DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Non in vigore

Indice

Capitolo 1 Principi generali.....905

Capitolo 2 Raffronto fra prodotti e servizi..... 920

Capitolo 3 Pubblico di riferimento e grado di attenzione..... 988

Capitolo 4 Comparazione di segni..... 999

Capitolo 5 Carattere distintivo del marchio anteriore..... 1152

Capitolo 6 Altri fattori..... 1168

Capitolo 7 Valutazione globale..... 1182

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 1

Principi generali

Non in vigore

Indice

1 Introduzione..... 907

2 Articolo 8, paragrafo 1, RMUE..... 908

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE — Doppia identità..... 908

2.2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE — Rischio di confusione..... 909

..... 909

3 Nozione di «rischio di confusione»..... 910

3.1 Introduzione..... 910

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione..... 910

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo del marchio anteriore..... 912

3.4 Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto..... 913

3.4.1 Fatto e diritto — Somiglianza di prodotti/servizi e segni..... 913

3.4.2 Fatto e diritto — Prove..... 914

4 Valutazione dei fattori pertinenti per stabilire il rischio di confusione..... 915

4.1 Momento rilevante..... 915

4.2 Elenco dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione..... 915

Allegato..... 916

Non in vigore

1 Introduzione

Il presente capitolo contiene un'introduzione e una panoramica delle nozioni di (i) doppia identità e (ii) rischio di confusione che vengono applicati in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

I paragrafi seguenti illustrano la natura di tali nozioni e le loro basi giuridiche così come definite dalle leggi in materia e interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ([44]).

Le nozioni giuridiche di doppia identità e rischio di confusione servono a tutelare i marchi e, allo stesso tempo, a definire il loro ambito di protezione. È quindi importante tener presente quali aspetti o funzioni dei marchi meritano protezione. I marchi svolgono varie funzioni; la più importante è quella di fungere da «indicatori di origine» della provenienza commerciale dei prodotti/servizi. Questa è la loro «funzione essenziale». Nella sentenza «Canon» la CGUE ha sostenuto che:

[…] secondo una giurisprudenza costante, **la funzione essenziale del marchio consiste segnatamente nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto o del servizio** contrassegnato consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (grassetto aggiunto).

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).

La funzione essenziale dei marchi in quanto indicatori di origine è stata sottolineata più volte ed è diventata un precetto della legislazione dell'Unione europea in materia di marchi (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Sebbene l'indicazione dell'origine sia la funzione essenziale dei marchi, essa non è l'unica. Infatti il termine «funzione essenziale» implica l'esistenza di altre funzioni. La CGUE ha accennato più volte alle altre funzioni dei marchi (16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21) e le ha affrontate direttamente nella sentenza *L'Oréal*, dove rileva che le funzioni dei marchi comprendono:

[…] **non solo la funzione del marchio** consistente nel garantire al consumatore l'identità di origine del prodotto o del servizio, **ma anche le altre funzioni del marchio, segnatamente quella di garantire la qualità del prodotto o del servizio di cui si tratti, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità** (enfasi aggiunta).

(18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59; 23/03/2010, C-236/08 – C-238/08, Google-Louis Vuitton, EU:C:2010:159).

44 La CGUE, di fatto, ha fornito spesso interpretazioni degli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 per avvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia di marchi, che, ai fini interpretativi, sono in gran parte assimilabili agli articoli 8 e 9 RMUE.

Non in vigore

Nell'esaminare i concetti di doppia identità e rischio di confusione, il presente capitolo affronta numerosi temi che sono esaurientemente discussi nei capitoli seguenti delle direttive. È stata aggiunta una sintesi delle cause del Tribunale che riguardano in modo particolare i principi e i concetti fondamentali del rischio di confusione nell'Allegato.

2 Articolo 8, paragrafo 1, RMUE

L'articolo 8 RMUE consente al titolare di un **marchio anteriore** di opporsi, in talune situazioni, alla registrazione di domande successive di marchio dell'Unione europea. Il presente capitolo affronta la questione dell'interpretazione dei concetti di doppia identità e rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 RMUE.

Un'opposizione presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 RMUE può fare riferimento a registrazioni o domande anteriori di marchi (articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) RMUE) o a marchi anteriori notoriamente conosciuti (articolo 8, paragrafo 2, lettera c) RMUE) ([45]).

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE — Doppia identità

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE disciplina le opposizioni fondate sull'identità e stabilisce che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMUE, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE prescrive chiaramente che sussista identità **sia** tra i segni interessati **sia** tra i prodotti/servizi in questione. Questa situazione è definita come «doppia identità». L'esistenza di una doppia identità è un **dato rilevante ai fini giuridici** da accertare attraverso un raffronto diretto dei due segni in conflitto e dei prodotti/servizi in questione ([46]). Qualora sia accertata la sussistenza della doppia identità, all'opponente non viene chiesto di dimostrare il rischio di confusione per prevalere; la protezione garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE è assoluta. Ne consegue che nei casi di doppia identità non è necessario procedere a una valutazione del rischio di confusione e l'opposizione è accolta automaticamente.

Non in vigore

45 Per ulteriori orientamenti sui marchi anteriori notoriamente conosciuti si rimanda alle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

46 Una guida completa sui criteri per accertare l'identità dei prodotti e servizi e dei segni è reperibile nei relativi punti delle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi e capitolo 4, Comparazione dei segni.

2.2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE — Rischio di confusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in seguito a opposizione, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

[…] a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, **sussiste un rischio di confusione** per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; **il rischio di confusione comprende il rischio di associazione** con il marchio anteriore (enfasi aggiunta).

Quindi, diversamente dalle situazioni di doppia identità di cui al punto precedente, nei casi di semplice somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, o di identità di uno soltanto di questi due fattori, il titolare di un marchio anteriore può opporsi con successo alla richiesta di marchio dell'Unione europea a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) **soltanto se** sussiste il rischio di confusione.

Fast-track: 31/03/2023

2.3 2.3 Correlazione tra gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), RMUE

(31/05/2023)

Per quanto diverse, le condizioni specifiche previste dagli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e lettera b), RMUE, sono correlate tra loro. Quindi, nelle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, se l'unico impedimento rivendicato è quello previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ma l'identità dei segni e/o dei prodotti/servizi non può essere accertata, l'Ufficio esaminerà comunque il caso a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, in base al quale devono sussistere almeno la somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi e il rischio di confusione. Si ha un caso di somiglianza quando sia i marchi sia i prodotti/servizi sono simili, ma anche quando i marchi sono identici e i prodotti/servizi sono simili o viceversa.

Analogamente, un'opposizione fondata soltanto sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, che soddisfa i requisiti dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, sarà valutata sulla base di quest'ultima disposizione, senza procedere a un esame a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Non in vigore

3 Nozione di «rischio di confusione»

3.1 Introduzione

La valutazione del rischio di confusione è un metodo che si applica in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, al Tribunale e alla Corte di giustizia, nonché nei procedimenti di contraffazione presso i tribunali dell'Unione europea. Tuttavia, né il RMUE né la direttiva 2015/2436 ([47]) contengono una definizione del rischio di confusione, né indicano con precisione a cosa la «confusione» sia riferita.

Come spiegato più avanti, secondo quella che da qualche tempo è la giurisprudenza consolidata, la nozione di rischio di confusione si riferisce sostanzialmente alle situazioni in cui:

1. il pubblico confonde direttamente i marchi in conflitto, ossia ne confonde uno con l'altro;
2. il pubblico crea un'associazione tra i marchi in conflitto e presume che i prodotti/servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (rischio di associazione).

Queste due situazioni sono esaminate ampiamente più avanti (cfr. il punto 3.2 che segue). Il semplice fatto che la percezione di un marchio posteriore faccia venire in mente un marchio anteriore non costituisce un rischio di confusione.

La CGUE ha affermato altresì il principio che «i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore» (cfr. il punto 3.3 che segue).

