

USE IT OR LOSE IT

uso del marchio in forma modificata

Avv. Elisabetta Guolo
13 luglio 2023



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION
VON PATENTANWÄLTEN

Avv. Elisabetta Guolo

Uso del marchio IT vs UE

A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di **uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso**, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

(...)

Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata ancorché non registrata, che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni o imballaggi ai fini dell'esportazione di essi.

Art. 24 CPI

Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio UE non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell'Unione per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio UE è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.

Ai sensi del primo comma **sono inoltre considerate come uso:**

a) l'utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato, a prescindere dal fatto che il marchio sia o no registrato nella forma in cui è usato a nome del titolare;

(...)

Art 18 RMUE

Uso del marchio – CP8

PRINCIPI DELLA PRASSI COMUNE:

FASI DELLA VALUTAZIONE

Nel valutare se il segno utilizzato costituisca una variante accettabile della sua forma registrata, occorre procedere come illustrato di seguito.

FASE 1 Valutazione del segno registrato: valutare il segno registrato tenendo conto dei suoi elementi distintivi e visivamente dominanti.

FASE 2 Valutazione delle differenze nel segno utilizzato ed effetto dei cambiamenti: in una comparazione diretta (vale a dire uno accanto all'altro) dei due segni, valutare se gli elementi che contribuiscono al carattere distintivo del segno registrato siano presenti e/o modificati nel segno utilizzato.

Per quanto riguarda l'effetto dei cambiamenti, occorre tenere conto del carattere più o meno distintivo del segno registrato.

Uso del marchio – CP8

(qualche esempio)

Marchi denominativi

In linea di principio, la rappresentazione specifica del marchio denominativo, quale la sua rappresentazione in un carattere particolare, la stilizzazione, la dimensione, i colori o la posizione, non altera il carattere distintivo del marchio denominativo registrato purché la parola resti identificabile in quanto tale nella forma utilizzata.

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
GERIVAN	GERIVAN	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il segno registrato è utilizzato a colori e resta identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. Di conseguenza, tale utilizzo non altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN	GERIVAN		Il segno registrato è utilizzato in un carattere tipografico particolare ma non rilevante e resta identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. Di conseguenza, l'utilizzo di un tale carattere tipografico non ne altera il carattere distintivo.
GERIVAN	GERIVAN		
GERIVAN BUBBLEKAT	GERIVAN BUBBLEKAT	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Gli elementi verbali distintivi sono identificabili in quanto tali nella forma utilizzata nonostante la modifica di posizione. Una tale modifica non altera il carattere distintivo del segno registrato.

Uso del marchio – CP8

Marchi denominativi


Quando il marchio denominativo non è più identificabile, ad esempio per l'utilizzo della parola in una stilizzazione rilevante o per le modifiche di caratteristiche che cambiano il significato dell'elemento verbale (ad esempio, quando l'ordine invertito degli elementi verbali comporta un significato diverso o una parte dell'elemento verbale evidenziata graficamente ha un significato proprio), il carattere distintivo del segno registrato risulta alterato.

Ciò si verifica anche quando il segno registrato ha un carattere distintivo debole.

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato

Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
GERIVAN		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il segno registrato non è più identificabile in quanto tale nella forma utilizzata, perché è illeggibile. Di conseguenza, il carattere distintivo del segno registrato è alterato.
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Sebbene entrambi gli elementi verbali del segno registrato siano presenti nel segno utilizzato, il loro utilizzo in ordine invertito cambia il
			significato del segno registrato. Di conseguenza, il carattere distintivo è alterato.
BUBBLEKAS	BUBBLEMAS	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	La modifica della lettera K in M non consente l'identificazione del segno registrato nella forma utilizzata. Di conseguenza, il carattere distintivo del segno registrato è alterato.

Uso del marchio - linee guida EUIPO

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
DRINKFIT		12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070
<p>Prodotti e servizi: Classe 29</p> <p>Territorio: UE</p> <p><i>Valutazione:</i> le etichette sulle bottiglie delle bevande hanno un'estensione limitata, non è pertanto inusuale scrivere un marchio costituito da una parola su due righe. L'aggiunta dell'elemento grafico semi-circolare non modifica l'impressione generale del marchio (punti 47 e 49) – variazione accettabile.</p>		



Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
LOVE YOUNG	YOUNG LOVE	Esempio inventato (CP8)
<p>Prodotti e servizi: Classe 25</p> <p>Territorio : pubblico di lingua inglese</p> <p><i>Valutazione :</i> sebbene entrambi gli elementi verbali del segno registrato siano presenti nel marchio utilizzato, il loro uso in ordine inverso cambia il significato del marchio registrato: variazione inaccettabile.</p>		



