

**COMUNICAZIONE COMUNE**  
**USO DI UN MARCHIO IN**  
**UNA FORMA CHE SI**  
**DIFFERENZIA DA QUELLA**  
**IN CUI È STATO**  
**REGISTRATO**

**OTTOBRE 2020**

## 1. CONTESTO

Proseguendo la collaborazione nell'ambito del Programma di convergenza, gli uffici della proprietà intellettuale aderenti alla rete europea dei marchi, disegni e modelli hanno ora concordato un'ulteriore prassi comune per quanto riguarda l'uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella con cui è stato registrato. Lo scopo è di individuare i principi generali in base ai quali valutare quando l'uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella con cui è stato registrato ne altera il carattere distintivo e di fornire orientamenti al riguardo.

Questa prassi comune viene divulgata mediante la presente comunicazione comune nell'ottica di accrescere ulteriormente la trasparenza, la certezza del diritto e la prevedibilità, a vantaggio tanto degli esaminatori quanto degli utenti.

L'ambito di applicazione della prassi comune è la valutazione dei tipi di cambiamenti che possono verificarsi nel segno quando viene utilizzato in una forma che si differenzia da quella registrata, in particolare quando vengono aggiunti, omessi o modificati degli elementi e quando tali cambiamenti avvengono in combinazione tra loro.

I seguenti casi **esulano dall'ambito** di applicazione della prassi comune:

- tipi di marchi diversi dai marchi denominativi, dai marchi puramente figurativi e dai marchi composti, in particolare marchi di forma, marchi di posizione, marchi a motivi ripetuti, marchi di colore e altri marchi non tradizionali;
- descrizioni, rivendicazioni di colore e dichiarazioni di rinuncia. Sebbene possano influire sulla valutazione, esse non sono prese in considerazione ai fini della presente prassi comune, poiché i segni sono valutati sulla base delle rappresentazioni di cui agli esempi forniti;
- carattere distintivo accresciuto attraverso l'uso (reputazione, notorietà) e il suo effetto sulla valutazione;
- definizione di uso effettivo e metodologia applicata dagli uffici di PI degli Stati membri al proprio esame;
- definizione dei fattori che devono essere considerati nella valutazione dell'uso effettivo (ad es. luogo, periodo di tempo ed estensione dell'uso);
- mezzi di prova che devono essere presentati al fine di dimostrare l'uso effettivo di un segno (ad es. cataloghi, fatture, listini, sondaggi). La motivazione fornita con gli esempi si basa sull'ipotesi che la rappresentazione del segno usato in questi esempi sia l'unico mezzo o l'unica modalità d'uso presentati nei documenti giustificativi <sup>(1)</sup>;
- aspetti procedurali attinenti all'opposizione, alla decadenza e/o alla nullità;
- descrizione di vincoli giuridici che impediscono l'attuazione in particolari uffici di PI degli Stati membri;
- questioni linguistiche (tutti gli esempi forniti sono in inglese e si presume che saranno compresi dal pubblico di riferimento).

---

<sup>(1)</sup> La valutazione volta a verificare se il segno così come è usato costituisca una variante accettabile della forma registrata deve essere basata sulle prove fornite dalle parti nel caso di specie.

## 2. LA PRASSI COMUNE

Il testo riportato di seguito sintetizza i messaggi fondamentali e i principi essenziali della prassi comune. Il testo completo e tutti gli esempi utilizzati a fini di illustrazione figurano nell'allegato 1 della presente comunicazione comune.

### OSSERVAZIONE PRELIMINARE SULL'USO SIMULTANEO DI PIÙ SEGNI

I segni sono utilizzati spesso insieme ad altri segni nella prassi commerciale (per designare, ad esempio, un marchio secondario e/o un marchio di ditta, o insieme a una denominazione sociale). Quando diversi segni sono utilizzati congiuntamente ma restano indipendenti l'uno dall'altro e svolgono la loro funzione distintiva come segni separati, la questione se il carattere distintivo del segno nella forma in cui è stato registrato sia stato alterato non si pone nemmeno.

Uso simultaneo di diversi segni (Classe 33)	
Segno registrato	Segno utilizzato
	

## 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.

### AGGIUNTE

**Si è in presenza di un'aggiunta quando un elemento viene aggiunto al segno utilizzato e non si considera che si tratti di uso simultaneo di più segni.**


#### Aggiunta di elementi distintivi

In linea di principio, l'aggiunta di un elemento distintivo che interagisce con il segno registrato in modo tale che non possa più essere percepito in modo indipendente ne altera il carattere distintivo. Ciò vale per i casi in cui il segno registrato abbia un carattere distintivo medio o debole.

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

#### Aggiunta di elementi non distintivi e/o di elementi con un carattere distintivo debole

In generale, se il segno registrato ha un carattere distintivo medio, l'aggiunta di elementi non distintivi o di elementi con un carattere distintivo debole non ne altera il carattere distintivo, a prescindere dal fatto che questi elementi siano o meno visivamente dominanti.

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)	
Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN	
Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 3)	
Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN	<b>BIO</b> GERIVAN

Quando il segno registrato ha un carattere distintivo debole, un'alterazione del suo carattere distintivo è più probabile, anche se l'aggiunta riguarda un elemento con un carattere distintivo debole.

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 31)	
Segno registrato	Segno utilizzato
FLAVOUR AND AROMA	BAA-N&A FLAVOUR AND AROMA

**OMISSIONI**

**Il segno registrato è considerato come un'unica unità. Si è in presenza di un'omissione quando un elemento presente nel segno registrato è assente nel segno utilizzato.**

**Omissione di elementi distintivi**

Tutti gli elementi distintivi del segno registrato contribuiscono al suo carattere distintivo. Pertanto, è probabile che l'omissione di uno di detti elementi nel segno utilizzato alteri il carattere distintivo del segno registrato, a meno che gli elementi omessi non siano ignorati dal consumatore in ragione delle loro dimensioni ridotte e/o della posizione.

**Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)**

Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT

**Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)**

Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN <i>Bubblekat</i>	GERIVAN


**Omissione di elementi non distintivi e/o elementi con un carattere distintivo debole**

Qualora il segno registrato abbia un carattere distintivo medio, l'omissione di un elemento non distintivo nel segno utilizzato non rischia di alterare il carattere distintivo del segno registrato. Ciò può anche verificarsi, in generale, quando l'elemento omesso ha un carattere distintivo debole.

**Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 3)**

Segno registrato	Segno utilizzato
<b>BIO</b> GERIVAN	GERIVAN

**Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)**

Segno registrato	Segno utilizzato
	GERIVAN


Tuttavia, non si può escludere che l'omissione di un elemento con un carattere distintivo debole possa avere un risultato diverso, soprattutto qualora l'elemento omesso sia visivamente dominante o interagisca con altri elementi.

**Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 30)**













Segno registrato	Segno utilizzato
GERIVAN AROMA	GERIVAN

Qualora il segno registrato sia composto esclusivamente di elementi con un carattere distintivo debole e/o di elementi non distintivi, la cui combinazione rende registrabile il segno nel suo complesso, l'omissione di uno o più di questi elementi generalmente altera il carattere distintivo del segno registrato.