Infine, la nozione di rischio di confusione così come è stata definita dalla CGUE va considerata come un concetto giuridico piuttosto che come una valutazione puramente empirica o fattuale, sebbene l'analisi richieda di tener conto di alcuni aspetti del comportamento cognitivo dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto (cfr. il punto 3.4 che segue).

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione

La Corte di giustizia ha esaminato ampiamente il rischio di confusione nella causa «*Sabèl*» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528). Le norme della direttiva equivalenti ([48]alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE e l'ottavo considerando del RMUE indicano chiaramente che il rischio di confusione si riferisce alla confusione sull'origine dei prodotti/servizi; alla CGUE è stato tuttavia chiesto di considerare cosa ciò significhi esattamente, data l'esistenza di pareri contrapposti sul

47 Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

48 Articoli 4 e 5 della direttiva 2008/95/CE e articoli 5 e 10 della direttiva 2015/2436.

Non in vigore

significato di «rischio di confusione» e «rischio di associazione», nonché sul rapporto tra queste due nozioni, entrambe citate nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Era necessario risolvere tale questione perché secondo alcune opinioni il rischio di associazione era più ampio del rischio di confusione, visto che potrebbe comprendere situazioni in cui un marchio posteriore fa venire in mente un marchio anteriore, ma il consumatore non ritiene che i prodotti/servizi abbiano la stessa origine ([49]). In sostanza, la questione oggetto della causa «Sabèl» era se la dicitura «il rischio di confusione include il rischio di associazione» significhi che il «rischio di confusione» potrebbe comprendere un caso di associazione tra marchi che non hanno dato adito a confusione quanto alla loro origine.

La Corte di giustizia ha affermato che il rischio di associazione **non costituisce un'alternativa** al rischio di confusione, ma serve soltanto a definirne l'ambito. Si può pertanto affermare che un rischio di confusione sussiste soltanto se esiste confusione in merito all'origine.

Nella sentenza «Canon» (punti 29-30) la Corte di giustizia ha precisato l'ambito della confusione in merito all'origine laddove rileva che:

Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono **dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro** […] l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (enfasi aggiunta).

Come osservato in precedenza, il rischio di confusione riguarda la confusione per quanto concerne l'origine commerciale, incluse le imprese economicamente legate tra loro. Ciò che rileva è che il pubblico pensi che il **controllo** dei prodotti o servizi in questione sia nelle mani di una singola impresa. La CGUE non ha interpretato le «**imprese economicamente legate tra loro**» nel contesto del rischio di confusione, bensì in relazione alla libera circolazione di prodotti/servizi. Nella sentenza «Ideal Standard» la Corte di giustizia osserva:

[…] Vi rientrano diverse situazioni: prodotti distribuiti dalla stessa impresa o su licenza della stessa ovvero da una società capogruppo o da una sua controllata ovvero ancora da un concessionario esclusivo.

[…] In tutti questi casi vi è un controllo effettuato dalla stessa entità: il gruppo di società, nel caso di prodotti distribuiti da una consociata; il fabbricante, nel caso di prodotti posti in commercio dal concessionario; il licenziante se si tratta di prodotti smerciati da un licenziatario. Nell'ipotesi della licenza, il concedente ha la possibilità di controllare la qualità dei prodotti del licenziatario inserendo nel contratto clausole che impongano il rispetto delle sue istruzioni e gli conferiscano la facoltà di sincerarsene. La provenienza che il marchio è volto a garantire è la medesima: essa non è definita dal fabbricante bensì dal centro di gestione della produzione.

(22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34, 37).

[49] La nozione deriva dalla giurisprudenza del Benelux ed è stata applicata, tra l'altro, ai marchi privi di notorietà.

Non in vigore

Ne consegue che, quando il consumatore ritiene che i prodotti o servizi siano smerciati sotto il controllo del titolare del marchio, si presume che sussistano rapporti economici. L'esistenza di tale controllo è presunta nei casi di imprese appartenenti allo stesso gruppo e quando vi siano accordi di licenza, merchandising o distribuzione, nonché in tutte le altre situazioni in cui il consumatore ritiene che l'utilizzo del marchio sia normalmente possibile soltanto con il consenso del titolare del marchio stesso.

Pertanto il rischio di confusione riguarda le situazioni nelle quali:

1. il consumatore confonde direttamente i marchi stessi, oppure;
2. il consumatore crea un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa, pertanto questo collegamento non costituisce un rischio di confusione, nonostante la somiglianza fra i segni ([50]).

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo del marchio anteriore

La CGUE ha sostenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento importante da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione dato che:

- il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio precedente (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24);
- i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18);
- diversamente, l'ambito della tutela dei marchi con un basso carattere distintivo è più ristretto.

Sulla base di tali conclusioni il carattere distintivo del marchio precedente può costituire un fattore decisivo per affermare l'esistenza del rischio di confusione quando la somiglianza tra i segni e/o i prodotti e i servizi è tenue (dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore sia basso può costituire un fattore che depone a sfavore del rischio di confusione.

Non in vigore

50 Anche se una situazione di tal genere potrebbe trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di un marchio anteriore, o essere pregiudizievole per uno di essi, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà, articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

3.4 Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto

La nozione di «rischio di confusione» è un concetto giuridico, più che una mera analisi oggettiva delle valutazioni razionali e delle preferenze emotive che ispirano il comportamento cognitivo dei consumatori e le loro abitudini di acquisto. Pertanto la valutazione del rischio di confusione dipende sia da questioni giuridiche **sia** da fatti

3.4.1 Fatto e diritto — Somiglianza di prodotti/servizi e segni

Individuare i fattori rilevanti per accertare il rischio di confusione e la loro eventuale esistenza è una questione di diritto, nel senso che la presenza di tali fattori è stabilita sulla base della legislazione pertinente, ossia il regolamento sul marchio dell'Unione europea e la giurisprudenza in materia.

Ad esempio, in base all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE l'identità/somiglianza di prodotti/servizi è una condizione per il rischio di confusione. Anche l'identificazione dei fattori rilevanti ai fini della valutazione del rispetto di questa condizione è inerente al diritto.

La CGUE ha individuato i seguenti fattori per accertare la somiglianza di determinati prodotti/servizi:

- la loro natura,
- la loro destinazione,
- il loro impiego,
- la loro eventuale complementarietà,
- la loro eventuale concorrenzialità o interscambiabilità,
- i loro canali di distribuzione/punti di vendita,
- il loro pubblico rilevante,
- la loro origine abituale.

(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442).

Tutti questi fattori sono nozioni giuridiche, e determinare i criteri per valutarli è anch'essa una **questione di diritto**. È, invece, una **questione di fatto** se e in quale misura i criteri giuridici per la determinazione, ad esempio, della «natura» siano soddisfatti in un determinato caso.

Ad esempio, «Oli e grassi commestibili» e «Oli e grassi lubrificanti derivati dal petrolio» non hanno la stessa natura, pur essendo entrambi a base di grassi. I primi sono utilizzati per cucinare pietanze destinate all'alimentazione umana, i secondi per lubrificare macchinari. Considerare se la «natura» sia un fattore rilevante ai fini dell'analisi della somiglianza di prodotti/servizi è una questione di **diritto**. Comunque, è una questione di **fatto**accertare che gli oli e i grassi commestibili sono usati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e che gli oli e i lubrificanti sono usati nei macchinari.

Analogamente, quando si tratta di confrontare segni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUEl'identità/somiglianza dei segni è una condizione per il rischio di confusione.

Non in vigore

È una **questione di diritto** che una coincidenza concettuale tra segni possa renderli simili ai fini del RMUE, ma è una **questione di fatto**, ad esempio, che la parola «fghryz» non ha alcun significato per il pubblico spagnolo.

3.4.2 Fatto e diritto — Prove

Nei procedimenti di opposizione le parti devono addurre e, se necessario, provare i fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, come previsto dall'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste.

