

Segni che rimandano al contenuto tematico

Cambiamento di prassi (dal 1° dicembre 2024)

Nuova prassi pubblicata nella Newsletter marchi, brevetti e design n.10

1 Introduzione

Secondo la prassi attuale dell'IPI, i segni depositati in relazione a prodotti o servizi acquistati in ragione del loro contenuto tematico vengono esaminati secondo gli stessi criteri applicati a qualsiasi altro tipo di segno. Da tale esame astratto deriva che, i segni che si limitano a indicazioni concrete di possibili contenuti tematici dei prodotti e/o servizi in questione sono sostanzialmente esclusi dalla protezione. Questo vale sia per i segni verbali che per i segni figurativi.

Nella sua sentenza [Apfel] (fig.)¹, il Tribunale amministrativo federale (TAF) conferma la sua giurisprudenza, secondo la quale l'esame di un marchio in relazione a prodotti o servizi acquistati in ragione del loro contenuto tematico non può avvenire sulla base dei criteri astratti abituali. L'applicazione di questi criteri, secondo il TAF, renderebbe impossibile la registrazione di tali marchi, poiché quasi tutti i segni possono essere descrittivi di un possibile contenuto tematico dei prodotti o dei servizi².

2 Consultazione in vista di un cambiamento di prassi

Sulla base di questa sentenza, l'IPI ha deciso di rivedere la sua prassi in questo ambito³. Un progetto della nuova pratica è stato posto in consultazione nell'estate del 2024⁴. Sebbene le cerchie interessate abbiano sostenuto la proposta relativa ai marchi figurativi avanzata dall'IPI, sono state più critiche nei confronti delle sue intenzioni per quanto riguarda i marchi verbali. Alcune associazioni si sono dichiarate favorevoli alla volontà dell'IPI di armonizzare la sua prassi con quella dell'EUIPO, mentre altre hanno criticato l'intenzione dell'IPI di applicare criteri differenti per i marchi verbali e i marchi figurativi. Le associazioni concordano tuttavia nel non sostenere la proposta dell'IPI di considerare il grado di precisione della formulazione dei prodotti e dei servizi (elusione della «Oberbegriffspraxis» o l'uso di termini generali per registrare un marchio). Questa soluzione penalizzerebbe i depositanti che decidono di formulare le loro liste di prodotti e di servizi con precisione rispetto a coloro che optano, invece, per indicazioni generali.

¹ TAF B-4493/2022 [Apfel] – (fig.).

² Tale è il caso purché l'indicazione abbia un senso.

³ Cfr. [Newsletter 2023/07-09 Marchi e design](#) (disponibile in tedesco e francese).

⁴ Cfr. [Newsletter 2024/06 Marchi e design](#) (disponibile in tedesco e francese).

3 Nuova prassi dell'IPi

Alla luce di queste premesse e in considerazione delle osservazioni delle cerchie interessate, l'IPi definisce la sua nuova prassi come segue.

3.1 Marchi figurativi

Nella sua giurisprudenza, il TAF riconosce che, se la rappresentazione grafica del segno figurativo (ossia come è rappresentato il motivo) non si discosta in misura sufficiente dalle rappresentazioni figurative banali⁵, un'immagine può in linea di principio rinviare al contenuto tematico dei prodotti o servizi designati. Questo è il caso solo se l'oggetto raffigurato è tipico in relazione ai prodotti e servizi in questione e presuppone:

- i) un largo uso...
- ii) da parte di numerosi e differenti fornitori dei rispettivi prodotti e servizi
- iii) come rinvio allo stesso contenuto tematico.

Concretamente non occorre esaminare se il segno depositato sia effettivamente largamente utilizzato nel commercio. Si tratta piuttosto di considerare **se segni simili vengono utilizzati per rinviare allo stesso contenuto da parte di un numero considerevole di fornitori differenti**.

Lo sviluppo della casistica permetterà di definire quale segno risponde o meno a questi criteri. Tuttavia, pare che i casi in cui viene confermata la tipicità di un segno figurativo non siano numerosi.

3.2 Marchi verbali

In via preliminare, l'IPi sottolinea che i marchi combinati che non presentano elementi distintivi saranno esaminati come i marchi puramente verbali. Per motivi di semplificazione nelle spiegazioni che seguono riguardano unicamente i marchi verbali.

3.2.1 Carattere distintivo

L'IPi allenta la sua pratica in materia di marchi verbali, tenendo conto più che in passato dell'obiettivo fissato dal TAF di evitare eccessivi rifiuti dei marchi verbali in quanto indicazioni di un possibile contenuto tematico. Non è determinante se, da un punto di vista astratto, il segno possa servire a descrivere un possibile contenuto tematico⁶. Si tratta piuttosto di partire dal presupposto che un segno sarà compreso senza particolari sforzi di riflessione o di immaginazione dalle cerchie commerciali pertinenti come un'indicazione descrittiva, se esiste un nesso immediato e concreto tra il segno e i prodotti o i servizi⁷.

⁵ Cfr. Direttive in materia di marchi, Parte 5, n. 4.7.

⁶ Cfr. T-UE T-779/22, consid. 66-71 e 81 – Haus & Grund nonché T-UE T-764/22, consid. 70 – BET365: «Questi prodotti e servizi possono essere offerti in un vasto numero di ambiti, tra cui quello dei giochi e delle scommesse rappresenta solo uno dei tanti esempi».