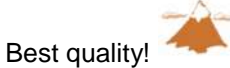



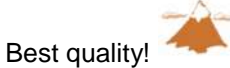



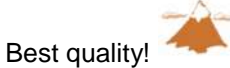








**Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 31)**

Segno registrato	Segno utilizzato
	BIO

**MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE (ad esempio, carattere tipografico, dimensione, colori, posizione)**

<p style="text-align: center;"><b>Marchi denominativi</b></p> <p>In linea di principio, la rappresentazione specifica del marchio denominativo, quale la sua rappresentazione in un carattere tipografico 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.</p> <p>Quando il marchio denominativo non è più identificabile, il carattere distintivo del segno registrato risulta alterato. Ciò si verifica anche quando il segno registrato ha un carattere distintivo debole.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> <td style="text-align: center;"><b>GERIVAN</b></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> <td style="text-align: center;">GERIVAN</td> </tr> </table>	Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)		Segno registrato	Segno utilizzato	GERIVAN	<b>GERIVAN</b>	Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)		Segno registrato	Segno utilizzato	GERIVAN	GERIVAN	Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)		Segno registrato	Segno utilizzato	GERIVAN	GERIVAN
Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)																			
Segno registrato	Segno utilizzato																		
GERIVAN	<b>GERIVAN</b>																		
Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)																			
Segno registrato	Segno utilizzato																		
GERIVAN	GERIVAN																		
Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)																			
Segno registrato	Segno utilizzato																		
GERIVAN	GERIVAN																		
<p style="text-align: center;"><b>Marchi puramente figurativi</b></p> <p>Nel caso di marchi puramente figurativi, il carattere distintivo deriva dagli elementi figurativi in una particolare rappresentazione. Di conseguenza, è probabile che la modifica della rappresentazione alteri il carattere distintivo, a meno che non riguardi caratteristiche che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo del segno. Nel caso di marchi puramente figurativi con un carattere distintivo debole, anche piccole modifiche al marchio possono comportare un'alterazione del suo carattere distintivo.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 9)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 31)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </table>	Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 9)		Segno registrato	Segno utilizzato			Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 31)		Segno registrato	Segno utilizzato								
Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 9)																			
Segno registrato	Segno utilizzato																		
																			
Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 31)																			
Segno registrato	Segno utilizzato																		
																			
<p style="text-align: center;"><b>Marchi composti</b></p> <p>In generale, più un elemento contribuisce al carattere distintivo, più è probabile che la sua modifica alteri il carattere distintivo del segno.</p> <p>Nei casi in cui il carattere distintivo del segno registrato derivi essenzialmente:</p>																			



<p>➤ dai suoi elementi verbali: l'uso di quegli elementi in un carattere tipografico, un colore o una dimensione diversi non altererà normalmente il carattere distintivo, a meno che le differenze non siano talmente significative da incidere sull'impressione complessiva prodotta dal segno registrato;</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)		Segno registrato	Segno utilizzato			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												
													
Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)													
Segno registrato	Segno utilizzato												
													
<p>➤ dagli elementi figurativi: le modifiche alla rappresentazione di quegli elementi hanno maggiori probabilità di alterare il carattere distintivo del segno registrato, a meno che non riguardino caratteristiche che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo del segno;</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #008000; color: white;">Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)		Segno registrato	Segno utilizzato			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												
													
Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)													
Segno registrato	Segno utilizzato												
													
<p>➤ dalla combinazione di elementi verbali e figurativi: questi elementi devono essere rispettati;</p> <p>quando la disposizione di tali elementi contribuisce al carattere distintivo, la sua modifica può alterare il carattere distintivo del segno registrato.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9534f; color: white;">Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno registrato</th> <th style="background-color: #d9ead3;">Segno utilizzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> </tbody> </table>	Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)		Segno registrato	Segno utilizzato								
Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)													
Segno registrato	Segno utilizzato												
													

### COMBINAZIONE DI MODIFICHE

In pratica, nel segno utilizzato possono essere combinati diversi tipi di modifiche.

In generale, laddove le modifiche riguardino una combinazione di aggiunta, omissione o modifiche delle caratteristiche, **si applicano i relativi principi della prassi comune.**

Deve essere valutato se una qualsiasi delle modifiche comporti da sola l'alterazione del carattere distintivo del segno registrato, mentre le altre modifiche non hanno un'influenza determinante. In caso contrario, deve essere valutato l'effetto della combinazione di tutte le modifiche.

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 33)	
Segno registrato	Segno utilizzato
	
Alterazione del carattere distintivo del segno registrato (Classe 25)	
Segno registrato	Segno utilizzato
	

### 3. ATTUAZIONE

Analogamente alle prassi comuni precedenti, la presente prassi comune entrerà in vigore entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione. Ulteriori informazioni sull'attuazione della presente prassi comune sono disponibili nella tabella sottostante.

Gli uffici che la attuano possono scegliere se pubblicare o meno ulteriori informazioni sui propri siti web.

[LINK ALLA TABELLA](#)



**PRASSI COMUNE  
USO DI UN MARCHIO IN  
UNA FORMA CHE SI  
DIFFERENZIA DA QUELLA  
IN CUI È STATO  
REGISTRATO**

**OTTOBRE 2020**

## **PC8: USO DI UN MARCHIO IN UNA FORMA CHE SI DIFFERENZIA DA QUELLA IN CUI È STATO REGISTRATO**

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>1</b>
1.1	Obiettivo del presente documento .....	1
1.2	Contesto .....	1
1.3	Ambito di applicazione della prassi .....	4
<b>2</b>	<b>Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Uso simultaneo di diversi segni.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Principi della prassi comune.....</b>	<b>7</b>
4.1	Concetti fondamentali .....	7
4.1.1	Carattere distintivo .....	7
4.1.2	Predominanza visiva.....	8
4.1.3	Interazioni .....	8
4.2	Fasi della valutazione .....	8
4.2.1	Fase 1: valutazione del segno registrato .....	8
4.2.2	Fase 2: valutazione delle differenze nel segno utilizzato ed effetto dei cambiamenti.....	8
4.3	Aggiunte .....	9
4.3.1	Aggiunta di elementi distintivi .....	9
4.3.2	Aggiunta di elementi non distintivi e/o di elementi con un carattere distintivo debole .....	10
4.4	Omissioni.....	12
4.4.1	Omissione di elementi distintivi.....	13
4.4.2	Omissione di elementi non distintivi e/o elementi con un carattere distintivo debole .....	14
4.5	Modifica delle caratteristiche (ad esempio, carattere tipografico, dimensione, colori, posizione).....	17
4.5.1	Marchi denominativi .....	17
4.5.2	Marchi puramente figurativi .....	19
4.5.3	Marchi composti.....	21
4.6	Combinazione di modifiche.....	25

## **1 Introduzione**

### **1.1 Obiettivo del presente documento**

Il presente documento relativo alla prassi comune intende identificare i principi generali da seguire per valutare quando l'uso di un marchio in una forma differente da quella registrata alteri il suo carattere distintivo e fornire indicazioni in proposito. Esso serve come riferimento per l'EUIPO, l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, gli uffici della proprietà intellettuale degli Stati membri (in prosieguo denominati collettivamente «uffici di PI degli Stati membri»), le associazioni di utenti, le parti e i rappresentanti relativamente alla prassi comune sul PC8.

Sarà ampiamente disponibile e facilmente accessibile e offrirà una spiegazione esaustiva dei principi fondanti della nuova prassi comune. Tali principi sono concepiti per essere di applicazione generale e mirano a trattare la maggior parte dei casi. Sebbene le alterazioni del carattere distintivo saranno sempre valutate caso per caso, i principi servono da guida affinché i diversi uffici di PI degli Stati membri giungano a conclusioni simili e prevedibili nel valutare l'uso dei segni in forme che si differenziano da quelle registrate.

Gli esempi aggiunti al presente documento intendono inoltre illustrare i principi della pratica comune. Questi esempi dovrebbero essere presi in esame nel contesto della loro motivazione e basarsi sulle ipotesi su cui si fondano.