Spetta perciò all'opponente stabilire i fatti su cui si fonda la rivendicazione della somiglianza e produrre prove a sostegno. Ad esempio, quando si confronti *ghisa resistente all'usura* con gli *impianti medici*, non spetta all'Ufficio rispondere alla domanda se la *ghisa resistente all'usura* sia utilizzata negli *impianti medici*; è bensì l'opponente a doverlo dimostrare, posto che un tale utilizzo appare improbabile (14/05/2002, R 684/2000-4, Tinox / TINOX).

L'ammissione di nozioni giuridici da parte del richiedente è irrilevante e non esonera l'Ufficio dal dover analizzare tali nozioni e decidere in merito. Ciò non è in contrasto con l'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, che è vincolante per l'Ufficio **soltanto** per quanto riguarda i fatti, le prove e gli argomenti e non comprende anche la loro valutazione sotto il profilo giuridico. Le parti possono quindi essere d'accordo su quali fatti siano stati provati e quali no, ma non possono decidere se essi siano sufficienti per stabilire le rispettive nozioni giuridiche, come la somiglianza di prodotti/servizi, la somiglianza di segni e il rischio di confusione.

L'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione, di propria iniziativa, fatti che sono già noti o ben conosciuti o che possono essere appresi da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio il fatto che PICASSO sarà riconosciuto dai consumatori dell'Unione europea come un famoso pittore spagnolo (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). L'Ufficio non può, invece, citare *ex officio* fatti o argomenti nuovi (ad esempio notorietà o grado di conoscenza del marchio anteriore).

Inoltre, sebbene taluni marchi siano utilizzati talvolta nella vita quotidiana come termini generici per indicare i prodotti e i servizi designati, l'Ufficio non deve mai considerare tale circostanza come un dato di fatto. In altre parole, i marchi non devono mai essere citati (o interpretati) come se fossero un termine generico o una categoria di prodotti o servizi. Ad esempio, il fatto che nella vita quotidiana una parte del pubblico usi il nome «X» quando parla di yoghurt (laddove «X» sta per un marchio di yoghurt) non deve indurre a utilizzare «X» come un termine generico per indicare lo yoghurt.

Non in vigore

4 Valutazione dei fattori pertinenti per stabilire il rischio di confusione

4.1 Momento rilevante

Il momento rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione è la data in cui viene adottata la decisione di opposizione.

Se l'opponente rivendica il «carattere distintivo accresciuto» di un marchio anteriore, le relative condizioni devono essere soddisfatte prima della data di presentazione della domanda di marchio oppure alla data stessa (o all'eventuale data di priorità) e devono essere soddisfatte anche al momento in cui viene presa la decisione. È prassi dell'Ufficio presupporre che tale condizione sia soddisfatta, anche in caso di indicazioni in senso contrario.

Se il richiedente del marchio dell'Unione europea adduce a sua difesa un ridotto ambito di protezione (debolezza) del marchio anteriore, è rilevante soltanto la data della decisione.

4.2 Elenco dei fattori rilevanti per la valutazione del rischio di confusione

Il rischio di confusione è valutato nelle seguenti fasi, tenendo conto di molteplici fattori:

- comparazione dei prodotti e servizi;
- pubblico di riferimento e grado di attenzione;
- comparazione dei segni;
- carattere distintivo del marchio anteriore;
- altri fattori;
- valutazione globale del rischio di confusione.

A ciascuno dei suddetti fattori è dedicato un capitolo delle Direttive.

Non in vigore

Allegato

Principi generali tratti dalla giurisprudenza (quelle che seguono non sono citazioni letterali)

11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528
• Il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso in specie (punto 22). • La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal livello di somiglianza tra i segni e i prodotti (punto 22). • La valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti (punto 23). • Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (punto 23). • Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (punto 24). • Non è escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare (punto 24). • Tuttavia, nei casi in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà presso il pubblico e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione (punto 25). • La nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione (punto 18). • La mera associazione tra due marchi che può essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione (punto 26).
29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442

Non in vigore

- Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (punto 29).
- Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa (o da imprese economicamente legate tra loro) (punto 30).
- Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano tali prodotti o servizi (punto 23).
- Questi fattori includono, tra l'altro, la loro natura, lo scopo per cui sono utilizzati (la traduzione di «utilizzatori finali» nella versione ufficiale in lingua inglese non è corretta) e le loro modalità di utilizzo, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (punto 23).
- La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, la somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi. Un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (punto 17).
- I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (punto 18).
- Può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio, nonostante il minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, se la somiglianza dei marchi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà (punto 19).
- Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (punto 24).
- Può sussistere un rischio di confusione anche qualora, per il pubblico, i prodotti e i servizi abbiano luoghi di produzione diversi (punto 30).

22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

Non in vigore

- Il livello di attenzione del consumatore medio, che si ritiene sia ragionevolmente informato, attento e avveduto, può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi in questione (punto 26).
- Tuttavia occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (punto 26).
- Al fine di valutare l'importanza attribuita al grado di somiglianza visuale, uditiva e concettuale tra i segni, è opportuno tenere conto della categoria dei prodotti o dei servizi interessati e del modo in cui sono messi in commercio (punto 27).
- Non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi possa creare un rischio di confusione (punto 28).
- Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, occorre effettuare una valutazione globale della maggiore o minore capacità del marchio di identificare i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata (punto 22).
- Nell'effettuare tale valutazione, occorre considerare in particolare le qualità intrinseche del marchio, compreso il fatto che esso sia o meno privo di un elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato; la quota di mercato detenuta dal marchio; l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio; l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo; la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da una determinata impresa grazie al marchio e le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali (punto 23).
- Non si può indicare in generale, ad esempio facendo ricorso a determinate percentuali relative al grado di notorietà del marchio negli ambienti interessati, quando un marchio abbia un forte carattere distintivo (punto 24).

22/06/2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

- La notorietà di un marchio non permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto che esiste un rischio di associazione in senso stretto (punto 41).
- L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95/CE non può essere interpretato nel senso che:
  - quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico, e
  - quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da poter essere associato a quest'ultimo,

il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare l'uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione (punto 42).

06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

Non in vigore

- Può sussistere un rischio di confusione per il pubblico, in caso di identità dei prodotti o dei servizi, quando il segno controverso è costituito dalla giustapposizione, da un lato, della denominazione dell'impresa del terzo e, dall'altro, del marchio registrato, dotato di normale capacità distintiva, e quando quest'ultimo, pur senza determinare da solo l'impressione complessiva del segno composto, conserva nell'ambito dello stesso una posizione distintiva autonoma (punto 37).

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 2 Raffronto fra prodotti e

servizi

Non in vigore

Indice

1 Introduzione 924
1.1 Rilevanza 924
1.2 Classificazione di Nizza: un punto di partenza 925
1.2.1 La sua natura di strumento di classificazione 925
1.2.2 Struttura e metodologia 926
1.2.3 Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza 926
1.2.4 Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi 927
1.3 Lo strumento Similarity per il raffronto fra prodotti e servizi 928
1.4 Definizione di prodotti e servizi (terminologia) 928
1.4.1 Prodotti (merci) 928
1.4.2 Servizi 929
1.4.3 Prodotti 929
1.5 Determinazione dei prodotti/servizi 930
1.5.1 Corretta definizione letterale 930
1.5.2 Portata di prodotti/servizi a confronto 931
1.6 Approccio obiettivo 937
1.7 Motivazione 937
2 Identità 938
2.1 Principi generali 938
2.2 Termini identici o sinonimi 938
2.3 Termini inclusi nell'indicazione generale o in una categoria ampia 940
2.3.1 Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio contestato 940
2.3.2 Il marchio contestato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore 941
2.4 Sovrapposizione 942
2.5 Pratica sull'uso di indicazioni generali dei titoli delle classi 944
3 Somiglianza di prodotti e servizi 946
3.1 Principi generali 946
3.1.1 Fattori di somiglianza 946
3.1.2 Definizione dei fattori rilevanti 947
3.2 I fattori specifici di somiglianza 948
3.2.1 Natura 948
3.2.2 Destinazione 951
3.2.3 Modalità d'uso 951
3.2.4 Complementarità 952
3.2.5 In concorrenza 959

