011-2015), era il frutto di uno sforzo collaborativo e cooperativo tra l'Ufficio e i suoi partner nazionali e regionali, sostenuti da associazioni di utenti e organizzazioni internazionali al fine di contribuire alla creazione di un contesto della proprietà intellettuale più forte nell'Unione europea e internazionalmente.

Tale rete prevedeva due sub programmi ognuno dei quali consistenti di diversi progetti:

Fondo di Cooperazione.

Programma di Convergenza.

Alla luce del Regolamento 2015/2424 la rete europea dei marchi, disegni e modelli ha preso il nome di **Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale** (EUIPN).

FONDO DI COOPERAZIONE

ALCUNI STRUMENTI

TMview - Strumento per la ricerca online dei marchi

Consente di cercare gratuitamente i marchi di tutti gli uffici coinvolti nell'iniziativa e ottenere informazioni sui marchi aggiornate quotidianamente (modifica del nome del titolare, fine periodo di opposizione, dettagli, sullo status del marchio, rappresentazione grafica, data di registrazione, ecc.). Oltre a fornire informazioni è uno strumento di lavoro per gli esaminatori di marchi.

FONDO DI COOPERAZIONE

Tmclass - Strumento per la classificazione

Strumento online per la ricerca, la traduzione o la classificazione di prodotti e servizi durante la domanda di marchio.

Attraverso Tmclass è possibile accedere ai termini che compaiono nei database di classificazione di ciascuno degli uffici partecipanti all'iniziativa.

Se il richiedente utilizza i termini che compaiono nella banca dati dell'ufficio marchi in cui si intende ottenere protezione, il processo di registrazione sarà molto più veloce.

FONDO DI COOPERAZIONE

Similarity - Strumento per la valutazione della somiglianza dei prodotti e servizi

Questo strumento raccoglie e mostra le valutazioni degli uffici IP partecipanti sulle somiglianze tra prodotti e servizi e serve ad armonizzare la prassi e a garantire la coerenza delle decisioni.

Nei procedimenti di opposizione e cancellazione la comparazione dei prodotti e servizi svolge un ruolo cruciale.

Si possono comparare due prodotti e servizi o elenchi di prodotti e servizi. I prodotti e servizi che vengono comparati sono direttamente collegati al Tmclass. Questo consente all'utente di esaminarli in modo più dettagliato e di confrontare le decisioni prese da qualsiasi ufficio partecipante in una qualsiasi delle lingue dell'UE.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Il programma di convergenza dell'EUIPO collega l'EUIPO con gli uffici nazionali e le associazioni degli utenti, nell'intento di trovare un **terreno comune in ambiti nei quali gli uffici di PI si avvalgono di prassi differenti**. Avviato nel 2011, esso integra il lavoro svolto su strumenti informatici comuni nell'ambito del Fondo di cooperazione.

Dalla sua creazione si sono ottenuti risultati concreti in termini di **maggiore trasparenza ed efficienza** e si sono affrontate le principali problematiche relative al raggiungimento di prassi armonizzate in materia di marchi e disegni iniziando dalle norme in materia di classificazione e successivamente di motivi assoluti e relativi.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Principali **benefici** per gli **utenti**:

- ❖ **Protezione**: accesso più semplice, efficace ed efficiente alla protezione offerta dai sistemi di registrazione a livello sia nazionale sia dell'UE;
- ❖ **Risparmio**: risparmi sui costi grazie all'adozione delle stesse prassi in tutti gli Uffici;
- ❖ **Certezza del diritto**: maggiore certezza del diritto al momento della presentazione di una domanda di marchio, disegno o modello. La convergenza limiterà, se non eradiccherà del tutto, le situazioni in cui domande di marchi, disegni e modelli simili sono trattate in modo diverso.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Principali **benefici** per gli **uffici**:

- ❖ L'adozione di prassi comuni tra i diversi uffici IP consente una **maggiore coerenza** in tali prassi.
- ❖ Attraverso la condivisione di prassi è possibile **condividere anche il suo mantenimento** riducendo lo sforzo per gli uffici.
- ❖ Attraverso pratiche comuni su scala europea il **peso internazionale dell'Europa** aumenterà anche rispetto ad organizzazioni internazionali.
- ❖ Lavorando secondo le stesse prassi anche la gestione (ed in particolare il controllo) della qualità può essere fatto congiuntamente al fine di **aumentare l'efficienza e il livello del servizio**.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Progetti di prassi comune sviluppati nel quadro del programma di convergenza:

CP 1: Armonizzazione della classificazione.