### **1.2 Contesto**

#### **Cooperazione europea**

Nel mese di dicembre 2015, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il pacchetto di riforme sul marchio dell'Unione europea. Il pacchetto conteneva due strumenti legislativi, ossia il regolamento (UE) 2017/1001 (RMUE) e la direttiva (UE) 2015/2436 (DMUE), che mirano a ravvicinare ulteriormente le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi. Oltre alle nuove disposizioni su questioni sostanziali e procedurali, i testi hanno creato una base giuridica più solida per il lavoro di cooperazione. A norma dell'articolo 151, RMUE, la cooperazione con gli uffici di PI degli Stati membri per promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di marchi, disegni e modelli è diventata una delle attività centrali dell'EUIPO; l'articolo 152, RMUE, indica esplicitamente che tale cooperazione dovrebbe includere lo sviluppo di criteri comuni di esame e l'attuazione di prassi comuni.

Gli uffici di PI degli Stati membri e le associazioni di utenti tuttavia collaboravano attivamente sin dalla creazione della European Trade Mark and Design Network (ETMDN, rete europea dei marchi, disegni e modelli) nel 2011 e avevano già conseguito risultati concreti in termini di maggiore trasparenza ed efficienza. Nell'ambito della convergenza, essi hanno collaborato per far fronte a problematiche importanti attinenti alla prassi relativa ai marchi e ai disegni e modelli, armonizzando innanzitutto i criteri di esame per quanto riguarda la classificazione dei marchi e, successivamente, estendendo l'armonizzazione agli ambiti degli impedimenti assoluti, degli impedimenti relativi e dei disegni e modelli. Questo lavoro collaborativo ha prodotto due banche dati di classificazione armonizzate – la Harmonised Database di prodotti e servizi per i marchi e la Harmonised Database delle indicazioni di prodotti per i disegni e modelli – e cinque prassi comuni:

- prassi comune sulle indicazioni generali dei titoli delle classi di Nizza;
- prassi comune sul carattere distintivo dei marchi figurativi contenenti elementi verbali descrittivi/privi di carattere distintivo;
- prassi comune sull'ambito di applicazione della protezione dei marchi in bianco e nero;
- prassi comune sull'impatto di componenti di marchi non distintivi/deboli nell'esame del rischio di confusione;
- prassi comune sulla rappresentazione grafica di disegni o modelli.

Con le sue specifiche disposizioni per la codifica della cooperazione e della convergenza delle prassi nel diritto dell'UE, il pacchetto di riforme sui marchi ha consolidato i risultati ottenuti da queste iniziative di armonizzazione e ha fornito un mandato chiaro per compiere ulteriori progressi.

Sulla scorta di tale quadro legislativo, nel giugno 2016 il Consiglio di amministrazione (CA) dell'EUIPO ha approvato l'avvio dei progetti di cooperazione europei. I progetti, che riflettono le diverse attività previste dal RMUE, sono stati concepiti per proseguire gli esiti positivi delle azioni passate, migliorando nel contempo i processi ed estendendo la portata della collaborazione.

Nell'ambito della convergenza, un progetto è stato dedicato in modo specifico all'identificazione e all'analisi di potenziali nuove iniziative di armonizzazione. Sono state analizzate le prassi relative ai marchi e ai disegni e modelli degli uffici di PI degli Stati membri, al fine di individuare gli ambiti nei quali esistevano divergenze e, tramite una valutazione del probabile impatto, della fattibilità del possibile ambito di applicazione, dei vincoli giuridici esistenti, dei livelli di interesse degli utenti e della praticabilità per gli uffici di PI degli Stati membri, determinare i settori in cui una prassi comune avrebbe recato i maggiori vantaggi alle parti interessate della rete. L'analisi è stata condotta in cicli e da ciascuno di essi è derivata la raccomandazione per l'avvio di un nuovo progetto di convergenza.

La prassi comune delineata nel presente documento si riferisce al primo progetto di convergenza avviato dal CA, l'ottavo nel complesso. «PC8: *Usa di un marchio in una forma diversa da quello registrato*» è stato uno dei due progetti che si è raccomandato di avviare a seguito del ciclo di apertura dell'analisi di convergenza incentrata sulla riforma legislativa e sull'impatto delle nuove disposizioni introdotte dalla DMUE.

### **PC8: Uso di un marchio in una forma che si differenzia da quella in cui è stato registrato**

L'analisi di convergenza su questo tema ha rivelato differenze significative tra le prassi degli uffici di PI 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 di PI degli Stati membri di stabilire procedimenti di opposizione o cancellazione né prevedeva esplicitamente il mancato uso come difesa nell'ambito di tali procedimenti. Prima dell'entrata in vigore della DMUE, solo 15 uffici di PI degli Stati membri hanno valutato l'uso effettivo, per lo più nell'ambito di procedimenti di nullità o decadenza.

Gli uffici di PI degli Stati membri che hanno fornito tale valutazione hanno emesso 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 ha comportato un aumento dei costi nel tentativo di adattare le proprie strategie a prassi d'esame diverse e spesso contrastanti. Inoltre, la mancanza di prassi unificate in materia ha lasciato il sistema PI dell'UE scollegato dalle realtà del mercato contemporaneo, in cui i titolari adattano costantemente i propri marchi per rispondere alle tendenze in evoluzione del mercato.

L'adozione della nuova DMUE ha avuto un importante impatto sulle prassi in quest'area. L'articolo 43, DMUE, ha introdotto l'obbligo per tutti gli Stati membri di stabilire procedimenti amministrativi di opposizione da espletare dinanzi ai loro uffici entro il 14 gennaio 2019 e l'articolo 44, DMUE, ha reso obbligatorio stabilire il mancato uso come difesa in procedimenti di opposizione. L'articolo 45, DMUE, ha introdotto l'obbligo per tutti gli Stati membri di stabilire procedimenti amministrativi per la decadenza, sulla base della mancanza di uso effettivo, e per la nullità da espletare dinanzi ai loro uffici entro il 14 gennaio 2023 e l'articolo 46, DMUE, ha reso obbligatorio stabilire il mancato uso come difesa in procedimenti per la dichiarazione di nullità. Sebbene tali nuove disposizioni abbiano contribuito notevolmente a una maggiore certezza del diritto imponendo procedure più uniformi, la loro imminente entrata in vigore ha significato che, al momento dell'analisi di convergenza, quasi la metà degli uffici di PI degli Stati membri si stava occupando dell'introduzione di nuovi procedimenti e/o valutazioni nelle proprie prassi d'esame.

Inoltre, le discrepanze nella prassi che erano state precedentemente rilevate tra gli uffici di PI degli Stati membri che valutano l'uso effettivo potrebbero protrarsi. Sia l'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), DMUE, sia l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), RMUE, stabiliscono che: «l'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» costituisce a sua volta un utilizzo. La formulazione di questi articoli, che è la medesima della precedente direttiva, lascia aperta all'interpretazione la nozione di «una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo». Poiché questo potrebbe essere interpretato in modo diverso (e ciò è avvenuto) a seconda del tipo di marchio (verbale, figurativo, composto) e/o della natura delle modifiche (aggiunta, omissione, variazione nel colore, nella posizione, ecc.), la valutazione è suscettibile di essere in gran parte soggettiva nel processo decisionale.

Alla luce di quanto precede, l'analisi della convergenza ha stabilito che il recepimento delle suddette disposizioni nelle legislazioni nazionali e il conseguente aumento nell'applicazione delle disposizioni relative all'uso effettivo hanno reso questo tema una priorità per la convergenza. Si è ravvisata la necessità di armonizzare la prassi degli uffici di PI degli Stati membri che valutavano già le prove dell'uso e di creare una prassi allineata per quegli uffici di PI degli Stati membri che iniziano a valutare l'uso effettivo.

A tal proposito, il progetto PC8 è stato lanciato nell'ottobre 2017 con l'obiettivo di stabilire una serie di criteri e principi comuni per valutare quando le modifiche al segno usato portano a un'alterazione del carattere distintivo del segno registrato e quando non lo fanno.

