

Con questa newsletter ci proponiamo di mantenere aggiornati i nostri clienti sugli sviluppi nel settore della Proprietà Industriale in generale e della nostra struttura in particolare. Desideriamo garantire in questo modo una visione più ampia degli strumenti che il campo dei marchi, nomi a dominio, brevetti, disegni e diritti connessi offre agli imprenditori, per valorizzare e difendere il loro impegno nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni e idee.

## MARCHI – BIANCO E NERO O COLORI ?

Nel quadro del Programma di Convergenza della Rete Europea dei Marchi e dei Disegni e Modelli, l'UAMI (Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) e una serie d'uffici dei marchi dell'Unione Europea hanno concordato una prassi comune riguardante l'ambito di protezione dei marchi in bianco e/o in scala di grigi.

Prima dell'avvio del progetto il richiedente di un marchio poteva trovare al riguardo approcci ed interpretazioni molto diversi a seconda del Paese, dal "bianco e nero copre tutto" al "ciò che vedi è ciò che ottieni", che provocavano una grande dose d'incertezza e imprevedibilità giuridica.

Il documento intende costituire una guida di riferimento per uffici e richiedenti, facendo convergere le prassi delle diverse gestioni che riguardano i marchi bianchi e neri o in scala di grigio, per quanto concerne la priorità, gli impedimenti relativi e l'uso effettivo.

La prassi comune è di applicazione nei Paesi intervenuti nella sua preparazione entro tre mesi dalla sua pubblicazione (non oltre il 16 luglio 2014). Italia, Francia e Finlandia non hanno aderito al progetto, mentre Svezia, Norvegia e Danimarca, pur riconoscendo e appoggiando la validità dell'attività, non possono applicare le regole della prassi a causa di vincoli giuridici interni.

### 1. Priorità

La prima delle questioni affrontate è la possibilità di rivendicare un diritto di priorità per un marchio a colori, sulla base di un marchio precedentemente depositato per lo stesso segno in bianco e nero o in scala di grigi.

Marchio B/N ----- Marchio a colori



Il criterio adottato è che il marchio a colori non può essere ritenuto identico allo stesso segno in versione bianco e nero o in scala di grigi, a meno che le differenze di colore o di contrasto di tonalità siano talmente insignificanti, da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio. Pertanto, solo in quest'ultimo caso sarebbe conferito il diritto di priorità.

Occorre precisare che una "differenza insignificante" viene intesa come quella che un consumatore ragionevolmente attento percepisce solo a seguito di un raffronto diretto dei due marchi, e che pertanto passerebbe inavvertita in assenza di tale raffronto, come per esempio accadrebbe in questi casi:



La regola ora stabilita risulta dunque leggermente meno rigida del criterio tradizionale vigente in una parte importante dei Paesi, UAMI incluso, secondo il quale la priorità poteva essere rivendicata soltanto sulla base di un marchio coincidente in tutti i suoi elementi con quello successivo.

In ogni caso, se il marchio è depositato unicamente nella versione bianco e nero e il suo titolare intende estendere la protezione all'estero, avvalendosi dei 6 mesi di priorità, i depositi successivi potranno essere solo in bianco e nero.

Se la previsione è invece quella di usare il marchio a colori, conviene provvedere al deposito del segno in tale versione al fine di riservarsi la possibilità di estendere successivamente il suo diritto ad altri Paesi.

### 2. Impedimenti relativi

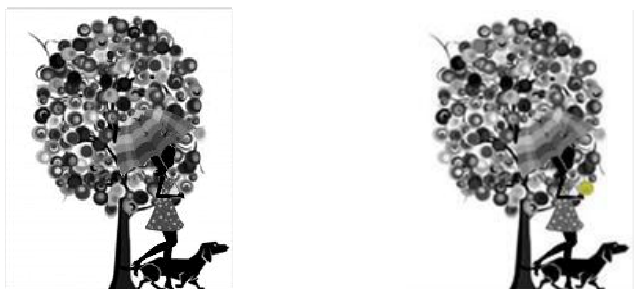
La seconda questione prospettata riguarda il caso in cui un marchio in bianco e nero venga proposto come impedimento relativo (ad esempio tramite opposizione) contro la registrazione dello stesso segno rappresentato a colori.

Marchio B/N - - - - Impedimento - - - - Marchio  
relativo a colori



In tale circostanza, un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi deve essere ritenuto identico allo stesso marchio a colori?

Anche in questo caso il criterio applicato è restrittivo, ritenendosi che i marchi saranno ritenuti identici soltanto nei casi in cui le differenze di colore o contrasto fra di loro siano insignificanti. Come è stato indicato sopra, tali differenze sarebbero avvertite dal consumatore solo a seguito di un raffronto diretto dei segni, come accadrebbe nel caso che segue:



È importante sottolineare a questo punto che la non dichiarazione d'identità dei marchi non significa che il marchio in bianco e nero o in scala di grigi non possa costituire in ogni caso un impedimento relativo alla registrazione del marchio a colori per somiglianza fra i segni. Questo aspetto, però, esula dell'ambito d'applicazione della prassi comune.

Occorre inoltre precisare che, per quanto riguarda i due argomenti sopra esposti (priorità e impedimento relativo), la nuova prassi comprende unicamente il caso in cui il deposito originario è in bianco e nero o in scala di grigi e quello successivo a colori, ma non l'ipotesi contraria.

### 3. Uso effettivo

L'ultima delle questioni affrontate è quella di determinare se l'uso di un marchio a colori possa essere considerato valido ai fini della prova dell'uso di un marchio registrato in bianco e nero o in scala di grigi (e anche l'ipotesi opposta, cioè, quella del marchio registrato a colori che viene usato in bianco e nero o in scala di grigi).