Non in vigore

3.2.6 Canale di distribuzione....959
3.2.7 Pubblico di riferimento....960
3.2.8 Origine abituale (produttore/fornitore)....961
3.3 Relazione tra fattori diversi....964
3.3.1 Interrelazione tra fattori....964
3.3.2 Importanza di ciascun fattore....964
3.3.3 Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti vs servizi....965
3.3.4 Grado di somiglianza....966
4 Allegato I: domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi....967
4.1 Parti, componenti e accessori....967
4.2 Materie prime e semilavorati....968
4.3 Accessori....968
4.4 Servizi di installazione, manutenzione e riparazione....969
4.5 Servizi di consulenza e di informazione....970
4.6 Noleggio e leasing....971
4.6.1 Noleggio/leasing vs relativi servizi....971
4.6.2 Noleggio/leasing vs prodotti....971
4.7 Esempi di termini poco chiari e imprecisi....972
5 Allegato II: settori specifici....973
5.1 Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici....973
5.1.1 Prodotti chimici (Classe 1) contro prodotti chimici (Classi 3 e 5)....973
5.1.2 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici....973
5.1.3 Prodotti farmaceutici contro cosmetici....974
5.2 Industria automobilistica....974
5.3 Settore della moda e tessile....975
5.3.1 Materie prime o semilavorate contro prodotti finiti....975
5.3.2 Prodotti tessili (Classe 24) vs articoli di abbigliamento (Classe 25)....976
5.3.3 Accessori moda....976
5.4 Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione....977
5.4.1 Alimenti....977
5.4.2 Ingredienti di cibi preparati....977
5.4.3 Bevande analcoliche (Classe 32) vs bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33)....978
5.4.4 Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande....979
5.5 Servizi per sostenere altre imprese....980
5.6 Servizi di vendita al dettaglio....982
5.6.1 Servizi di vendita al dettaglio contro qualsiasi prodotto....983

Non in vigore

5.6.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti vs prodotti....983
5.6.3 Servizi di vendita al dettaglio contro servizi di vendita al dettaglio o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici.... 984
5.6.4 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici....985
5.6.5 Servizi ai quali si applicano gli stessi principi.... 985
5.6.6 Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi.... 985
5.7 Trasporti, imballaggio e deposito.... 986
5.8 Tecnologia dell'informazione....986
5.8.1 Software contro apparecchi/servizi che utilizzano software.... 986
5.8.2 Software specifici contro software specifici.... 986
5.8.3 Attrezzature di comunicazione, computer e software (Classe 9) vs servizi di telecomunicazione (Classe 38)....987

Non in vigore

1 Introduzione

1.1 Rilevanza

Il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante principalmente per la valutazione di identità ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e per il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una delle principali condizioni per l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è l'identità di prodotti/servizi, mentre l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, esige l'identità o la somiglianza di prodotti/servizi. Di conseguenza, se tutti i prodotti/servizi sono considerati dissimili, una delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE, non è soddisfatta e l'opposizione deve essere respinta senza affrontare le restanti sezioni della decisione ([51].

I criteri per la valutazione dell'identità o della somiglianza potrebbero essere importanti anche qualora sia stata richiesta la prova dell'uso e la prova debba essere valutata per concludere se l'opponente ha dimostrato l'uso per i prodotti/servizi registrati. In particolare, è importante determinare se i prodotti e i servizi per i quali è stato utilizzato il marchio appartengono alla categoria dei prodotti e servizi per i quali è stato registrato il marchio, in quanto ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 2, RMUE, la prova dell'uso per un prodotto o un servizio che è solo simile al prodotto o servizio registrato non dimostra l'uso per il prodotto o servizio registrato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso).

Analogamente, la prova dell'uso di prodotti/servizi potrebbe anche essere rilevante in sede di esame di una dichiarazione di carattere distintivo accresciuto. In questi casi è spesso necessario esaminare se il carattere distintivo accresciuto riguarda prodotti/servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato e che sono rilevanti per il caso specifico, vale a dire che sono stati considerati identici o simili ai prodotti/servizi del marchio dell'Unione europea impugnato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Inoltre l'esito del raffronto fra prodotti e servizi svolge un ruolo importante nella definizione della parte di pubblico per il quale viene analizzato un rischio di confusione, perché il pubblico di riferimento è quello dei prodotti/servizi che risultano identici o simili (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Il confronto fra prodotti e servizi può anche essere rilevante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, RMUE, il quale esige l'identità o l'affinità o l'equivalenza in termini commerciali di prodotti e servizi [cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 3, Deposito non autorizzato da parte di agenti del titolare del marchio (articolo 8, paragrafo 3, RMUE)], nonché ai sensi delle disposizioni applicabili del diritto nazionale

51 Analogamente, il raffronto fra prodotti e servizi è rilevante nei procedimenti di nullità, dal momento che ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), RMUE, un marchio dell'Unione europea registrato è dichiarato nullo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

Non in vigore

di cui all'articolo 8, paragrafo 4, RMUE, poiché l'identità o la somiglianza dei prodotti/servizi spesso costituisce una condizione in base alla quale può essere vietato l'uso di un marchio successivo [cfr. le Direttive, Parte C, Opposizione, Sezione 4, Marchi non registrati e altri segni utilizzati nella normale prassi commerciale (articolo 8, paragrafo 4, RMUE)]. Inoltre, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, , il grado di somiglianza o dissomiglianza fra i prodotti/servizi è un fattore di cui tenere conto al momento di stabilire se il consumatore percepirà o meno un legame fra i marchi. I prodotti/servizi, ad esempio, possono essere così palesemente diversi che è improbabile che l'uso del marchio posteriore sui prodotti/servizi impugnati riporti alla mente del pubblico di riferimento il marchio anteriore (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE)].

1.2 Classificazione di Nizza: un punto di partenza

L'articolo 33, paragrafo 1, RMUE, prescrive che i prodotti/servizi da porre a raffronto siano classificati in base alla classificazione di Nizza. Attualmente la classificazione di Nizza è costituita da 34 classi (1-34) per i prodotti e 11 classi (35-45) per i servizi.

1.2.1 La sua natura di strumento di classificazione

La classificazione di Nizza è stata istituita con l'obiettivo di armonizzare le prassi di classificazione nazionali. La sua prima edizione è entrata in vigore nel 1961. Sebbene abbia subito diverse revisioni, talvolta non è al passo con i rapidi cambiamenti determinati dallo sviluppo di nuovi prodotti sul mercato. Inoltre, la definizione letterale dei titoli è talvolta poco chiara e imprecisa.

La classificazione di Nizza serve esclusivamente a fini amministrativi e, in quanto tale, non può essere l'unico elemento in base al quale giungere alla conclusione che prodotti e servizi sono simili.

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 7, RMUE, la circostanza che i prodotti/servizi siano elencati nella stessa classe della classificazione di Nizza non costituisce, di per sé, un indice di somiglianza.

Esempi

- *Gli animali vivi* sono dissimili dai *fiori* (Classe 31).
- *La pubblicità* è dissimile dai *lavori di ufficio* (Classe 35).

Il fatto che due specifici prodotti/servizi rientrino nella medesima indicazione generale di un titolo di classe non li rende simili di per sé, né tanto meno identici: *automobili* e *biciclette*, sebbene entrambi i prodotti rientrino nell'indicazione generale di *veicoli* della Classe 12, sono considerati dissimili.

Inoltre i prodotti/servizi elencati in classi diverse non sono necessariamente considerati dissimili (16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

Esempi

Non in vigore

- *Estratti di carne* (Classe 29) è simile a *spezie* (Classe 30).
- *Organizzazione di viaggi* (Classe 39) è simile ad *alloggi temporanei* (Classe 43).

1.2.2 Struttura e metodologia

La classificazione può essere uno strumento utile a identificare le caratteristiche comuni di taluni prodotti/servizi.