### **1.3 Ambito di applicazione della prassi**

Questa prassi comune offre una serie di principi ed esempi sull'uso di un marchio in una forma differente da quella registrata tenendo conto dell'impatto delle aggiunte, delle omissioni e delle modifiche delle caratteristiche sul carattere distintivo dei marchi denominativi, dei marchi puramente figurativi e dei marchi composti registrati (combinazione di elementi verbali e figurativi).

I seguenti casi esulano dall'ambito di applicazione della prassi comune:

- tipi di marchi diversi dai marchi denominativi, dai marchi puramente figurativi e dai marchi composti, in particolare marchi di forma, marchi di posizione, marchi a motivi ripetuti, marchi di colore e altri marchi non tradizionali;
- descrizioni, rivendicazioni di colore e dichiarazioni di rinuncia. Sebbene possano influire sulla valutazione, esse non sono prese in considerazione ai fini della presente prassi comune, poiché i segni sono valutati sulla base delle rappresentazioni raffigurate negli esempi forniti;
- carattere distintivo accresciuto attraverso l'uso (reputazione, notorietà) e il suo impatto sulla valutazione;
- definizione di uso effettivo e metodologia applicata dagli uffici di PI degli Stati membri al proprio esame;
- definizione dei fattori che devono essere considerati nella valutazione dell'uso effettivo (ad es. luogo, periodo di tempo ed estensione dell'uso);
- mezzi di prova che devono essere presentati al fine di dimostrare l'uso effettivo di un segno (ad es. cataloghi, fatture, listini, sondaggi). La motivazione fornita con gli esempi si basa sull'ipotesi che la rappresentazione del segno usato in questi esempi sia l'unico mezzo o l'unica modalità d'uso presentati nei documenti giustificativi <sup>(1)</sup>;
- aspetti procedurali attinenti all'opposizione, alla decadenza e/o alla nullità;
- descrizione di vincoli giuridici che impediscono l'attuazione in particolari uffici di PI degli Stati membri;
- questioni linguistiche (tutti gli esempi forniti sono in inglese e si presume che saranno compresi dal pubblico di riferimento).

## **2 Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, lettera a), DMUE, l'uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato costituisce a sua volta un utilizzo, a prescindere dal fatto che anche il marchio nella forma utilizzata sia o meno registrato a nome del titolare.

---

<sup>(1)</sup> La valutazione volta a verificare se il segno così come è usato costituisca una variante accettabile della forma registrata deve essere basata sulle prove fornite dalle parti nel caso di specie.



Come confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (la Corte), lo scopo di questa disposizione è quello di evitare di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, consentendo quindi al titolare di quest'ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50; 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 29). Non è quindi necessario riscontrare una stretta conformità tra il segno usato e il segno registrato ed è consentita una certa flessibilità, a patto che le variazioni del segno registrato non alterino il suo carattere distintivo. Questo aspetto deve essere valutato caso per caso.

La Corte ha altresì stabilito che l'obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell'utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti (10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 31; 12/03/2014, T-381/12, Palma Mulata, EU:T:2014:119, § 26; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 30).

La Corte ha inoltre indicato che la verifica di un'alterazione del carattere distintivo del marchio registrato esige una valutazione del carattere distintivo e dominante degli elementi aggiunti, effettuata sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di tali elementi, nonché della posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio (15/07/2015, T-215/13, LAMBDA ( $\lambda$ ), EU:T:2015:518, § 28; 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36, 40; 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 31).

La Corte ha ritenuto che occorre prendere in considerazione anche le qualità intrinseche e, in particolare, il grado più o meno elevato di carattere distintivo del marchio anteriore (registrato) unicamente utilizzato in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio. Più il carattere distintivo di quest'ultimo è debole, più sarà agevolmente alterato dall'aggiunta di un elemento di per sé distintivo e più il marchio in questione perderà la sua idoneità a essere percepito come un'indicazione dell'origine dei prodotti e dei servizi all'interno del segno usato. La considerazione inversa si impone parimenti (13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29).

La Corte ha inoltre confermato che il presupposto di uso effettivo di un marchio registrato può essere soddisfatto qualora un marchio registrato è utilizzato insieme ad un altro marchio o come parte di esso, purché le differenze che risultano dalla forma in cui il marchio è utilizzato non alterino il carattere distintivo del marchio registrato (C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31; 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).

La Corte ha inoltre fatto riferimento a situazioni in cui più segni sono utilizzati simultaneamente in maniera autonoma e quindi il segno registrato è percepito separatamente all'interno di tale combinazione. In questo caso, la situazione non è che il segno registrato è usato in una forma che si differenzia da quella con cui è stato registrato, bensì che più segni sono utilizzati simultaneamente (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43;).



### 3 Uso simultaneo di diversi segni

Alla luce della giurisprudenza summenzionata relativa ai segni utilizzati simultaneamente e prima di esaminare i principi della prassi comune, occorre tenere conto di quanto segue.

I segni sono utilizzati spesso insieme ad altri segni nella prassi commerciale (per designare, ad esempio, un marchio secondario e/o un marchio di ditta, o insieme a una denominazione sociale). Tale uso non rientra nell'ambito dell'«alterazione del carattere distintivo del segno registrato». Quando diversi segni sono utilizzati congiuntamente ma restano indipendenti l'uno dall'altro e svolgono la loro funzione distintiva come segni separati, la questione se il carattere distintivo del segno nella forma in cui è stato registrato sia stato alterato non si pone nemmeno.

Il fatto che i segni saranno percepiti in modo separato o come facenti parte di uno stesso segno dev'essere accertato sulla base di una valutazione globale, tenendo conto di diversi fattori, quali:

- le caratteristiche dei segni stessi (elementi dominanti e distintivi; la loro rispettiva posizione; uso in dimensioni, caratteri tipografici o colori differenti; presenza o assenza di connessioni sintattiche o grammaticali, ecc.);
- il modo in cui i segni vengono presentati nelle prove dell'uso e il contesto d'uso (settore commerciale interessato, natura dei segni, ossia denominazioni sociali, marchi di ditta, identificatori di linee di prodotti, marchi secondari, ecc.);
- prove specifiche in grado di dimostrare che i segni sono percepiti dai consumatori in modo separato.

Esempi:

Uso simultaneo di diversi segni			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		Classe 33: Vino	Il segno registrato è utilizzato insieme a un altro segno distintivo che indica il nome dell'azienda vinicola – Bubblekat Winery. Nel settore vinicolo è normale utilizzare il nome del prodotto e il nome dell'azienda vinicola insieme sull'etichetta. Il segno registrato sarà percepito in modo indipendente nel segno utilizzato.
GERIVAN	GERIVAN by BUBBLEKAT Ltd.	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato, GERIVAN, è utilizzato insieme a una denominazione sociale, BUBBLEKAT Ltd. Il segno registrato sarà percepito in modo indipendente nel segno utilizzato.

		<p>Classe 5: Prodotti farmaceutici</p>	<p>Il segno registrato, MAPALVAM, è utilizzato insieme a un altro segno distintivo, ossia il marchio della ditta. Nel settore farmaceutico è comune che il nome del prodotto compaia insieme al marchio della ditta. Il segno registrato sarà percepito in modo indipendente nel segno utilizzato.</p>
---	---	--	--

## 4 Principi della prassi comune

Il presente capitolo introduce i tipi di cambiamenti che possono verificarsi nel segno quando viene utilizzato in una forma che si differenzia da quella registrata, in particolare quando vengono aggiunti, omessi, modificati o combinati tra loro degli elementi.

Ai fini della valutazione di tali cambiamenti, e per stabilire se questi costituiscano un'alterazione del carattere distintivo del segno registrato, occorre applicare taluni principi. Tali principi sono illustrati di seguito, insieme ai concetti fondamentali e alle fasi di valutazione.

