

## Newsalert

*Dipartimento IP, TMT e Data Protection*

Uso di un marchio in forma differente rispetto a quella di registrazione: la posizione comune degli Uffici europei di proprietà intellettuale

In data 15 ottobre 2020, è stata pubblicata simultaneamente dagli uffici della proprietà intellettuale di ciascun Stato Membro la prassi comune "**CP8 - Use of a trademark in a form differing from the one registered**", relativa all'uso dei marchi in una forma diversa da quella in cui sono stati registrati (di seguito, la "**Prassi Comune**"). La Prassi Comune è stata redatta dall'EUIPN (European Union Intellectual Property Network) – organizzazione che riunisce gli uffici IP nazionali e regionali dell'Unione europea, l'EUIPO, i *partner* internazionali e i clienti al fine di costruire un network di proprietà intellettuale più forte nell'Unione europea.

Il tema trattato dalla Prassi Comune è rilevante soprattutto con riferimento all'istituto della decadenza per non uso del marchio d'impresa. Quest'ultimo è cristallizzato nell'ordinamento italiano (art. 24 e 26 del Codice della Proprietà Industriale, "**CPI**") e dalle norme di diritto europeo (artt. 18 e 54 del Regolamento 2017/1001 sul Marchio dell'Unione Europea). In particolare, la normativa prevede la decadenza per un marchio che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni. È opportuno precisare che il non uso non determina, di per sé, la decadenza, quest'ultima dovrà essere richiesta da un terzo con un'azione dinanzi ad un ufficio della proprietà intellettuale oppure dinnanzi al tribunale competente.

Le norme rilevanti, italiane ed europee, prevedono che sia considerato rilevante l'uso del marchio in forma modificata o differente ancorché non registrata, che non alteri il carattere distintivo del marchio così come registrato. Da qui l'importanza della Prassi Comune, la quale fornisce indicazioni utili al fine di decidere se l'uso del marchio in forma modificata ne alteri il carattere distintivo provocando come conseguenza la sua irrilevanza al fine di impedire la decadenza per non uso dei segni già registrati. E' infatti frequente, nella prassi aziendale, procedere a modifiche, attualizzazioni, revisioni dei marchi concretamente utilizzati, ed è altrettanto importante riflettere sulle conseguenze di tali modifiche sui segni registrati al fine di procedere a corrette scelte di gestione del portafoglio marchi che valgano a preservarne attualità ed efficacia.

Il progetto CP8 che ha portato alla pubblicazione della Prassi Comune rientra nell'ambito dei Progetti di cooperazione europei orientati all'individuazione e analisi di potenziali nuove iniziative di armonizzazione. La Prassi Comune è il risultato delle consultazioni e dei contributi presentati dalle parti interessate negli ultimi due

# CHIOMENTI

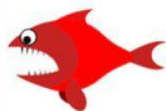
anni, nonché della proficua collaborazione del gruppo di lavoro, composto da esperti degli uffici della proprietà intellettuale nazionali e regionali dell'UE e delle associazioni di utenti. Tale progetto è stato avviato nell'ottobre 2017 con l'obiettivo di individuare una serie di **criteri e principi comuni** per valutare quando i cambiamenti nel segno utilizzato comportano un'alterazione del carattere distintivo del segno registrato e quando, al contrario, non la comportano.

La Prassi Comune analizza l'impatto di aggiunte, omissioni e modifiche delle caratteristiche, nonché delle combinazioni di questi cambiamenti, sul carattere distintivo di marchi denominativi, marchi puramente figurativi e marchi compositi di elementi denominativi e figurativi. Con riferimento ai possibili cambiamenti che un marchio registrato può subire nel corso del suo uso, viene fornito un dettagliato elenco di casistiche che mostrano quando la variazione subita dal marchio può provocare, ad esempio, l'alterazione del carattere distintivo e, di conseguenza, comportare un non uso del marchio così come registrato.

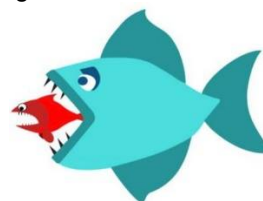
Ai fini della valutazione di cui sopra, la Prassi Comune suggerisce di procedere in due passaggi: *(i)* considerare il segno registrato con riferimento ai suoi elementi distintivi e dominanti visivamente, determinando quali elementi contribuiscano al carattere distintivo del segno in questione; e *(ii)* una volta identificati tali elementi, occorre stabilire se tali elementi ricorrono nell'uso in concreto che viene fatto del segno, effettuando un confronto diretto tra le due versioni e valutando le differenze nell'uso del segno e l'effetto delle modifiche apportate.

Nel caso raffigurato sotto, ad esempio, il segno così come registrato viene utilizzato con un elemento figurativo distintivo (pesce azzurro) in modo tale che nel segno così come utilizzato si crea una singola unità e si crea un nuovo concetto (il pesce grande che mangia quello piccolo). Un tale cambiamento altera il carattere distintivo del segno così come registrato.

Marchio registrato



Segno utilizzato in concreto



Al contrario, nel caso indicato di seguito, supponendo che non si tratti di un caso di utilizzo di più segni contemporaneamente, l'elemento figurativo aggiunto non interagisce con il segno così come registrato e viene percepito indipendentemente all'interno del segno così come utilizzato. Pertanto, il carattere distintivo del segno così come registrato non viene alterato.

Marchio registrato

GERIVAN

Segno utilizzato in concreto



Con riferimento all'implementazione della Prassi Comune, è stata pubblicata una tabella che indica, per ciascun Stato Membro, la relativa data di implementazione e se la Prassi Comune sarà applicabile a procedimenti in corso alla data di implementazione o soltanto a procedimenti avviati successivamente a tale data. Per quanto riguarda l'Italia, l'impostazione prescelta prevede che la Prassi Comune sia applicabile soltanto ai procedimenti avviati successivamente alla data di implementazione prevista per il **15 gennaio 2021**.

In conclusione, anche se le alterazioni del carattere distintivo necessiteranno di essere sempre valutate caso per caso, i principi delineati nella Prassi Comune costituiranno con molta probabilità delle linee guide in grado di agevolare l'armonizzazione dell'applicazione pratica di tali giudizi da parte degli uffici della proprietà intellettuale dei diversi Stati membri, facendo sì che questi giungano ad un risultato simile e prevedibile quando chiamati a valutare l'uso dei segni in forme diverse da quelle registrate. In considerazione del fatto che le azioni di decadenza per non uso possono essere affrontate anche dinanzi ai Tribunali, occorrerà, infine, valutare come la Prassi Comune impatterà sulle decisioni giudiziarie.

---

## Contatti

### **Paolo Bertoni**

Of Counsel - Chiomenti  
Dipartimento IP, TMT e Data Protection  
T +39.02.72157.679  
paolo.bertoni@chiomenti.net

### **Anna Gardini**

Counsel - Chiomenti  
Dipartimento IP, TMT e Data Protection  
T +39.02.72157.758  
anna.gardini@chiomenti.net

### **Sara Molina**

Senior Associate - Chiomenti  
Dipartimento IP, TMT e Data Protection  
T +39.02.72157.476  
sara.molina@chiomenti.net