Molte classi della classificazione di Nizza sono strutturate in base a criteri quali la funzione, la composizione e/o la destinazione d'uso, che possono essere rilevanti nel raffronto fra prodotti/servizi. Ad esempio:

- La Classe 1 comprende prodotti chimici basati principalmente sulle loro proprietà chimiche (natura), piuttosto che sulla loro applicazione specifica. Al contrario, la Classe 3 comprende tutti gli elementi, siano essi preparati per la pulizia o per l'igiene personale o da toilette. Sebbene, per la loro natura, possano essere anche classificati come prodotti chimici, è lo scopo specifico cui sono destinati che permette di fare una distinzione e quindi di applicare una diversa classificazione.
- Analogamente, è per la loro natura che la maggior parte degli articoli in cuoio è classificata nella Classe 18, mentre gli abiti in pelle rientrano nella Classe 25 in quanto servono a uno scopo ben preciso, vale a dire per essere indossati da persone per proteggersi dalle intemperie.

1.2.3 Conclusioni da trarre dalla struttura della classificazione di Nizza

La struttura dei titoli delle classi non è uniforme e non segue la stessa logica. Alcune classi consistono solo di un'indicazione generale che per sua definizione comprende già quasi tutti i prodotti/servizi inclusi in tale classe (Classe 15 *strumenti musicali*; Classe 38 *telecomunicazioni*). Altre includono molte indicazioni generali, alcune piuttosto ampie e altre molto specifiche. Ad esempio, il titolo della Classe 9 comprende più di 30 termini, che spaziano da *apparecchi e strumenti scientifici* a *estintori.*

Eccezionalmente, vi sono titoli di classi contenenti indicazioni generali che includono un'altra indicazione generale e sono quindi identici.

Esempio: *materiale per medicazioni* nella Classe 5 comprende *cerotti* nella Classe 5.

Altre indicazioni specifiche nel titolo di una classe sono menzionate solo per chiarire che non appartengono a un'altra classe.

Esempio: gli *adesivi utilizzati nell'industria* rientrano nei *prodotti chimici destinati all'industria* nella Classe 1. L'indicazione serve principalmente per distinguerli dagli adesivi classificati nella Classe 16, che sono per la cartoleria o per uso domestico.

Per trarre una conclusione: la classificazione di Nizza fornisce indicazioni da poter utilizzare nella valutazione dell'identità o della somiglianza di prodotti/servizi. Tuttavia la sua struttura e il suo contenuto non sono coerenti. Pertanto ogni titolo o termine specifico deve essere analizzato in base alla specifica classe nel quale è classificato.

Non in vigore

Come già detto in precedenza, la classificazione di Nizza serve principalmente a classificare prodotti/servizi a scopi amministrativi e non è decisiva per il loro raffronto.

Tuttavia, dalla giurisprudenza risulta che, sebbene la classificazione di Nizza sia stata adottata a fini esclusivamente amministrativi, le note esplicative sulle diverse classi di tale classificazione sono rilevanti per determinare la natura e la finalità dei prodotti e servizi in questione. In particolare, se la descrizione dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio viene registrato è così generica da poter contemplare prodotti o servizi molto diversi, è possibile tenere conto, ai fini dell'interpretazione o come indicazione precisa della designazione dei prodotti o dei servizi, delle classi nella classificazione scelte dal richiedente il marchio (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

Tuttavia, qualora la specificazione per cui un marchio viene registrato designi già chiaramente prodotti/servizi specifici, tale formulazione deve essere presa in considerazione ed è decisiva nel determinare l'ambito della protezione. Ciò vale anche se la specificazione designa prodotti/servizi che rientrerebbero correttamente in una classe diversa da quella in cui sono stati registrati (cfr., in tal senso, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45).

Ad esempio, se il termine generale *tè* è stato registrato nella Classe 5, occorre prendere in considerazione il numero della classe scelta per determinare l'esatto ambito della protezione: il *tè* in questa classe può essere considerato solo *tè per uso medico* poiché il tè ordinario appartiene alla Classe 30. Tuttavia, se il termine specifico *tè medicinale* è stato registrato nella Classe 30, l'ambito della protezione di tale termine continuerà a essere esattamente quello del suo significato abituale, vale a dire *tè per scopi medicinali*, anche se tali prodotti appartengono correttamente alla Classe 5.

1.2.4 Modifiche alla classificazione di prodotti/servizi

Normalmente, a ogni revisione della classificazione di Nizza si apportano modifiche alla classificazione di prodotti/servizi (in particolare, si trasferiscono prodotti/servizi da una classe all'altra) o si modifica il contenuto letterale dei titoli. In tali casi, l'elenco di prodotti/servizi sia del marchio anteriore che del marchio impugnato deve essere interpretato in base all'edizione della Classificazione di Nizza vigente al momento del deposito.

Esempio

- I *servizi giuridici* sono stati trasferiti dalla Classe 42 alla Classe 45 con l'8ª edizione della classificazione di Nizza. La natura di tali servizi non è cambiata.
- I *distributori automatici* sono stati trasferiti dalla Classe 9 alla Classe 7 nella 10ª edizione della classificazione di Nizza, poiché un distributore automatico è fondamentalmente un apparecchio motorizzato e, in quanto tale, è stato ritenuto più opportuno inserirlo nella Classe 7 insieme ad altri macchinari. Tuttavia, poiché la natura di tali prodotti non è cambiata, i *distributori automatici* classificati in diverse classi a causa delle diverse date di deposito delle rispettive domande, sono considerati identici.

Non in vigore

1.3 Lo strumento Similarity per il raffronto fra prodotti e servizi

Lo strumento Similarity per il raffronto di prodotti e servizi è uno strumento di ricerca che supporta gli esaminatori e gli utenti dell'EUIPO nella valutazione della somiglianza di prodotti e servizi. Esso serve per armonizzare la pratica sulla valutazione della somiglianza di prodotti e servizi e garantire la coerenza delle decisioni, e deve essere seguito dagli esaminatori.

Lo strumento Similarity si basa sul raffronto tra determinate coppie di prodotti e servizi. Una «coppia» raffronta due «termini». Un «termine» è costituito da un numero di classe della classificazione di Nizza (1-45) e da un elemento testuale, vale a dire un determinato prodotto o servizio (comprese categorie generali di prodotti e servizi, come ad esempio «articoli di abbigliamento» o «educazione»). I possibili risultati della ricerca sono cinque: identità, elevato grado di somiglianza, somiglianza, basso grado di somiglianza e dissomiglianza. Per ciascuno dei gradi di somiglianza lo strumento indica quali criteri portano a ciascun risultato.

Lo strumento Similarity è in continuo aggiornamento e, all'occorrenza, viene modificato in modo da creare una fonte di riferimento completa e affidabile.

Poiché lo strumento dà risposte a raffronti specifici, le Direttive si concentrano sulla definizione dei principi generali e sulla loro applicazione nella pratica.

1.4 Definizione di prodotti e servizi (terminologia)

Il RMUE non dà una definizione di prodotti e servizi. Sebbene la classificazione di Nizza fornisca alcune spiegazioni generali in tal senso nelle sue osservazioni introduttive, essa si astiene dal fissare chiaramente dei criteri per distinguere fra prodotti e servizi.

1.4.1 Prodotti (merci)

In linea di massima, il termine «prodotti» si riferisce a un qualsiasi tipo di articolo che può essere oggetto di scambi commerciali. I prodotti comprendono materie prime (materie plastiche allo stato grezzo nella Classe 1), prodotti semilavorati (materie plastiche in forma estrusa per uso nella produzione nella Classe 17) e prodotti finiti (recipienti in plastica per uso domestico nella Classe 21). Essi includono prodotti naturali e lavorati, come ad esempio i prodotti agricoli della Classe 31 e le macchine e le macchine-utensili della Classe 7.

Tuttavia talvolta non è chiaro se i prodotti comprendono solo i prodotti fisici tangibili contrariamente ai servizi, che sono intangibili. La definizione e quindi la portata della protezione sono particolarmente importanti quando si tratta di «prodotti» come ad esempio «l'energia elettrica», che sono intangibili. A questa domanda si risponde già durante l'esame sulla classificazione e di solito essa non rappresenta alcun problema per il raffronto fra prodotti e servizi.