### 4.1 Concetti fondamentali

Per garantire un'applicazione armonizzata e coerente dei principi della prassi comune, è necessaria un'interpretazione comune di taluni concetti fondamentali, che sono importanti per valutare se le variazioni del segno registrato ne alterino il carattere distintivo.

#### 4.1.1 Carattere distintivo

Secondo una costante giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio implica che il segno serve a identificare i prodotti e/o i servizi per i quali il marchio è registrato come provenienti da una impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti e/o servizi da quelli di altre imprese <sup>(2)</sup>.

Il carattere distintivo dev'essere valutato con riferimento ai prodotti o ai servizi interessati e alla percezione del segno da parte del consumatore.

Occorre distinguere tra (i) l'analisi del carattere distintivo del segno registrato nel suo complesso e (ii) l'analisi del carattere distintivo dei diversi elementi del segno.

<sup>(2)</sup> Cfr. a tal proposito le sentenze del 29/04/2004, cause riunite da C-468/01 P a C-472/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:259, § 32.

#### 4.1.2 Predominanza visiva

Ai fini del presente documento, la predominanza visiva si riferisce all'impatto visivo degli elementi di un segno, ossia se un elemento sia visivamente dominante rispetto agli altri nel segno. Ciò è determinato principalmente dalla sua posizione, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori (nella misura in cui incidono sul suo impatto visivo). In tale contesto, la valutazione della predominanza visiva non si applica ai marchi denominativi.

Se alcuni elementi saranno ignorati dal consumatore in ragione delle loro dimensioni e/o della loro posizione, questi non svolgeranno alcun ruolo nella valutazione.

#### 4.1.3 Interazioni

Le interazioni tra gli elementi del segno possono avere un ruolo nel valutare se il segno registrato mantenga il suo carattere distintivo quando viene utilizzato <sup>(3)</sup>.

Gli elementi all'interno del segno interagiscono quando sono posizionati, combinati o collegati in modo da dare l'impressione di un'unica unità. Tale impressione può derivare anche da un'interazione concettuale quando viene creata un'unità concettuale (un concetto nuovo).

### 4.2 Fasi della valutazione

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

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

Fase 2: valutare le differenze nel segno utilizzato e l'effetto dei cambiamenti.

#### 4.2.1 Fase 1: valutazione del segno registrato

Il primo passo consiste nel determinare quali elementi contribuiscano al carattere distintivo del segno registrato.

Nel caso di un segno costituito da un solo elemento, è il segno stesso ad avere carattere distintivo. Nel caso di un segno costituito da più elementi, tale valutazione richiede un'analisi del carattere distintivo e visivamente dominante dei suoi elementi, sulla base delle qualità intrinseche di ciascuno di essi e della loro posizione relativa nella configurazione del segno, nonché delle loro interazioni <sup>(4)</sup>.

#### 4.2.2 Fase 2: valutazione delle differenze nel segno utilizzato ed effetto dei cambiamenti

Una volta individuati gli elementi che contribuiscono al carattere distintivo del segno registrato e determinato il loro grado di distintività, occorre stabilire se essi siano presenti e/o modificati

---

<sup>(3)</sup> Cfr. a tal proposito la sentenza del 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA ( $\lambda$ ), EU:T:2015:518, § 29.

<sup>(4)</sup> Cfr. a tal proposito la sentenza del 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36.

nel segno utilizzato, in una comparazione diretta (vale a dire uno accanto all'altro) dei due segni.

A questo punto, è opportuno effettuare una valutazione degli elementi aggiunti, omessi o modificati, sulla base delle qualità intrinseche e della posizione relativa dei vari elementi nella configurazione del segno <sup>(5)</sup>, e delle loro interazioni. Occorre prendere in considerazione anche l'impressione complessiva prodotta dai segni.

Per quanto riguarda l'effetto dei cambiamenti, occorre tenere conto del carattere più o meno distintivo del segno registrato. In generale, i segni con un livello medio di carattere distintivo saranno meno influenzati dai cambiamenti. Al contrario, i segni con un carattere distintivo debole (di solito segni costituiti principalmente o esclusivamente da elementi con bassa distintività) sono, in generale, più esposti ad un'alterazione del loro carattere distintivo <sup>(6)</sup>.

### 4.3 Aggiunte

Ai fini del presente documento, quando un elemento viene aggiunto al segno utilizzato e non si considera che si tratti di uso simultaneo di più segni, ciò costituisce un'aggiunta. Occorre valutare l'impatto dell'aggiunta in relazione al carattere distintivo del segno registrato.

#### 4.3.1 Aggiunta di elementi distintivi

In linea di principio, l'aggiunta di un elemento distintivo che interagisce con il segno registrato in modo tale che non possa più essere percepito in modo indipendente ne altera il carattere distintivo. Ciò vale per i casi in cui il segno registrato abbia un carattere distintivo sia medio sia debole.

Essempi:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato è utilizzato con un elemento figurativo distintivo (pesce blu) in modo tale che nel segno utilizzato vengono creati un'unica unità e un nuovo concetto (il pesce grande che mangia quello piccolo). Tale cambiamento altera il carattere distintivo del segno registrato.

<sup>(5)</sup> Cfr. a tal proposito le sentenze del 15/07/2015, T-215/13, LAMBDA (λ), EU:T:2015:518, § 28; 21/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419 § 36.

<sup>(6)</sup> Cfr. a tal proposito la sentenza del 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 29.

ICE	BREAKING THE ICE	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato è utilizzato in combinazione con altri elementi verbali distintivi. Questi elementi interagiscono in modo tale da creare un nuovo concetto. Pertanto, il carattere distintivo del segno registrato viene alterato.
-----	------------------	--	--

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
GERIVAN	 GERIVAN	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Supponendo che questo non sia considerato un caso di uso simultaneo di diversi segni (cfr. il capitolo 3), l'elemento figurativo aggiunto non interagisce con il segno registrato ed è percepito in modo indipendente all'interno del segno utilizzato. Pertanto, il carattere distintivo del segno registrato non viene alterato.


#### 4.3.2 Aggiunta di elementi non distintivi e/o di elementi con un carattere distintivo debole

In generale, se il segno registrato ha un carattere distintivo medio, l'aggiunta di elementi non distintivi o di elementi con carattere distintivo debole non ne altera il carattere distintivo <sup>(7)</sup>, a prescindere dal fatto che questi elementi siano o meno visivamente dominanti.



Esempi:

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
GERIVAN	<b>SUPER GERIVAN</b>	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	GERIVAN è utilizzato con un elemento verbale non distintivo, SUPER, che qualifica soltanto GERIVAN. L'elemento non distintivo aggiunto non altera il carattere distintivo del segno registrato.
	<b>SUPERGERIVAN</b>		
GERIVAN	GERIVAN VISION	Classe 5: Gocce per gli occhi per uso medico	GERIVAN è utilizzato con un termine descrittivo, VISION. L'elemento non distintivo aggiunto non

<sup>(7)</sup> Cfr. a tal proposito la sentenza del 13/09/2016, T-146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469, § 31.

			altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	GERIVAN è utilizzato con una forma geometrica non distintiva come sfondo. L'elemento non distintivo aggiunto non altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN	WWW.GERIVAN.COM	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	GERIVAN è utilizzato con un indicatore di dominio non distintivo. Gli elementi non distintivi aggiunti non alterano il carattere distintivo del segno registrato <sup>(8)</sup> .
BUBBLEKAT	BUBBLEKAT PARIS	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	BUBBLEKAT è utilizzato con un termine geografico non distintivo, PARIS. L'elemento non distintivo aggiunto non altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN		Classe 25: Scarpe	GERIVAN è utilizzato con un elemento figurativo non distintivo che rappresenta delle scarpe che, pur essendo visivamente dominante, non altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN		Classe 33: Vino	GERIVAN è utilizzato sull'etichetta del vino con carattere distintivo debole, il che è piuttosto normale. Tale aggiunta non altera il carattere distintivo del segno registrato.