CP 2: Convergenza delle intestazioni delle classi.

CP 3: Impedimenti assoluti – marchi figurativi.

CP 4: Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero.

CP 5: Impedimenti relativi – rischio di confusione.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

CP 1: Armonizzazione della classificazione

Esempio della sinergia tra il Fondo di cooperazione e il Programma di convergenza.

In una prima fase, TMClass è il risultato di un progetto del Fondo di cooperazione in cui è stato creato uno strumento di classificazione comune per tutti gli uffici partecipanti. Questo strumento è la base del progetto di armonizzazione della classificazione che ha come obiettivo il raggiungimento di una pratica comune in materia di classificazione.

Lo scopo di questo progetto è raggiungere una pratica di classificazione comune, stabilendo:

- 1) **Elenco comune di termini accettabili armonizzati** in tutte le lingue dell'UE, gli uffici utilizzano lo stesso database di prodotti e servizi pre-approvati.
- 2) **Elenco comune di termini non accettabili armonizzati** comprendente un elenco di termini della Classificazione di Nizza non accettabili e termini non accettabili armonizzati in tutte le lingue dell'UE.
- 3) **Tassonomia** una struttura gerarchica dei prodotti e servizi.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

CP 2: Convergenza delle intestazioni delle classi

Raggiungere un compromesso tra le diverse interpretazioni nell'ambito delle intestazioni delle classi.

Prassi secondo la quale le intestazioni delle classi venivano interpretati in senso letterale.

Prassi secondo la quale le intestazioni delle classi coprivano tutti i prodotti e servizi di quella classe.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

CP 3: Impedimenti assoluti – marchi figurativi

Convergere le diverse interpretazioni nell'esame dei motivi assoluti di rifiuto per quanto riguarda i marchi figurativi con parole/ espressioni puramente descrittive al fine di determinare se la soglia di distintività sia raggiunta grazie a elementi figurativi del marchio.

Criteri:

- 1) **Carattere tipografico e stile:** In generale, gli elementi verbali descrittivi/non distintivi che compaiono in caratteri tipografici di base/standard, in stile lettering o calligrafico - con o senza effetti di stile (grassetto, corsivo) - non sono registrabili.
- 2) **Combinazione di colori:** La mera «aggiunta» di un singolo colore ad un elemento verbale descrittivo/non distintivo o alle lettere stesse, oppure come sfondo, non è sufficiente a conferire al marchio un carattere distintivo dato che l'uso dei colori è frequente in commercio e non viene considerato un'indicazione di origine.

3) **Combinazione con segni di punteggiatura e altri simboli:** In generale, l'aggiunta di segni di punteggiatura o di altri simboli comunemente usati in commercio non aggiunge carattere distintivo a un segno composto da elementi verbali descrittivi/non distintivi.

4) **Posizione degli elementi verbali** (laterale, capovolta, ecc.): In generale, il fatto che gli elementi verbali siano disposti in verticale, capovolti o su una, due o più linee non è sufficiente a dotare il segno del livello minimo di carattere distintivo necessario per la registrazione. Tuttavia il modo in cui gli elementi verbali sono posizionati può aggiungere carattere distintivo a un segno quando la disposizione è di natura tale che il consumatore medio si concentra su di essa anziché percepire immediatamente il messaggio descrittivo.



PROGRAMMA DI CONVERGENZA

5) **Utilizzo di forme geometriche semplici:** È improbabile che la combinazione di elementi verbali descrittivi o privi di carattere distintivo con semplici figure geometriche, quali punti, linee, segmenti lineari, cerchi, triangoli, quadrati, rettangoli, parallelogrammi, pentagoni, esagoni, trapezi ed ellissi sia accettabile. Le forme geometriche possono aggiungere carattere distintivo a un segno quando la loro presentazione, configurazione o combinazione con altri elementi crea un'impressione globale sufficientemente distintiva.

6) **Posizione e proporzione (dimensione) dell'elemento figurativo distintivo rispetto all'elemento verbale:** In generale, quando un elemento figurativo che è distintivo di per sé viene aggiunto a un elemento verbale descrittivo e/o non distintivo, il marchio è registrabile, ammesso che il suddetto elemento figurativo sia, per le sue dimensioni e la sua posizione, chiaramente riconoscibile nel segno.