Non in vigore

1.4.2 Servizi

Un servizio è qualsiasi attività o vantaggio, che una parte può offrire a un'altra, che è intangibile e non comporta il trasferimento della proprietà di alcun oggetto fisico. A differenza dei prodotti, un servizio è **sempre** immateriale.

Soprattutto, i servizi comprendono le attività economiche fornite a **terzi**.

- Fare pubblicità ai propri prodotti non significa fornire un servizio, mentre gestire un'agenzia pubblicitaria (progettare campagne pubblicitarie per terzi) equivale a fornire un servizio. Analogamente, l'*allestimento di vetrine* è solo un servizio se fornito a terzi, ma non quando viene eseguito nel proprio negozio.
- Vendere, immagazzinare o distribuire i propri prodotti non è un servizio. Il termine *servizi di vendita al dettaglio* è inteso a comprendere i servizi connessi all'effettiva vendita di prodotti, come ad esempio quelli che offrono al cliente l'opportunità di vedere, raffrontare o provare comodamente i prodotti. Per informazioni più dettagliate cfr. l'allegato II, punto 5.6, Servizi di vendita al dettaglio.

Un'indicazione che permette di considerare un'attività come un servizio ai sensi del diritto dei marchi è il suo valore economico indipendente, vale a dire che esso è di solito fornito in cambio di qualche forma di compensazione (monetaria). In caso contrario, potrebbe essere una mera attività accessoria fornita insieme o dopo l'acquisto di un determinato prodotto.

Esempio

- La consegna, compreso il trasporto di mobili acquistati in precedenza (o in un'azienda fisica oppure online), non è un servizio indipendente che rientra nel termine *servizi di trasporto* della Classe 39.

Tuttavia l'intenzione di ottenere un profitto non è necessariamente un criterio per definire se un'attività ha i requisiti per essere considerata un «servizio» (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Si tratta piuttosto di sapere se il servizio ha un'area di mercato e un pubblico destinatario, piuttosto che conoscere la modalità o la forma in cui viene realizzata la compensazione.

1.4.3 Prodotti

Nel linguaggio comune il termine «prodotti» viene usato in relazione sia a prodotti (merci) che a servizi, ad esempio «prodotti finanziari» invece di «servizi finanziari». Il fatto che nel linguaggio comune dei termini siano descritti come «prodotti» è irrilevante per la loro classificazione come prodotti/servizi.

Non in vigore

1.5 Determinazione dei prodotti/servizi

1.5.1 Corretta definizione letterale

Preliminarmente, occorre individuare la corretta definizione letterale degli elenchi di prodotti/servizi da prendere in considerazione.

1.5.1.1 Marchi dell'Unione europea

Una domanda di MUE è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Unione europea (articolo 147, paragrafo 1, RMUE). Analogamente, tutte le iscrizioni nel registro dei MUE vengono effettuate in tutte queste lingue (articolo 147, paragrafo 2, RMUE). Sia le domande sia le iscrizioni nel registro sono pubblicate sul Bollettino dei MUE (articolo 116, paragrafo 1, lettera a) e articolo 116, paragrafo 2, RMUE).

Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra:

- la traduzione della denominazione dell'elenco di prodotti/servizi di un MUE (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei MUE, e
- la denominazione originale così com'è stata depositata.

Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione definitiva dell'elenco di prodotti e servizi è:

- se la prima lingua è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella prima lingua.
- se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque lingue dell'Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (cfr. articolo 147, paragrafo 3, RMUE).

Quanto precede si applica a prescindere dal fatto che il marchio dell'Unione europea (o la domanda di marchio dell'Unione europea) sia il diritto anteriore o la domanda contestata.

Se in una domanda di MUE si riscontra una traduzione errata dell'elenco di prodotti e servizi che impedisce all'Ufficio di eseguire il raffronto fra prodotti e servizi coperti da tale MUE, l'elenco sarà nuovamente trasmesso al servizio di traduzione o, nei casi più evidenti, sarà direttamente modificato nel registro. L'Ufficio, nell'adottare una decisione, terrà in considerazione la traduzione corretta. Se viene riscontrata una traduzione errata in un MUE registrato, l'Ufficio chiarirà quale versione dei prodotti e servizi è quella definitiva ai fini del raffronto. A questo proposito cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 7.1.2 Correzione di errori e imprecisioni nelle pubblicazioni.

1.5.1.2 Marchi nazionali anteriori e registrazioni internazionali

L'elenco di prodotti e servizi dei marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione deve essere presentato nella lingua del procedimento di opposizione (articolo 7, paragrafo 4, RDMUE). L'Ufficio non richiede una traduzione giurata e accetta traduzioni semplici,

Non in vigore

redatte dall'opponente o dal suo rappresentante. L'Ufficio normalmente non si avvale dell'opzione di richiedere che la traduzione venga eseguita da un traduttore giurato o traduttore ufficiale ai sensi dell'articolo 26, REMUE. Se il rappresentante allega una dichiarazione attestante che la traduzione corrisponde all'originale, l'Ufficio, in linea di massima, non mette in dubbio l'esattezza della traduzione. L'altra parte può tuttavia mettere in dubbio la correttezza della traduzione durante la fase contraddittoria del procedimento (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura.)

Per le registrazioni internazionali prevale la lingua in cui è stata effettuata la registrazione internazionale (francese, inglese o spagnolo). Tuttavia, nel caso in cui la lingua del procedimento di opposizione non sia quella della registrazione internazionale, occorre fornirne una traduzione come per i marchi nazionali anteriori.

Se si riscontra una traduzione chiaramente errata nell'elenco dei prodotti e servizi coperti dal marchio nazionale o internazionale anteriore che impedisce all'Ufficio di eseguire il raffronto fra prodotti e servizi, l'opponente può essere tenuto a presentare un attestato di un traduttore giurato o ufficiale ove si dichiari che la traduzione corrisponde all'originale, ai sensi dell'articolo 26, REMUE; oppure, nei casi più evidenti, ai fini della decisione l'Ufficio può sostituire una traduzione di alcuni termini chiaramente errata con una traduzione corretta, aggiungendo a tal fine una spiegazione. Ad esempio, se il termine inglese «*bars*» nella classe 43 è tradotto in spagnolo con «*barras de cereales*» (*barrette di cereali*) si tratta chiaramente di una traduzione errata giacché tale termine non potrebbe mai rientrare nella classe 43.

1.5.2 Portata di prodotti/servizi a confronto

Il raffronto fra prodotti e servizi deve basarsi sulla loro definizione letterale, quale indicata nei rispettivi elenchi di prodotti/servizi. Qualsiasi uso effettivo o previsto non incluso nell'elenco di prodotti/servizi non è rilevante per il raffronto, dal momento che quest'ultimo fa parte della valutazione del rischio di confusione in relazione ai prodotti/servizi su cui l'opposizione si fonda e nei cui confronti è rivolta; non è una valutazione di confusione o violazione effettiva (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Tuttavia, se la prova dell'uso del marchio anteriore è stata correttamente richiesta e le prove prodotte sono sufficienti solo per una parte dei prodotti/servizi elencati, il marchio anteriore si presume registrato solo per questi prodotti/servizi (articolo 47, paragrafo 2, RMUE), e quindi l'esame è circoscritto a tali prodotti/servizi (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 6, Prova dell'uso)).

Inoltre, nel caso del marchio anteriore, sono pertinenti solo i prodotti e servizi sui quali l'opposizione è correttamente basata. Pertanto non si terrà conto dei prodotti e servizi i quali:

- non possono essere presi in considerazione per motivi di ammissibilità;
- non sono stati adeguatamente dimostrati (ad esempio, perché è stata presentata solo una traduzione parziale dell'elenco di prodotti/servizi);

Non in vigore

- sono esclusi dal fondamento dell'opposizione o lo sono stati in seguito a una limitazione.