<sup>(8)</sup> A condizione che la prova dell'uso dimostri l'uso del nome di dominio quale indicatore dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi.

<p>GERIVAN</p>	<p><b>BIO</b> <b>GERIVAN</b></p>	<p>Classe 3: Preparati per il bucato</p>	<p>GERIVAN è utilizzato con un elemento verbale non distintivo, BIO, che, pur essendo visivamente dominante, non altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>
	<p><i>Everyday Clothing Concept</i></p> 	<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria</p>	<p>L'aggiunta di elementi con carattere distintivo debole, EVERYDAY CLOTHING CONCEPT, sebbene visivamente dominanti, non altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>

Quando il segno registrato ha un carattere distintivo debole, un'alterazione del suo carattere distintivo è più probabile, anche se l'aggiunta riguarda un elemento con un carattere distintivo debole.

Esempio:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
<p>FLAVOUR AND AROMA</p>	<p>BAA-n&amp;d-NAA FLAVOUR AND AROMA</p>	<p>Classe 31: Frutta</p>	<p>Il segno registrato ha un carattere distintivo debole. L'elemento aggiunto BAA-naa-NAA, che presenta anch'esso un carattere distintivo debole, è posto all'inizio e interagisce con il segno registrato creando un nuovo concetto. Tali cambiamenti alterano il carattere distintivo del segno registrato.</p>

#### 4.4 Omissioni




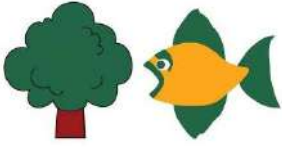

Come punto di partenza, il segno registrato è considerato come un'unica unità. Quando un elemento presente nel segno registrato è assente nel segno utilizzato, si ha un'omissione. Occorre valutare l'impatto dell'omissione sul carattere distintivo del segno registrato.



#### 4.4.1 Omissione di elementi distintivi

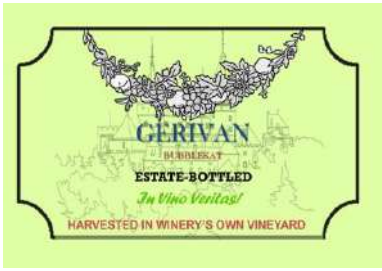
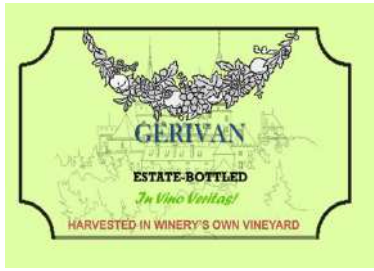
Tutti gli elementi distintivi del segno registrato contribuiscono al suo carattere distintivo. Pertanto, l'omissione di uno di tali elementi nel segno utilizzato potrebbe alterare il carattere distintivo del segno registrato.

Esempi:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato è composto da due elementi verbali distintivi, GERIVAN e BUBBLEKAT. Entrambi contribuiscono in egual misura al carattere distintivo del segno registrato. Pertanto, l'omissione di uno di tali elementi comporta un'alterazione del carattere distintivo.
 <b>Bubblekat</b>	<b>Bubblekat</b>	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato è composto da due elementi distintivi, Bubblekat e la raffigurazione di un pesce stilizzato. Entrambi contribuiscono in egual misura al carattere distintivo del segno registrato. L'omissione di uno di tali elementi comporta un'alterazione del carattere distintivo.
 <b>Bubblekat</b>		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato è composto da due elementi distintivi, la raffigurazione di un pesce stilizzato e un elemento verbale, Bubblekat. Entrambi contribuiscono in egual misura al carattere distintivo del segno registrato. L'omissione di uno di tali elementi comporta un'alterazione del carattere distintivo.
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria	Il segno registrato è composto da due elementi distintivi, la raffigurazione di un albero stilizzato e un pesce. Entrambi contribuiscono in egual misura al carattere distintivo del segno registrato. L'omissione di uno di tali elementi comporta un'alterazione del carattere distintivo.

Nei casi in cui gli elementi contenuti nel segno registrato saranno ignorati dal consumatore in ragione delle loro dimensioni ridotte e/o della loro posizione, la loro omissione nel segno utilizzato non altererà il carattere distintivo del segno registrato.

Esempi:



Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
<p><b>GERIVAN</b> <i>Bubbles</i></p>	<p><b>GERIVAN</b></p>	<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato non è alterato in quanto l'elemento omissso sarà ignorato dal consumatore in ragione delle sue dimensioni ridotte e della sua posizione.</p>
		<p>Classe 33: Vino</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato non è alterato in quanto l'elemento omissso sarà ignorato dal consumatore in ragione delle sue dimensioni ridotte e della sua posizione.</p>

#### 4.4.2 Omissione di elementi non distintivi e/o elementi con un carattere distintivo debole

Qualora il segno registrato abbia un carattere distintivo medio, l'omissione di un elemento non distintivo nel segno utilizzato non rischia di alterare il carattere distintivo del segno registrato. Ciò può anche verificarsi, in generale, quando l'elemento omissso ha un carattere distintivo debole.

Esempi:


Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
<p><b>BIO</b> <b>GERIVAN</b></p>	<p><b>GERIVAN</b></p>	<p>Classe 3: Preparati per bucato</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dall'elemento verbale distintivo, GERIVAN. L'omissione dell'elemento non distintivo BIO, pur essendo visivamente dominante, non altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>
<p><b>SUPER GERIVAN</b></p>	<p><b>GERIVAN</b></p>	<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento,</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dall'elemento verbale</p>

		scarpe e cappelleria	distintivo, GERIVAN. SUPER non è distintivo, di conseguenza la sua omissione non altera il carattere distintivo del segno registrato.
	<b>GERIVAN</b>	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il carattere distintivo del segno registrato deriva dall'elemento verbale distintivo, GERIVAN. L'omissione della forma geometrica non distintiva sullo sfondo non altera il carattere distintivo del segno registrato.
<b>The Fence</b>	<b>Fence</b>	Classe 9: Telefoni cellulari	Il carattere distintivo del segno registrato deriva prevalentemente dalla parola distintiva, «Fence». L'omissione dell'articolo (the) non altera il carattere distintivo del segno registrato.
 <b>GERIVAN</b>	<b>GERIVAN</b>	Classe 30: Caffè	Il carattere distintivo del segno registrato deriva dall'elemento verbale distintivo, GERIVAN. L'omissione dell'elemento figurativo non distintivo raffigurante un chicco di caffè, pur essendo visivamente dominante, non altera il carattere distintivo del segno registrato.

Tuttavia, non si può escludere che l'omissione di un elemento dal carattere distintivo debole possa avere un risultato diverso, soprattutto qualora l'elemento omesso sia visivamente dominante o interagisca con altri elementi.


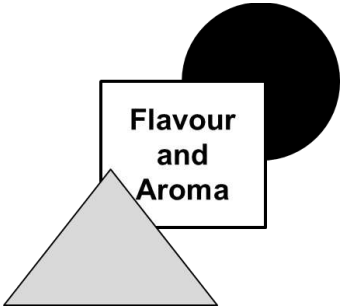
Esempi:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
	<b>Bubblekat</b>	Classe 9: Carta di credito	Il carattere distintivo del segno registrato deriva dall'elemento verbale distintivo, BUBBLEKAT, e dagli altri elementi presenti nel segno. Questi altri elementi, pur avendo un carattere distintivo debole, interagiscono e sono visivamente dominanti per la loro dimensione e posizione in primo piano. L'omissione di tali elementi dominanti altera il carattere distintivo del segno registrato.

