



Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....	Pag. 1
Sandro Hassan	
Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi	Pag. 7
Beatrice Savignone	
Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....	Pag. 9
Marta Manfrin	
Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....	Pag. 11
Angela Gagliolo	
Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....	Pag. 14
Claudio Tamburrino	
La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"? Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione.....	Pag. 16
Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità	
Chi ha paura del nome del concorrente?.....	Pag. 18
Fabio Fischetti	
La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....	Pag. 20
Gian Tomaso Masala	
Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso	Pag. 23
Mariella Caramelli	
Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot.	Pag. 27
Raffaella Pagliuca	
La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione	Pag. 29
Michele Fattori	
L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....	Pag. 33
Liliana Martari - Mauro Delluniversità	
I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori	Pag. 35
Marco De Biase	
L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina"	Pag. 38
Emanuele Montelione - Liliana Martari	
LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO Quando il segreto è un valore, e quando no.....	Pag. 40
Marta Manfrin - Michele De Giorgi	

YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione	Pag. 44
Simona Di Marco	
Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it	Pag. 46
Claudio Tamburrino	
COLORE SÌ, COLORE NO La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea.....	Pag. 49
Carlo Lamantea - Davide Dabergami	
Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi	Pag. 51
Rocco Orefice	
Resoconto dei Gruppi di Studio	Pag. 53

COLORE SÌ, COLORE NO

La convergenza delle prassi a piccoli passi: anche la Norvegia si allinea

La scelta se depositare un marchio in bianco e nero, scala di grigi o a colori rappresenta un momento cruciale di qualsiasi strategia di deposito. Le conseguenze di tale decisione possono, infatti, impattare sulla futura efficacia e validità del marchio stesso.

Cosa cambia in Norvegia

La Norvegia, per allineare la normativa nazionale alla prassi dell'Unione Europea (cfr. <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>), ha emanato una nuova legge marchi con la quale vengono introdotte diverse novità rilevanti. Tra le più impattanti nel breve periodo, la normativa riduce – a partire dal 1° marzo 2023 – la portata di protezione dei marchi in bianco e nero ai soli colori rappresentati nell'esemplare depositato. Di conseguenza, un marchio figurativo in bianco e nero non sarà più idoneo a garantire la protezione del segno in qualsiasi variante di colore.

Questa modifica della legge marchi norvegese si colloca in linea con la prassi adottata dai Paesi e dagli uffici aderenti alla quarta Comunicazione Comune del 15 aprile 2014 (“portata della protezione dei marchi in bianco e nero”) obbligando i titolari di marchi aventi effetto in Norvegia ad una revisione del proprio portfolio per accertare conformità dei marchi a tali novità.

La prassi Europea

Nella Comunicazione Comune vengono affrontati importanti temi relativi alla portata di protezione dei marchi in bianco e nero, nonché a questioni direttamente collegate.

In primis, viene chiarito un aspetto relativo alle domande di marchio rivendicanti un diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi. Ai fini dell'applicazione dell'istituto della priorità, è richiesto che tra il marchio oggetto di primo deposito ed il marchio depositato in priorità ci sia identità di esemplare e, tendenzialmente, di prodotti e servizi. Alla luce della prassi comune, nel caso in cui venga rivendicata la priorità di un marchio in bianco e nero (o in scala di grigi) per un marchio a colori, vi è identità tra i segni solo se le differenze di colori (o di tonalità nel caso di marchio in scala di grigi) siano insignificanti.

Una seconda questione trattata dalla Comunicazione è relativa ai conflitti tra marchi. Anche in questo caso,

un marchio anteriore in bianco e nero non è identico allo stesso marchio successivo a colori, eccezion fatta nel caso in cui le differenze di colore o di contrasto siano considerabili insignificanti.

L'ultima questione affrontata, di fondamentale importanza nell'ambito della prosecuzione e della gestione di un marchio, è relativa all'uso a colori di un marchio registrato in bianco e nero. Un marchio non usato nella forma in cui è stato depositato diventa, infatti, inefficace se non passibile di decadenza.

Secondo la prassi dell'Unione Europea, quindi, un marchio viene considerato usato se la versione a colori si differenzia da quella originariamente registrata non alterandone il carattere distintivo.

In tal senso, nella Comunicazione Comune si specifica che il colore non altera il carattere distintivo purché

1. gli **elementi figurativi/denominativi del marchio coincidano**;
2. venga rispettato il **contrasto tra le tonalità**;
3. **il colore o la combinazione di colore non abbia di per sé un carattere distintivo**;
4. **il colore non è uno dei principali elementi che contribuiscono a determinare il carattere distintivo generale del marchio**.

Per portare un esempio pratico, l'uso di un marchio rappresentante un frutto con una colorazione particolarmente inusuale (basti pensare al tipico esempio di una fragola di colore blu) andrà ad alterare il carattere distintivo dello stesso marchio rappresentato dall'immagine / disegno di una fragola (tipicamente) registrato in una versione in bianco e nero vista la particolare e inusuale colorazione del frutto.

La prassi Comune è sostenuta anche dalla giurisprudenza europea, come nella decisione n. T-623/11 «*Milanówek Cream Fudge*» (nella quale) il Tribunale viene affermato che la registrazione di un marchio in bianco e nero non coprirebbe tutti i colori, così come anche un marchio registrato in bianco e nero non è identico allo stesso marchio a colori.

L'obiettivo della prassi Comune di garantire con sempre maggiore certezza quale sia l'ambito di protezione di un marchio non sempre si sposa con le

esigenze di marketing e promozione delle aziende, le quali tendono a variare l'utilizzo del proprio marchio a seconda delle necessità comunicative imponendoci quindi di verificare l'attualità delle strategie di protezione adottate in precedenza.

Carlo Lamantea
Davide Dabergami



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985
ISSN 2421-3535

Direttore Responsabile:

Carmela Rotundo

Comitato di Redazione:

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,
Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:

www.afterpixel.com