Analogamente, soltanto quei prodotti e servizi rivendicati nella domanda impugnata nei cui confronti l'opposizione è rivolta sono presi in considerazione. Ne consegue che le limitazioni intervenute nel corso del procedimento, nell'elenco di prodotti/servizi della domanda o di prodotti/servizi su cui si fonda l'opposizione, o in entrambi, limiteranno l'ambito dei prodotti e servizi da raffrontare.

Inoltre potrebbe essere necessaria un'analisi della definizione letterale dell'elenco di prodotti/servizi per determinare la portata della protezione di tali prodotti e servizi. Ciò è particolarmente necessario allorché sono utilizzate espressioni come **in particolare**, **ovvero** o equivalenti allo scopo di dimostrare il rapporto intercorrente tra un singolo prodotto e una categoria più ampia.

L'espressione **in particolare** (oppure **ad esempio**, **quali ad esempio**, **compresi** o altre equivalenti) significa che i singoli prodotti/servizi sono solo esempi di voci comprese nella categoria e che, quindi, la protezione non è circoscritta a essi. In altre parole, essa introduce un elenco non esaustivo di esempi (sull'uso di **in particolare**, cfr. il riferimento in 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

D'altro canto, l'espressione **ovvero** (o **esclusivamente** o altra equivalente) ha carattere esclusivo e delimita l'ambito della domanda/registrazione ai soli prodotti/servizi specificamente elencati.

Ad esempio, nel caso dei *prodotti chimici destinati all'industria, **ovvero** materie prime per plastiche,* si deve procedere al raffronto dei prodotti coperti dall'altro marchio solo con riferimento a *materie prime per plastiche*.

Per contro, nel caso di *prodotti chimici destinati all'industria, **in particolare** materie prime per plastiche*, si deve procedere al raffronto dei prodotti coperti dall'altro marchio solo con riferimento all'ampia categoria di *prodotti chimici destinati all'industria*.

Va ricordato che l'uso di virgole nell'elenco di prodotti/servizi serve a separare gli articoli all'interno della stessa categoria o di una categoria simile. L'uso di un punto e virgola significa una separazione tra i termini. La separazione dei termini mediante diversa punteggiatura può modificare il loro significato e può portare a una diversa valutazione nel raffronto fra prodotti/servizi. Per maggiori informazioni sulla punteggiatura negli elenchi di prodotti e servizi, cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione.

Ad esempio, in *software da utilizzare con macchine industriali; estintori* nella Classe 9, l'inserimento di un punto e virgola, significa che il termine *estintori* deve essere considerato come categoria separata di prodotti, indipendentemente dal fatto che l'intenzione fosse o meno quella di proteggere il software da utilizzare nel campo delle macchine industriali e degli estintori.

1.5.2.1 Significato dei termini nell'elenco di prodotti/servizi

Una volta individuata la definizione letterale dei prodotti/servizi da prendere in considerazione, occorre determinarne il significato.

Non in vigore

In alcuni casi, il significato esatto è immediatamente evidente dall'elenco di prodotti/servizi dei marchi, nel quale in genere viene data una descrizione più o meno dettagliata dei prodotti/servizi. Ad esempio, la denominazione *cinture (come articoli di abbigliamento)* esclude automaticamente le cinture di sicurezza e a uso industriale.

In caso di dubbio sull'esatto significato dei termini impiegati nell'elenco di prodotti/servizi, l'ambito di protezione di tali termini deve essere stabilito conformemente al loro significato naturale e abituale e interpretato sia alla luce della classificazione di Nizza, sia muovendo da una prospettiva commerciale. Pertanto il termine *cinture* nella Classe 25 è dovuto alla classificazione come *articoli di abbigliamento*.

Articoli di abbigliamento, ad esempio, fa riferimento ad «abiti collettivamente» (edizione online di *Oxford Dictionaries*). Di conseguenza, si riferisce ad articoli indossati per coprire il corpo, quali camicie, abiti e pantaloni. Sebbene la definizione di articoli di abbigliamento contenuta nei dizionari comuni non escluda esplicitamente le *calzature*, queste ultime appaiono nella classificazione di Nizza come una voce distinta all'interno della medesima classe (Classe 25). Ciò porta a concludere che *articoli di abbigliamento* e *calzature* non siano identici, ma simili (13/07/2004, T-115/02, 'a' in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 26).

Tuttavia ciò non significa che due indicazioni generali del titolo di una classe non possano mai essere considerate identiche. Come menzionato in precedenza, la struttura dei titoli delle classi non è uniforme. Alcune indicazioni generali contenute nei titoli delle classi possono comprenderne altre.

Esempio

- *Carne* e *pollame* (Classe 29) sono identici.

1.5.2.2 Termini poco chiari e imprecisi

È altresì necessaria un'analisi della formulazione dell'elenco di prodotti/servizi laddove quella impiegata non **sia sufficientemente chiara e precisa** per consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, la portata della protezione concessa al marchio. Ciò si verifica quando la formulazione o il termine che si impiega è troppo generico e comprende prodotti/servizi troppo variabili per poter essere compatibili con la funzione del marchio come un'indicazione di origine (19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 54). Ciò significa che non è possibile inferire con un ragionevole grado di certezza quali sono i prodotti/servizi effettivamente coperti, dato che la formulazione o il termine in sé non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale e gli attributi dei prodotti/servizi da coprire, quali ad esempio la destinazione, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento individuato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale.

In tali casi, l'Ufficio verifica, innanzitutto, se il fatto che tali prodotti/servizi siano ritenuti poco chiari o imprecisi sia dovuto a una traduzione errata dell'elenco originale. In questo caso, l'Ufficio adotta misure diverse a seconda del fatto che il termine poco chiaro o impreciso sia contenuto nella specificazione del MUE [indipendentemente dal

Non in vigore

fatto che il MUE (o la domanda di MUE) sia il diritto anteriore o la domanda contestata] o del marchio nazionale o internazionale sul quale si fonda l'opposizione. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 1.5.1.1 e 1.5.1.2.

Se la mancanza di chiarezza e precisione non è dovuta a una traduzione errata bensì al fatto che il termine è di per sé poco chiaro o impreciso e non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale e gli attributi dei prodotti/servizi da coprire e laddove non vi sia una limitazione (o una rinuncia parziale) che consenta all'Ufficio di determinare chiaramente la portata esatta della protezione del termine, si devono adottare misure diverse a seconda che il termine poco chiaro o impreciso sia contenuto nel marchio anteriore o nel marchio contestato (cfr. rispettivamente i punti 1.5.2.2.1 e 1.5.2.2.2).

Le indicazioni generali inferite dai titoli delle classi della classificazione di Nizza e da altri esempi di termini ed espressioni che mancano di chiarezza e precisone sono riportati nell'allegato I: domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7. L'Ufficio, in collaborazione con gli uffici nazionali dell'Unione europea, ha individuato indicazioni generali che ritiene non presentino la necessaria chiarezza e precisione [cfr. Comunicazione comune relativa all'accettabilità dei termini di classificazione e alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza (PC 1)]. Il requisito di chiarezza e precisione della specificazione di prodotti e servizi è stato spiegato nella giurisprudenza che interpreta la direttiva di armonizzazione (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 49, 51; 19/06/2012; C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 38-49). Di conseguenza, anche se il marchio anteriore è una registrazione nazionale (o del Benelux o internazionale), spetta all'Ufficio interpretarne la portata della protezione nel contesto dei procedimenti in materia di impedimenti relativi dinanzi all'Ufficio. In tale contesto, quando l'Ufficio conclude che un termine particolare coperto in un marchio nazionale anteriore non soddisfa il requisito di chiarezza e precisione, esso applicherà le conseguenze necessarie in maniera corrispondente, come illustrato al punto 1.5.2.2.1.

In ogni caso è nell'interesse dei titolari di marchi (richiedenti o proprietari) spiegare eventuali termini poco chiari o imprecisi e pertanto stabilire con precisione la portata della protezione; detti soggetti possono procedere in tal senso tramite una limitazione esplicita o una rinuncia parziale. Cfr. anche Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punti 5.3.1 – 5.3.3.