	<p>GERIVAN</p>	<p>Classe 30: Caffè</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dalla combinazione della parola distintiva, GERIVAN, e dell'elemento AROMA, presentato in un carattere tipografico stilizzato, che aggiunge un certo carattere distintivo a tale elemento verbale. Quest'ultimo elemento, pur avendo un carattere distintivo debole, appare inoltre di una dimensione che domina visivamente il segno registrato. L'omissione di un tale elemento dominante altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>
---	----------------	-----------------------------	---

Qualora il segno registrato sia composto esclusivamente di elementi dal carattere distintivo debole e/o di elementi non distintivi, la cui combinazione rende registrabile il segno nel suo complesso, l'omissione di uno o più di questi elementi generalmente altera il carattere distintivo del segno registrato.

Esempi:





Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
	<p>BIO</p>	<p>Classe 31: Cibo per gatti</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dalla combinazione di elementi non distintivi e dal carattere distintivo debole, nella fattispecie Bio e la lettera O stilizzata simile a un gatto. La combinazione di entrambi gli elementi rende registrabile il segno nel suo complesso. Di conseguenza, l'omissione di uno degli elementi altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>
	<p>Flavour and Aroma</p>	<p>Classe 30: Caffè</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dalla combinazione di forme geometriche semplici e parole descrittive. La combinazione di tali elementi rende registrabile il segno nel suo complesso. Di conseguenza, l'omissione di alcuni di questi elementi altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>





## 4.5 Modifica delle caratteristiche (ad esempio, carattere tipografico, dimensione, colori, posizione)

### 4.5.1 Marchi denominativi

In linea di principio, la rappresentazione specifica del marchio denominativo, quale la sua rappresentazione in un carattere tipografico 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.

Esempi:

Nessuna 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 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		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	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 altera il carattere distintivo.
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.
GERIVAN BUBBLEKAT	BUBBLEKAT GERIVAN	Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Gli elementi verbali distintivi, pur essendo utilizzati in ordine invertito, non costituiscono un nuovo concetto e restano identificabili nella forma utilizzata. Una tale modifica non altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	La modifica di dimensione delle lettere G e N non costituisce un nuovo concetto e il segno registrato resta identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. Di conseguenza, tale utilizzo non altera il carattere distintivo del segno registrato.

BIO GERIVAN		Classe 3: Preparati per bucato	Il segno registrato, BIO GERIVAN, è composto da due elementi verbali, Bio e Gerivan. Nonostante le modifiche di posizione, dimensione e colore dell'elemento BIO, il segno registrato resta identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. Di conseguenza, tale utilizzo non altera il carattere distintivo del segno registrato.
GERIVAN		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il segno registrato è identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. La modifica di carattere tipografico (utilizzo in una forma leggermente stilizzata) e colore non ne altera il carattere distintivo.
GERIVAN BUBBLEKAT		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Gli elementi verbali distintivi sono identificabili in quanto tali nella forma utilizzata. La modifica di colore, dimensione e posizione non ne altera il carattere distintivo.
GERI		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il segno registrato è identificabile in quanto tale nella forma utilizzata. La stilizzazione non è rilevante e non ne altera il carattere distintivo.

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.

Esempi:





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.

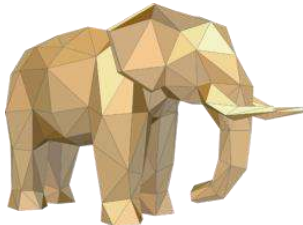



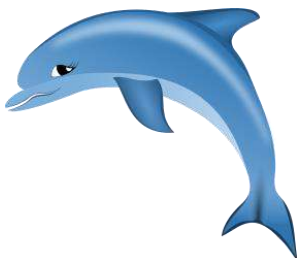



#### 4.5.2 Marchi puramente figurativi

Nel caso di marchi puramente figurativi, il carattere distintivo deriva dagli elementi figurativi in una particolare rappresentazione. Di conseguenza, è probabile che la modifica della rappresentazione alteri il carattere distintivo del segno registrato, a meno che non riguardi caratteristiche (ad esempio, colore, forma) che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo del segno.

Esempi:

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		Classe 9: Software	Il carattere distintivo del segno registrato deriva dalla particolare rappresentazione di una montagna di colore marrone. Poiché il colore marrone non contribuisce in modo essenziale al carattere distintivo del segno registrato, la sua modifica in colore grigio non altera il carattere distintivo del segno registrato.
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il carattere distintivo del segno registrato deriva sia dalla rappresentazione di un delfino che dalla combinazione dei colori magenta e bianco. L'inversione dei colori nell'esempio, che mantiene lo stesso contrasto, non altera il carattere distintivo del segno registrato.



		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il carattere distintivo del segno registrato deriva dalla particolare rappresentazione dell'elefante di colore marrone chiaro. L'utilizzo dell'elefante in una posizione diversa non costituisce una modifica essenziale e, di conseguenza, tale modifica non altera il carattere distintivo del segno registrato.
<b>Alterazione del carattere distintivo del segno registrato</b>			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		Classe 31: Banane	Il carattere distintivo del segno registrato deriva solo dalla particolare rappresentazione della banana di colore rosa (colore di fantasia). L'utilizzo della banana nel suo colore naturale (giallo) altera il carattere distintivo del segno registrato.
		Classe 9: Software	Il carattere distintivo del segno registrato deriva dalla particolare rappresentazione del delfino in colori realistici. La modifica di tali colori in quelle che sembrano le strisce bianche e nere di una zebra è di forte impatto per un delfino e costituisce una modifica essenziale. Tale utilizzo altera il carattere distintivo del segno registrato.
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Sebbene il concetto di un elefante nel segno registrato sia mantenuto nel segno utilizzato, le modifiche della rappresentazione, vale a dire la forma, la posizione e la stilizzazione dell'elefante, sono sufficientemente significative da alterare il carattere distintivo del segno registrato.







Nel caso di marchi puramente figurativi con un carattere distintivo debole, anche piccole modifiche al marchio possono comportare un'alterazione del suo carattere distintivo.





### 4.5.3 Marchi composti

Nei marchi composti, in linea di principio, sia gli elementi verbali che figurativi incidono sul carattere distintivo del segno, almeno in una certa misura. In generale, più un elemento contribuisce al carattere distintivo, più la sua modifica rischia di alterare il carattere distintivo del segno.



Qualora il carattere distintivo del segno registrato derivi essenzialmente dai suoi elementi verbali, l'uso di tali elementi in un carattere tipografico, colore o dimensione diversi non altererebbe di norma il carattere distintivo (cfr. la sezione 4.5.1. che precede), a meno che le differenze siano così significative da incidere sull'impressione complessiva del segno registrato.

Esempi di casi in cui il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dai suoi elementi verbali:

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dagli elementi verbali distintivi GERIVAN e BUBBLEKAT. La modifica del colore da verde chiaro a blu e rosso non è così significativa da incidere sull'impressione complessiva del segno registrato.
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dall'elemento verbale distintivo GERIVAN. La modifica del colore dello sfondo e dell'elemento verbale da nero a bianco e viceversa, mantenendo lo stesso contrasto, non è così significativa da incidere sull'impressione complessiva del segno registrato. Di conseguenza, una tale modifica non altera il carattere distintivo del segno registrato.
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria	Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dal suo elemento verbale GERIVAN. L'elemento verbale è usato in un carattere tipografico diverso, che non differisce in modo così significativo da incidere sull'impressione complessiva del segno registrato. Di conseguenza, una tale modifica non altera il carattere distintivo del segno registrato.