Uso del marchio - linee guida EUIPO

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
	<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166</p>
<p><i>Prodotti e servizi:</i> Classi 17, 20, 40 e 42</p> <p><i>Territorio:</i> UE</p> <p><i>Valutazione:</i> gli elementi aggiuntivi «solutions and products», «plásticos Hidrosolubles s.l.», talvolta preceduti anche dalla preposizione «by», sono solo aggiunte minori rispetto all'espressione «green cycles», che costituisce l'elemento dominante del marchio utilizzato. L'inversione dei colori del marchio registrato non è sufficiente a influire sul carattere distintivo del marchio registrato. I colori blu, verde e grigio non sono particolarmente originali o insoliti nelle forme registrate e utilizzate del marchio (punti 68-69) – variazione accettabile.</p>		



Uso del marchio - linee guida EUIPO



Marchio registrato	Marchio utilizzato
	(i)
	(ii)
	(iii)

15/10/2019, [T-582/18](#), X BOXER
BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al.,
EU:T:2019:747

Prodotti e servizi: Classe 25

Territorio: UE (prova dell'uso incentrata su Germania, Francia e Italia)

Valutazione: gli elementi verbali «bionic», «socks» e «technology» occupano una posizione secondaria nei marchi utilizzati poiché sono collocati dopo l'elemento figurativo costituito dalla lettera «x» e dalle due frecce, che, tenendo conto della posizione e dimensione, cattureranno maggiormente l'attenzione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi «bionic», «socks» e «technology» sono elogiativi rispetto ai prodotti contraddistinti dal marchio o descrittivi di alcune loro caratteristiche. In particolare, il termine «socks» è descrittivo della tipologia di prodotti in questione. Il termine «bionic» sarà percepito come un termine elogiativo, che designa il fatto di possedere capacità potenti o eccezionali, specialmente quando impiegato con riferimento all'abbigliamento sportivo. Il termine «technology» sarà considerato un riferimento all'abbigliamento sportivo «intelligente», dotato di caratteristiche particolari ottenute mediante l'uso della tecnologia, che consentono a tali indumenti di adattarsi alla temperatura ambiente o all'umidità (punti 45-48) – variazione accettabile.

Uso del marchio - linee guida EUIPO

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1 , TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
<p>Prodotti e servizi: Classe 3</p> <p><i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Italia, Portogallo, Romania e Spagna (prova dell'uso incentrata sulla Spagna)</p> <p><i>Valutazione:</i> la semplice aggiunta della lettera «s» alla fine del marchio non altera sostanzialmente l'aspetto visivo o la pronuncia del marchio registrato, né crea un'impressione concettuale diversa sul mercato spagnolo, in cui si concentrano le prove dell'uso. Il marchio in questione sarà percepito semplicemente come al plurale anziché al singolare (punto 17) – variazione accettabile.</p>		



Uso del marchio - linee guida EUIPO

Marchio registrato	Marchio utilizzato	N° del caso
TACK		10/10/2018, T-24/17 , D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668



Prodotti e servizi: Classe 16

Territorio: Spagna

Valutazione: le fatture non contenevano alcuna indicazione del marchio denominativo anteriore TACK in quanto tale; si faceva invece riferimento alle denominazioni dei prodotti. La giustapposizione dell'elemento «ceys» non può essere considerata un'aggiunta irrilevante o trascurabile all'elemento «tack». Inoltre, sulle fatture e nei dépliant e cataloghi gli elementi «tack» e «ceys» apparivano insieme come un unico termine o come un unico elemento verbale di otto lettere. L'elemento «tackceys» sulle fatture, così come nel testo dei dépliant e dei cataloghi, sarà percepito come un'**unità indivisibile**, essendo le due parole unite. Sulla confezione e negli estratti di siti internet, dépliant e cataloghi, il termine «tack» compare sistematicamente in combinazione con il termine «ceys» e in modo figurativo. Nessuno dei succitati elementi di prova mostra il marchio denominativo anteriore TACK utilizzato in modo isolato o, quanto meno, distante dall'elemento «ceys» (punti 54-63) – variazione inaccettabile.

Uso del marchio

EUIPO - (decadenza per non uso)



Board of Appeal (BoA) ha confermato la decisione della Cancellation Division (CD) e respinto parzialmente la domanda di dichiarazione di decadenza, confermando la registrazione per alcuni prodotti quali borse, sport, moda e abbigliamento per lo sport, la moda e il tempo libero, le calzature, i copricapi e palloni per sport e giochi nelle classi 18, 25 e 28.

The BoA finds that the representation of the figurative trade mark in reverse colour combination, namely as two white chevrons against a black background, also qualified as being equivalent to the registered form. It considers that the use of the sign does not alter the distinctive character of the contested IR. This is because the chevrons, which are the main distinctive elements of the mark, maintain the same outline, the same distance between them, and they have an identical thickness and width. The black and white combination is not in itself a distinctive element of the mark. As long as the chevrons are clearly distinguished against a contrasting background, the distinctive character of the contested IR is not affected.

