



Prassi comune sull'uso dei marchi in una forma diversa da quella in cui sono stati registrati

📅 14/12/2020

📖 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Roberto A. Jacchia
Camilla Pozzi

In data 15 ottobre 2020 è stata pubblicata da tutti gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri la Prassi Comune *“Use of a trademark in a form differing from the one registered”*, relativa all'utilizzo dei marchi in una forma diversa da quella in cui sono stati registrati. La Prassi Comune è stata redatta dall'*European Union Intellectual Property Network (EUIPN)*.

In Italia, la norma di riferimento sono gli articoli 24 e 26 del Codice della Proprietà Industriale (c.p.i.), che prevedono la decadenza di un marchio che non venga utilizzato in maniera effettiva entro i cinque anni dalla registrazione, o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni (salvo il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo). La finalità dell'istituto è quella di sgombrare il campo da segni

non utilizzati che lo occupano senza reale scopo e, di evitare la registrazione di marchi al solo fine di sottrarli al mercato. Per tale ragione, il legislatore prevede l'onere di utilizzare il marchio in maniera effettiva per conservare il diritto esclusivo.

L'uso del marchio divergente rispetto alla versione registrata, purché si tratti di variazioni che non ne alterino il carattere distintivo, è equiparato dalla legge all'uso regolare (art. 24 c.p.i., secondo comma). Se è vero che il titolare del marchio dovrebbe utilizzarlo così come registrato, però, per esigenze commerciali, può sorgere la necessità di riadattare e/o apportare modifiche al segno.

L'ordinamento europeo consente una certa flessibilità e ammette l'utilizzazione del marchio anche in forme diverse, purché non si alteri il carattere distintivo del segno nella forma in cui è stato



registrato (cfr. artt. 18 e 54 Reg. (UE) 2017/1001 e art.16 direttiva (UE) 2015/2436). Tuttavia, le modifiche non possono essere senza limite, ed occorre che il marchio concretamente utilizzato sia fortemente simile a quello registrato e che i caratteri originali corrispondano. Questo concetto si presta ad interpretazioni variegate.

Con l'obiettivo di fornire indicazioni omogenee per valutare se l'uso di un marchio in forma modificata alteri o meno il carattere distintivo, interviene la Prassi Comune, che individua principi generali e canoni uniformi sulla base dei quali si dovranno valutare le variazioni apportate al marchio ed i conseguenti effetti sul suo carattere distintivo.

L'EUIPN, nel valutare se l'uso del marchio in forma modificata costituisca o meno una variante accettabile della

forma registrata, individua due passaggi fondamentali.

In primo luogo, è necessaria una valutazione del segno registrato, individuandone gli elementi distintivi e visivamente dominanti che contribuiscono al suo carattere distintivo. In secondo luogo, occorre condurre una comparazione dei due segni mettendo a confronto il segno registrato con il segno effettivamente utilizzato. Solo a questo punto si potrà valutare complessivamente se le modifiche, le aggiunte o le omissioni presenti nel segno utilizzato divergono o meno dal carattere distintivo del segno registrato. Per meglio comprendere le due fasi, la Prassi Comune offre diversi esempi a dimostrazione di quando la variazione subita dal marchio può determinare un'alterazione del carattere distintivo. Eccone tre:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)	
Segno registrato	Segno utilizzato
	

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)	
Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN	 GERIVAN

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 31)	
Segno registrato	Segno utilizzato
	BIO

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 3)	
Segno registrato	Segno utilizzato
BIO GERIVAN	GERIVAN

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)	
Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN	

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)	
Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN	GERIVAN

La Prassi Comune prevede che l'aggiunta di elementi non distintivi o di elementi con distintività debole (ad esempio, la stilizzazione del segno, un diverso colore o una diversa posizione) non alterano il carattere distintivo del marchio registrato. Al contrario, altera il

carattere distintivo l'aggiunta di un elemento che interagisce con il segno registrato, qualora quest'ultimo non possa più essere percepito in modo indipendente.

Dovranno, pertanto, essere valutate in concreto le difformità e l'impatto che queste hanno sulla percezione finale del marchio originario.

È stata pubblicata una tabella che, per ciascun Stato Membro, indica la data in cui verrà implementata la Prassi Comune. Per quanto riguarda l'Italia, la data di implementazione da parte dell'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) è prevista per il 15 gennaio 2021. La Prassi Comune troverà applicazione ai soli procedimenti avviati successivamente a tale data.

Pur dovendosi valutare le alterazioni del carattere distintivo caso per caso, la Prassi prevede principi di applicazione generale, destinati a diventare vere e proprie linee guida a cui si atterrano gli esaminatori allo scopo di assicurare sempre più risultati omogenei e prevedibili.

La Prassi Comune, costituirà inoltre uno strumento utile per i titolari, che in larga misura potranno conoscere in anticipo sino a dove possono spingersi nell'uso modificato dei loro marchi registrati, senza esporli alla sanzione della decadenza.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Camilla Pozzi

ASSOCIATE

 c.pozzi@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com