PROGRAMMA DI CONVERGENZA

7) **Se l'elemento figurativo costituisca o meno una rappresentazione dei prodotti e/o servizi o abbia o meno un nesso diretto con loro:** Un elemento figurativo è considerato descrittivo e/o privo di carattere distintivo quando:

- È una **rappresentazione verosimile** dei prodotti e servizi;
- È composto da una **rappresentazione simbolica/stilizzata** dei prodotti e servizi che non si discosta significativamente dalla rappresentazione comune dei suddetti prodotti e servizi.

Un elemento figurativo che non rappresenta beni e servizi, ma che ha un legame diretto con le caratteristiche dei prodotti e servizi non rende il segno distintivo, a meno che non sia sufficientemente stilizzato.

8) **Se l'elemento figurativo sia comunemente usato in commercio in relazione ai prodotti e/o servizi richiesti:** non aggiungono carattere distintivo.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

CP 4: Ambito di protezione dei marchi in bianco e nero

Convergenza delle diverse gestioni dei marchi in bianco e nero e/o in scala di grigi per quanto concerne la priorità, gli impedimenti relativi e l'uso effettivo.

Priorità: Un marchio in bianco e nero di cui viene rivendicata la priorità non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le **differenze** di colore siano **insignificanti**. Una differenza insignificante tra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo a seguito di un raffronto diretto degli stessi.

Impedimenti Relativi: Un marchio anteriore in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori, a meno che le differenze di colore siano insignificanti. Un marchio anteriore in scala di grigi non è identico allo stesso marchio a colori o in bianco e nero, a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano insignificanti.

Uso effettivo: Una modifica che interessi esclusivamente il colore in principio non altera il carattere distintivo del marchio (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).

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

CP 5: Motivi relativi – Rischio di confusione (impatto degli elementi non-distintivi/deboli)

Armonizzare le diverse interpretazioni su come trattare gli elementi non distintivi/deboli dei marchi nel contesto dell'esame dei motivi relativi di rifiuto (rischio di confusione).

Definizione del carattere distintivo del marchio anteriore e del marchio posteriore (e/o parti degli stessi).

Al momento di valutare il carattere distintivo dei marchi negli impedimenti relativi, si applicano gli stessi criteri utilizzati per determinare il carattere distintivo negli impedimenti assoluti. Tuttavia negli impedimenti relativi tali criteri non servono solo a determinare se venga soddisfatta una soglia minima di carattere distintivo, ma anche a considerare i vari gradi di carattere distintivo.

Quando i marchi condividono un elemento che presenta un carattere distintivo debole o non distintivo, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono. Normalmente, un elemento coincidente con un carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

CP 8: Uso di marchio in una forma diversa da quella registrata

L'analisi di convergenza ha rivelato differenze significative tra le prassi degli uffici degli Stati membri in relazione alla valutazione dell'uso effettivo quando un marchio è utilizzato in una forma diversa da quella registrata.

La precedente direttiva sui marchi 2008/95/CE non prevedeva l'obbligo per gli uffici nazionali di stabilire procedimenti di opposizione o cancellazione né prevedeva esplicitamente il non utilizzo come difesa nell'ambito di tali procedimenti.

Prima dell'entrata in vigore della direttiva 2015/2436 solo 15 uffici nazionali hanno valutato l'uso effettivo nell'ambito di procedimenti di nullità o revocazione emettendo decisioni divergenti in merito al grado di variazioni che si potrebbe apportare ad un marchio senza alterarne il carattere distintivo.

Tale divergenza di prassi ha creato incertezza tra gli utenti che cercano di proteggere i propri diritti in diverse giurisdizioni e hanno comportato un aumento dei costi nel tentativo di adattare le proprie strategie a pratiche d'esame diverse e spesso contrastanti.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Inoltre, la mancanza di prassi unificate in materia ha lasciato il sistema IP dell'UE fuori dal contatto con le realtà del mercato contemporaneo, in cui i titolari adattano costantemente i propri marchi per rispondere alle tendenze in evoluzione del mercato.

L'adozione della direttiva 2015/2436 ha avuto un importante impatto in quest'area. L'Articolo 42 introduce l'obbligo per tutti di Stati membri di stabilire procedimenti amministrativi di opposizione dinanzi i loro uffici e l'Articolo 44 ha stabilito il mancato uso come difesa in procedimenti di opposizione.