⁷ TAF B-3815/2014, consid. 4.3.1 – RAPUNZEL. Nelle sue recenti decisioni, il TAF si è appellato al criterio della «Produktnähe» o associazione al prodotto (cfr. p.es. TAF B-4493/2022, consid. 4.9.1 seg. – [Apfel] [fig.]). Questa nozione non è utilizzata né nella giurisprudenza dell'Unione europea né in Germania. Secondo la dottrina tedesca, si tratta di stabilire se sussiste un nesso descrittivo immediato e concreto tra il segno e il prodotto o il servizio (Paul Ströbele, in Ströbele/Hacker/Thiering, Markengesetz, 14° ed., § 8 n. 121, 316; cfr. anche § 8 n. 301, 307)

L'esame si orienta sui seguenti principi⁸:

- I termini che designano temi o attività **usuali o trattati di frequente** devono in principio essere considerati come indicazioni di contenuti tematici.

Esempi di segni non ammessi alla protezione (per *pubblicazioni elettroniche scaricabili* della cl. 9):

- GIARDINAGGIO
- STORIA SVIZZERA

- Il segno viene parimenti rifiutato se menziona un **tema evidente** («naheliegend») per i prodotti o servizi concretamente interessati – **questo non sarà quasi mai il caso per i termini indeterminati o troppo astratti utilizzati da soli**⁹. In linea di principio, il fatto che venga menzionato un tema (troppo) ristretto gioca a favore dell'ammissione del segno; tuttavia va considerato che in alcuni ambiti (come la tecnica, la medicina, ecc.), le pubblicazioni o i servizi trattano solitamente temi molto specifici. Anche quando il segno stesso menziona un mezzo (p. es. «un giornale» o un «canale») oppure un evento (p. es. «una conferenza» o «un congresso»), viene respinto unicamente se l'oggetto in questione appare effettivamente come un tema evidente.

Esempi di segni ammessi (per *stampati* della cl. 16):

- SIMPATIA
- GAZZETTA DEL DOLCE
- EMOZIONE

Esempi di segni non ammessi (per *divertimento televisivo* della cl. 41):

- HOLLYWOOD MOVIE CHANNEL
- DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL¹⁰

- Vengono prese in considerazione le abitudini (linguistiche) in materia di creazione di titoli. Differenze relativamente minime, quali ad esempio l'utilizzo di un articolo o di una forma plurale, possono fare una grande differenza nel singolo caso concreto. I segni riconoscibili come dei titoli di fantasia sono ammessi.

Esempi di segni ammessi (*pubblicazioni stampate* della cl. 16)

- ANATRA
- IL TEMPORALE

Esempi di segni non ammessi (*periodici* per la cl. 16):

- MOTOCICLETTE
- IL MOTOCICLISTA

3.2.2 Bisogno di disponibilità

In linea di massima, l'IPI non verifica il bisogno di disponibilità separatamente se considera il segno privo di carattere distintivo; se invece il segno è dotato di carattere distintivo, è imperativo esaminare il bisogno di disponibilità.

Come ha riscontrato il TAF, da una parte i concorrenti hanno un particolare interesse nell'informare i clienti sui contenuti tematici dei prodotti o dei servizi prima dell'acquisto e, dall'altra, le possibilità di creare combinazioni con parole brevi che rinviano a contenuti tematici sono di regola limitate¹¹. Tuttavia, dal punto di vista dell'IPI, bisogna evitare che un segno considerato come distintivo dal punto di vista dei destinatari dei prodotti o dei servizi pertinenti venga comunque respinto in ragione del bisogno di disponibilità da parte dei concorrenti. L'IPI parte quindi dal presupposto che in genere¹², per quanto concerne il rinvio al contenuto tematico, solo i segni privi di carattere distintivo saranno anche considerati come soggetti al bisogno di disponibilità¹³.

⁸ Salvo nel caso in cui siano tratti dalla giurisprudenza, gli esempi del presente documento sono da considerarsi puramente fittizi e servono a illustrare i principi d'esame applicati dall'IPI.

⁹ Cfr. in merito: TAF B-7801/2015, consid. 6.5.2 – König/H.König.

¹⁰ TF, sic! 2003, 400, consid. 3.2 – DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL: il segno «DISCOVERY TRAVEL & ADVENTURE CHANNEL» fa supporre l'esistenza di canali o programmi aventi come tema viaggi d'esplorazione o d'avventura.

¹¹ TAF B-1759/2007, consid. 4– PIRATES OF THE CARIBBEAN.

¹² L'«eccezione» al principio sussiste nel caso in cui siano in questione i termini tecnici (dal punto di vista dell'IPI non si tratta di una vera eccezione nella misura in cui, sulla base della giurisprudenza del TF, l'esame del carattere distintivo si basa sui consumatori medi e sugli specialisti [mentre il TAF considera questi ultimi solo per il bisogno di disponibilità; cfr. TAF B-2791/2016 – WingTsun]).

¹³ In questo caso si fa riferimento alla considerazione del TAF, secondo cui in caso di futuro utilizzo del segno per i prodotti o i servizi che si riferiscono effettivamente al tema in questione, il marchio perderebbe la sua protezione (TAF B-4493/2022, consid. 4.9.2 – [Apfel] [fig.]).

4 Entrata in vigore e modifica delle direttive

Questa nuova prassi entra in vigore il 1° dicembre 2024.

Il n. 4.4.2.7.6 della Parte 5 delle Direttive in materia di marchi sarà adattato secondo la nuova prassi nell'ambito di una revisione futura. I passaggi del testo che dal 1° dicembre 2024 non rispecchiano più la prassi vigente saranno messi in evidenza.

IPI, novembre 2024