		<p>Classe 32: Acqua minerale</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dal suo elemento verbale GERIVAN, dato che la rappresentazione di una montagna può alludere alle caratteristiche dei prodotti. Le modifiche di carattere tipografico, posizione e dimensione dell'elemento verbale distintivo non sono così significative da alterare il carattere distintivo del segno registrato.</p>
		<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dal suo elemento verbale GERIVAN. Le modifiche di dimensione e tonalità di verde della prima e dell'ultima lettera non sono così significative da incidere sull'impressione complessiva del segno registrato. Di conseguenza, tali modifiche non alterano il carattere distintivo del segno registrato.</p>

### Alterazione del carattere distintivo del segno registrato

Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dal suo elemento verbale GERIVAN. La modifica del carattere tipografico in uno che rende l'elemento verbale illeggibile costituisce una differenza significativa tra il segno utilizzato e la sua forma registrata.</p>



		<p>Classe 32: Acqua minerale</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dal suo elemento verbale GERIVAN, dato che la rappresentazione di una montagna può alludere alle caratteristiche dei prodotti. L'uso dell'elemento verbale, suddiviso in GERI e VAN, comporta differenze significative tali da incidere sull'impressione complessiva del segno registrato. La modifica del colore sia degli elementi verbali che figurativi corrobora la conclusione.</p>
---	---	--	--

Nei marchi composti in cui il carattere distintivo deriva essenzialmente dai suoi elementi figurativi, le modifiche della rappresentazione di tali elementi hanno maggiori probabilità di alterare il carattere distintivo del segno registrato, a meno che non riguardino caratteristiche (ad esempio, stilizzazione, layout o colore) che non contribuiscono in modo essenziale al carattere distintivo del segno (cfr. sezione 4.5.2 che precede).

Esempi di casi in cui il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dai suoi elementi figurativi:

Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dal suo elemento figurativo che rappresenta una montagna di colore marrone, dato che la scritta «Best quality!» sarà percepita come elemento descrittivo. Visto che il colore marrone non contribuisce in modo essenziale al carattere distintivo, la sua modifica in marrone chiaro e la posizione diversa non alterano il carattere distintivo del segno registrato.</p>


Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
		<p>Classe 30: Caffè</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva dal particolare carattere tipografico/stilizzazione grafica degli elementi verbali, in quanto gli elementi verbali di per sé non sono elementi</p>

			<p>distintivi. L'unico aspetto distintivo del segno registrato sparisce nella forma utilizzata. Di conseguenza, l'uso di tali elementi verbali in un carattere tipografico normale altera il carattere distintivo del segno registrato.</p>
 <p>Best quality!</p>	 <p>Best quality!</p>	<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva essenzialmente dalla rappresentazione di una montagna di colore marrone, dato che la scritta «Best quality!» sarà percepita come elemento descrittivo. La modifica della rappresentazione della montagna è così significativa da alterare il carattere distintivo del segno registrato.</p>

Quando il carattere distintivo del segno deriva sia dagli elementi verbali che figurativi (comprese le relative caratteristiche quali stilizzazione, layout o colore), detti elementi devono essere rispettati. Quando la disposizione di tali elementi contribuisce al carattere distintivo, la sua modifica può alterare il carattere distintivo del segno registrato.

Esempi di casi in cui il carattere distintivo del segno registrato deriva dagli elementi verbali e figurativi:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato			
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi	Motivazione
	<p>GERI</p>	<p>Classe 30: Caffè</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva sia dall'elemento verbale, che sarà percepito come GER, sia da un elemento figurativo che rappresenta forme geometriche. Nella forma utilizzata, l'elemento verbale GER è sostituito con GERI, che appare in un carattere tipografico normale, e l'elemento figurativo sparisce completamente. Tali modifiche alterano il carattere distintivo del marchio registrato.</p>

	<p>BUBBLEKAT</p>	<p>Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria</p>	<p>Il carattere distintivo del segno registrato deriva sia dagli elementi verbali, BUBB e LEKAT, sia dalla loro particolare stilizzazione. Nella forma utilizzata, gli elementi verbali BUBB e LEKAT appaiono in una sola parola e in un carattere tipografico normale. Tali modifiche alterano il carattere distintivo del marchio registrato.</p>
---	------------------	---	---

#### 4.6 Combinazione di modifiche

In pratica, nel segno utilizzato possono essere combinati diversi tipi di modifiche.

Si possono individuare quattro tipi di combinazioni:

- combinazione di modifiche che comporta l'omissione di determinati elementi del segno registrato e l'aggiunta di altri elementi;
- combinazione di modifiche che comporta la modifica di determinate caratteristiche del segno registrato e l'aggiunta di altri elementi;
- combinazione di modifiche che comporta l'omissione di determinati elementi del segno registrato e la modifica di determinate caratteristiche degli elementi che rimangono;
- combinazione di modifiche che comporta l'omissione di determinati elementi del segno registrato, la modifica di determinate caratteristiche degli elementi che rimangono e l'aggiunta di altri elementi.

In generale, laddove le modifiche riguardino una combinazione di aggiunta, omissione o modifiche delle caratteristiche, **si applicano i relativi principi della prassi comune**. Pertanto, le modifiche che interessano gli elementi distintivi comportano in genere un'alterazione del carattere distintivo del segno registrato, mentre quelle che riguardano gli elementi non distintivi o gli elementi che hanno un carattere distintivo debole presentano una minore probabilità di alterare il carattere distintivo del segno registrato.

Nel caso di una combinazione di modifiche deve essere valutato se una qualsiasi delle modifiche (ad esempio, l'omissione di un elemento) comporti da sola l'alterazione del carattere distintivo del segno registrato, mentre le altre modifiche non hanno un'influenza determinante.

Qualora nessuna singola modifica determini l'alterazione del carattere distintivo del segno registrato, si deve valutare l'effetto della combinazione di tutte le modifiche. Potrebbe verificarsi che solo l'accumulo delle modifiche porti a un'alterazione del carattere distintivo.








Gli esempi che seguono illustrano casi in cui le modifiche degli elementi non distintivi o degli elementi che hanno un carattere distintivo debole non alterano il carattere distintivo:









Nessuna alterazione del carattere distintivo del segno registrato		
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria
		Classe 33: Vino
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria
		Classe 9: Software



Gli esempi che seguono illustrano casi in cui le modifiche di un elemento distintivo o di elementi che hanno un carattere distintivo debole alterano il carattere distintivo:

Alterazione del carattere distintivo del segno registrato		
Segno registrato	Segno utilizzato	Prodotti e servizi
Il segno registrato ha un <b>carattere distintivo medio</b> :		
<b>Modifica principale:</b> aggiunta di un elemento distintivo		
		Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria
		Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria
<b>Modifica principale:</b> modifica di un elemento distintivo		
		Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria
		Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria

Modifica principale: omissione di un elemento distintivo		
<p>GVL GERI VAN LYR</p>		<p>Classe 25: Abbigliamento, calzature e cappelleria</p>
<p>Il segno registrato ha un <b>carattere distintivo debole</b>:</p>		
Modifica principale: modifica dell'elemento principale che contribuisce al carattere distintivo (carattere tipografico/stilizzazione)		
<p>FLAVOUR AND AROMA Superior quality</p>		<p>Classe 30: Caffè</p>
		<p>Classe 31: Banane</p>
	<p>FRESH SARDINE</p>	<p>Classe 29: Sardine</p>
Modifica principale: omissione di elementi che hanno un carattere distintivo debole e/o di elementi non distintivi (la cui combinazione rende registrabile il segno nel suo complesso)		
	<p>PREMIUM</p>	<p>Classe 30: Prodotti da forno</p>