Il concetto di uso del marchio d'impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato, è stato interpretato in modo diverso a seconda del tipo di marchio (verbale, figurativo, composto) e/o la natura delle alterazioni (aggiunta, omissione, variazione nel colore, nella posizione, ecc.) e la valutazione è suscettibile di essere in gran parte soggettiva nel processo decisionale.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

L'analisi della convergenza ha pertanto stabilito che il recepimento del nuovo quadro normativo in materia e il conseguente aumento nell'applicazione delle disposizioni relative all'uso effettivo hanno reso questo tema una priorità per la convergenza. Si è identificata la necessità di armonizzare la prassi degli uffici nazionali e di creare una prassi allineata.

Questo progetto è stato lanciato nel 2017 con l'obiettivo di stabilire una serie di criteri e principi comuni per valutare quando le modifiche al segno utilizzate portano a un'alterazione del carattere distintivo del segno come registrato e quando non.

Uso simultaneo di più marchi: Quando più marchi vengono utilizzati insieme ma rimangono indipendenti l'uno dall'altro e svolgono la loro funzione distintiva come marchi separati, non si pone neanche la questione se il carattere distintivo del marchio come registrato sia stato modificato.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Criteria:

- 1) Stabilire quali sono gli **elementi che contribuiscono al carattere distintivo** del marchio come registrato.
- 2) Stabilire le **differenze nel marchio come utilizzato e l'effetto di tali alterazioni**.
- 3) **Aggiunte**
 - ❖ Elementi distintivi: l'aggiunta di un elemento distintivo che interagisce con il marchio come registrato in modo tale da non poterlo più percepire come indipendente altera il suo carattere distintivo.
 - ❖ Elementi non distintivi e/o deboli: in generale non alterano il carattere distintivo del marchio indipendentemente dal fatto che siano visualmente dominanti o no.
- 4) **Omissioni**
 - ❖ Elementi distintivi: normalmente altera il carattere distintivo del marchio come registrato.
 - ❖ Elementi non distintivi e/o deboli: in generale non alterano il carattere distintivo del marchio. Se il marchio è costituito esclusivamente di elementi deboli e/o non distintivi, la combinazione di questi rende il marchio nel suo complesso registrabile, mentre l'omissione di uno o più di tali elementi generalmente altera il carattere distintivo del marchio come registrato.

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

5) Modifica delle caratteristiche (tipografia, colori, posizione, dimensione, ecc.)

In principio la rappresentazione del **marchio verbale** con una particolare tipografia, stilizzazione, dimensione, colore o posizione, non altera il carattere distintivo del marchio sempre e quando la parola rimanga identificabile come tale.

Quando il marchio verbale non è più identificabile come tale, in particolare a causa dell'uso di una parola in modo molto stilizzato o a causa delle modifiche delle caratteristiche che alterano il significato dell'elemento verbale (per esempio l'ordine inverso degli elementi verbali ha un significato diverso), il carattere distintivo del marchio come registrato è alterato.

Nel caso dei **marchi puramente figurativi** il carattere distintivo è dato dalla specifica rappresentazione di tali elementi figurativi. Pertanto, una modifica di tale rappresentazione è probabile che alteri il carattere distintivo del marchio come registrato salvo che riguardi caratteristiche che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo (per esempio posizione, colore).

PROGRAMMA DI CONVERGENZA

Nel caso di **marchi composti** in principio sia gli elementi verbali che quelli figurativi contribuiscono, almeno in certa misura, al carattere distintivo del marchio.

La rappresentazione degli elementi verbali con una diversa tipografia, colore o dimensione in generale non altera il carattere distintivo del marchio a meno che le differenze siano così significative da avere un impatto sull'impressione nel suo insieme del marchio come registrato.

Quando il carattere distintivo del marchio è dato principalmente dai suoi elementi figurativi, una modifica della loro rappresentazione generalmente altera il carattere distintivo del marchio come registrato a meno che non riguardi caratteristiche che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo del marchio (per esempio disposizione, colore).

Quando il carattere distintivo del marchio è dato sia da elementi verbali che figurativi (che includono caratteristiche tali come la stilizzazione, la disposizione o il colore) tali elementi devono essere rispettati.



www.euipo.europa.eu



@EU_IPO



EUIPO

Grazie



Presentation		
Status	DRAFT / APPROVED	
Approved by owner	-	
Authors	-	
	-	
Contributors	-	
	-	

Revision history			
Version	Date	Author	Description
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		
0.1	DD/MM/YYYY		