Il criterio decisivo in questo caso non sarà più l'identità dei segni ma la possibile alterazione del carattere distintivo derivante dalla diversità cromatica. L'uso del marchio in bianco e nero sarà considerato così alla stregua di quello a colori, purché la modifica di questi colori non comporti un'alterazione del carattere distintivo del segno.

Ai fini dell'uso, si ritiene che il carattere distintivo risulta inalterato se, nonostante la modifica dei colori, gli elementi figurativi e denominativi dei marchi coincidono e costituiscono i principali elementi distintivi. Nel caso d'uso di un marchio in scala di grigi, il contrasto delle tonalità del marchio a colori deve essere rispettato.

L'uso del marchio in bianco e nero non sarà invece considerato alla stregua dell'uso del marchio a colori, se in quest'ultimo il colore unico o la combinazione di colori hanno di per sé carattere distintivo, oppure il colore costituisce uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del marchio.

In questi casi, cioè, quando la componente cromatica del segno è in grado di alterare il suo carattere distintivo, il titolare di un marchio registrato in bianco e nero che fa uso dello stesso segno a colori, può rischiare di perdere il suo diritto per mancato uso. Per evitare tale rischio sarebbe bene provvedere alla registrazione del segno anche nel colore o combinazioni di colori in cui il marchio è stato usato o si preveda un uso futuro.

### Conclusione

La nuova prassi aiuterà sicuramente a far convergere i diversi approcci che sussistevano negli Uffici europei, in merito all'ambito della protezione da accordare ai marchi in bianco e nero, procurando ai richiedenti una maggior chiarezza e prevedibilità giuridica, fondamentali al momento di prendere la decisione di estendere il proprio diritto in altri Paesi europei.

Agli effetti pratici, però, le nuove regole determinano una minore protezione per il marchio

in bianco e nero, che tradizionalmente copriva più ampiamente diversi usi in versioni a colori o in scala di grigi. Diventa pertanto importante valutare caso per caso la convenienza di depositare il marchio già registrato in bianco e nero o in scala di grigi, anche nella sua rappresentazione a colori (o viceversa), in particolare qualora il segno venga usato in una versione cromatica diversa da quella registrata. Tale necessità risulta ancora più evidente, come illustrato, nel caso dei marchi che hanno una componente cromatica dotata di un particolare carattere distintivo. In ogni caso è buona prassi svolgere periodicamente con il supporto del consulente in marchi, una verifica del proprio portafoglio, che evidenzi eventuali scostamenti, in quanto a rappresentazioni e colori protetti, rispetto ai marchi effettivamente utilizzati dall'impresa. Non sono infrequenti infatti i casi in cui un marchio registrato e mantenuto in vita per molti anni, non corrisponde più a quello utilizzato dall'impresa sulle confezioni, sui prodotti, sulla carta intestata, ecc..

=====

## DESIGN - AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

In data 8 agosto 2014 è stato pubblicato sulla G.U. un nuovo intervento agevolativo del Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) in favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione di disegni e Modelli, denominato DISEGNI+2.

Con il bando DISEGNI+2 il MiSE intende supportare la valorizzazione di disegni e modelli industriali, attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

Oggetto dell'agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno o modello, singolo o multiplo. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno o modello che sia registrato e di cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia titolare o licenziataria (in questo caso la titolarità può essere sia di un soggetto italiano sia di un soggetto estero) e deve essere concluso entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

In relazione al suddetto progetto l'impresa può richiedere un'agevolazione per le spese sostenute per l'acquisto di servizi specialistici esterni ad esso funzionali, sostenute successivamente alla data di registrazione del disegno/modello e in ogni caso non antecedenti alla data di pubblicazione nella G.U. del bando DISEGNI+2.

Dette spese possono riguardare sia i costi sostenuti in relazione alla produzione di prodotti incorporanti il disegno o modello (ad esempio spese per ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali, realizzazione di prototipi e stampi, consulenza tecnica relativa alla catena produttiva, consulenza legale relativa alla catena produttiva, consulenza specializzata nelle strategie di marketing e vendita), sia le spese sostenute in connessione alla valorizzazione di un disegno o modello per la sua commercializzazione, intesa come cessione o licenza del titolo di proprietà industriale (ad esempio spese di consulenza nella valutazione tecnico-economica del disegno/modello ai fini della cessione o della licenza di detto disegno o modello, spese di consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del disegno o modello, spese di consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza).

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale per la realizzazione del progetto, in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili e comunque nei limiti degli importi di Euro 65.000,00 nel caso di spese sostenute in connessione alla produzione di prodotti incorporanti il disegno o modello e di Euro 15.000,00 nel caso di spese sostenute in connessione alla valorizzazione di un disegno o modello per la sua commercializzazione.

Ciascuna impresa può presentare più richieste di agevolazione aventi ad oggetto un diverso disegno/modello registrato, fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'agevolazione, per impresa, di Euro 120.000,00.

Le risorse disponibili per l'attuazione del presente Bando ammontano complessivamente a Euro 5.000.000,00.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni.

=====

*Questa circolare è diretta unicamente al soggetto destinatario. Se avete ricevuto questa circolare per errore, Vi preghiamo di notificarlo via E-mail a [email@interpatent.com](mailto:email@interpatent.com) o via fax al numero 0115681821.*

TORINO

MILANO

ROMA

ALICANTE

[www.interpatent.com](http://www.interpatent.com)

[email@interpatent.com](mailto:email@interpatent.com)

**Members of FICPI and AIPPI**

INTERPATENT Studio Tecnico Brevettuale S.R.L. - Sede Legale Via Caboto, 35 - 10129 TORINO - Capitale Sociale € 50000  
Registro Imprese di Torino 08327040013 - Codice Fiscale e Partita IVA (V.A.T.) 08327040013 - REA 963838