10/03/2023, R 1422/2022-2





Uso del marchio

General Court – (capacità distintiva acquisita)



**JUDGMENT OF THE
GENERAL COURT (Ninth
Chamber, Extended
Composition)
19 June 2019 - Case
T-307/17
ADIDAS**

(Art 18 RMUE) ha lo scopo di consentire al titolare del marchio, nell'ambito dello sfruttamento commerciale del segno, di apportare al segno stesso variazioni che, senza alterarne il carattere distintivo, consentano di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e promozione dei prodotti o servizi interessati.

NEL CASO DELLA CAPACITA' DISTINTIVA ACQUISITA

sarebbe inappropriato parlare di cambiamento del carattere distintivo prima ancora di aver stabilito se il marchio abbia acquisito tale carattere

Quindi in questa ipotesi rileva solo uso del marchio in forme che differiscono da tale forma solo per variazioni insignificanti e che possono, pertanto, essere considerate ampiamente equivalenti a tale forma.
(interpretazione più restrittiva)

Uso del marchio

First Board of Appeal – (capacità distintiva acquisita)

CloudCall

Classi 9 – 38 - 42

**Decision of the First Board
of Appeal
of 26 March 2021
In Case R 1826/2020-1**



Nelle prove presentate, il marchio "CLOUDCALL" è principalmente raffigurato accanto a un elemento figurativo



e/o con altri elementi come SYNETY / SMARTER COMMUNICATIONS.

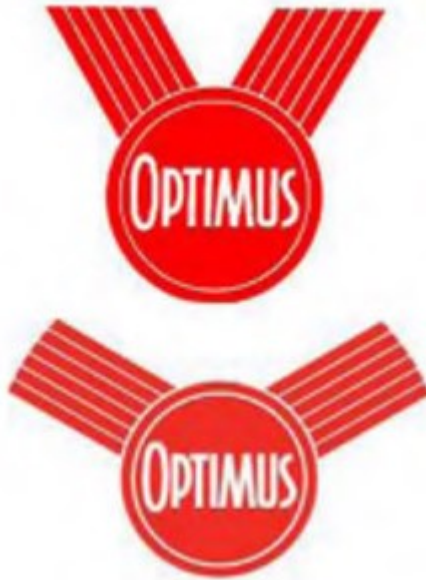


Therefore, it is impossible to determine how consumers will perceive the word mark 'CLOUDCALL', given that these figurative elements could play an important role in the marks included in the documents provided and could influence the perception of the consumers. As a result, these figurative marks cannot demonstrate the perception of consumers in relation to 'CLOUDCALL' as a word mark.



Uso del marchio UIBM

Opposizione, richiesta prova dell'uso.



**OPPOSIZIONE N.
652020000127384 del 2023**

L'Opponente deposita anche fatture di vendita di prodotti.

Sulle stesse è presente la dicitura OPTIMUS senza la caratterizzazione grafica con cui i marchi anteriori posti a base dell'opposizione sono stati registrati.

L'UIBM precisa: «A tal proposito si ricorda che è accettato l'uso del marchio in forma modificata a patto che non ne sia alterato il carattere distintivo. Nel caso in esame, come meglio si riferirà in seguito e conformemente a quanto sostenuto dalla opponente stessa, il cuore dei marchi registrati è sicuramente rappresentato dalla dicitura OPTIMUS, quindi i documenti sono accoglibili per le finalità qui dovute».



Uso del marchio UIBM

Opposizione, richiesta prova dell'uso.



Il marchio anteriore, di natura figurativa, risulta utilizzato dalla documentazione prodotta come marchio di impresa **in forma modificata in quanto rappresentato con dicitura Kauzen Bräu** (che è il nome della società titolare del marchio).

Tuttavia l'aggiunta dell'elemento denominativo non è in grado di alterare il carattere distintivo del marchio stesso, il quale contiene l'elemento figurativo di un uccello, già sufficientemente distintivo.

**OPPOSIZIONE N.
652019000026871 del 2023**

Uso del marchio UIBM

**marchio UE anteriore
n. 857433 DIVA
(denominativo)**

**OPPOSIZIONE N.
652017000095337 del 2021**

Opposizione, richiesta prova dell'uso.

**Il marchio anteriore è stato usato anche in
versione LA DIVA**

L'UIBM dichiara che l'articolo "LA" costituisce componente marginale del segno e che, ai sensi dell'art. 24. comma 2 cpi, l'uso del marchio può avvenire anche in una sua forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo.



Grazie!

elisabetta.guolo@bugnion.eu