1.5.2.2.1 Termine/i poco chiaro/i o impreciso/i nell'elenco di prodotti/servizi coperti dal marchio anteriore

I termini poco chiari o imprecisi nel marchio anteriore non possono essere esclusi sin dall'inizio nel raffronto di prodotti e servizi semplicemente invocando una mancanza di chiarezza e precisione (04/03/2020, C-155/18 P – C-158/18 P , BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE, EU:C:2020:151, § 134). Tuttavia, tali termini possono essere tenuti in considerazione unicamente nel loro senso più naturale e abituale. I termini poco chiari o imprecisi non possono essere interpretati come comprensivi di prodotti/servizi che non possono essere coperti da tale significato senza ulteriore

Non in vigore

specificazione. Di conseguenza, fatto salvo il caso in cui il medesimo termine poco chiaro e impreciso (o un suo sinonimo) sia impiegato nella specificazione di entrambi i marchi (cfr. il punto 2.1), la mancanza di chiarezza e precisione nella formulazione non costituisce di per sé una base sufficiente per corroborare l'identità e la somiglianza nei casi in cui l'Ufficio non riesca a stabilire con chiarezza la portata esatta della protezione di termini poco chiari o imprecisi. Analogamente, un termine poco chiaro e impreciso non può essere interpretato in relazione o con riferimento ad altri prodotti/servizi appartenenti alla medesima classe o a classi differenti.

Di conseguenza, sebbene i termini poco chiari e imprecisi presenti nel marchio anteriore saranno confrontati con i prodotti/servizi contestati, tenendo conto dei fattori di somiglianza (come specificato in maniera dettagliata ai punti da 3.1 a 3.3), non è possibile constatare alcuna somiglianza quando non si può intendere che il significato naturale e letterale del termine poco chiaro o impreciso determini una coincidenza nel contesto di fattori di somiglianza pertinenti in relazione ai prodotti/servizi contestati.

Ad esempio, sebbene il termine *macchine* possa essere inteso nel suo significato naturale di «apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica o un motore per svolgere un particolare tipo di lavoro» (*Collins English Dictionary*), tale significato astratto non ne rivela sufficientemente la natura commerciale, ossia non è possibile stabilire quali macchine o tipi di macchine si intendano proteggere. Le macchine possono presentare caratteristiche o destinazioni distinte, possono richiedere livelli molto differenti di produzione e/o impiego di capacità e competenze tecniche, know-how da poter produrre e/o utilizzare, possono rivolgersi a consumatori diversi e possono essere vendute attraverso canali di vendita distinti e, pertanto, fare riferimento a settori di mercato diversi.

Pertanto, quando si confronta il termine poco chiaro e impreciso *macchine* con il termine *macchine a doppia combustione* per l'agricoltura, la mancanza di chiarezza e precisione del primo termine non può essere utilizzata di per sé per sostenere l'identità o la somiglianza né può essere intesa fare riferimento a macchine a «doppia combustione» o a macchine «per l'agricoltura» laddove tali qualità e modalità d'uso non siano state espressamente definite nella specificazione e non possano essere inferite dal suo significato naturale e letterale. Ne consegue che, sebbene i due termini possano essere confrontati e considerati avere la medesima natura astratta, trattandosi di macchine, sulla base delle informazioni e dei fatti insufficienti forniti dalla specificazione imprecisa del marchio anteriore, non possono essere considerati avere la medesima destinazione o modalità d'uso oppure essere complementari o in concorrenza tra loro. Non si può inoltre asserire che si rivolgano al medesimo pubblico di riferimento, condividano i medesimi canali di distribuzione o siano di norma prodotti dalle medesime aziende. Di conseguenza i prodotti non possono essere considerati identici o simili, fatto salvo il caso in cui si specifichi ulteriormente il termine poco chiaro e impreciso *macchine* .

Tuttavia, se un termine poco chiaro o impreciso è seguito da un altro termine che identifica i prodotti/servizi mediante un esempio (ad esempio *macchine, in particolare macchine agricole* o *servizi di riparazione, in particolare la riparazione di veicoli*), è possibile effettuare un raffronto tra tale termine specifico (*macchine agricole*

Non in vigore

o *riparazione di veicoli*) e i prodotti/servizi del marchio impugnato (25/06/2020, T-114/19 , B (fig.) / b (fig.), EU:T:2020:286, § 51, 53). Ciò potrebbe portare a constatare l'esistenza di una coincidenza in relazione a fattori di somiglianza pertinenti tra tale termine specifico e i prodotti/servizi contestati.

Termini poco chiari o imprecisi nel marchio anteriore possono essere chiariti anche mediante una rinuncia parziale da parte del proprietario del marchio, una circostanza questa che faciliterebbe il raffronto con i prodotti/servizi del marchio impugnato e potrebbe altresì portare a constatare la presenza di identità o somiglianza tra i prodotti/servizi oggetto di raffronto sulla base di criteri pertinenti quali quelli di cui ai punti da 3.1 a 3.3 . Se il marchio anteriore è una registrazione di un marchio dell'Unione europea, una rinuncia (parziale) è disciplinata dalle norme di cui all' articolo 57, RMUE . Per i marchi nazionali, occorre presentare una rinuncia parziale presso l'autorità corrispondente che sarà competente per la decisione in merito al suo accoglimento.

Inoltre, se un marchio anteriore che contiene un termine poco chiaro o impreciso è soggetto a prova dell'uso e quest'ultima è richiesta a norma dell' articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE , anche le prove presentate che stabiliscono l'uso effettivo del marchio in relazione a prodotti/servizi specifici possono chiarire la portata dei prodotti/servizi coperti da un termine altrimenti poco chiaro e impreciso (29/01/2020, C-371/18 , SKY, EU:C:2020:45, § 70). In tali circostanze, sarà effettuato un raffronto sulla base della portata specificata dei prodotti/servizi per i quali è stato comprovato l'uso effettivo. Cfr. anche Direttive, parte C, Opposizione, sezione 7, Prova dell'uso, punto 6.3.4.1.

1.5.2.2.2 Termine/i poco chiaro/i o impreciso/i nell'elenco di prodotti/servizi coperti dal marchio contestato

Come stabilito dall'articolo 33, paragrafo 2, RMUE, il richiedente il MUE deve individuare con sufficiente chiarezza e precisione i prodotti e i servizi per i quali si intende ottenere la protezione del marchio. Ai sensi dell'articolo 193, paragrafo 1, RMUE, tale disposizione si applica anche ai titolari di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea.

Di conseguenza, fatto salvo il caso in cui il medesimo termine poco chiaro o impreciso (o un suo sinonimo) venga utilizzato nella specificazione di entrambi i marchi (cfr. punto 2.1), laddove il marchio contestato contenga un termine poco chiaro o impreciso, l'Ufficio riaprirà l'esame della classificazione del marchio ai sensi dell'articolo 33, RMUE, (o se applicabile, e se possibile, dell'articolo 193, RMUE) e sospenderà il procedimento di opposizione di conseguenza (27/02/2014, T-229/12, Vogue, EU:T:2014:95, § 55). Cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punto 5.5.

Il richiedente può, in qualsiasi momento, chiarire un termine poco chiaro o impreciso restringendo l'elenco di prodotti/servizi contenuti nella domanda, a condizione che la specificazione derivante sia sufficientemente chiara e precisa e non estenda la portata della protezione (articolo 49, RMUE). Il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione europea può inoltre limitare l'elenco di prodotti/servizi conformemente all'articolo 9 *bis*, punto iii), del protocollo di Madrid; l'elenco limitato sarà quindi

Non in vigore

esaminato allo stesso modo di un elenco presentato per una domanda MUE. Cfr. anche le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Procedimento di opposizione, punto 6.2 e le Direttive, parte M, Marchi internazionali, punto 3.8.

1.6 Approccio obiettivo

Il raffronto fra i prodotti/servizi in questione deve essere fatto **senza**tenere conto del grado di somiglianza tra i segni in conflitto o del carattere distintivo del marchio anteriore. È solo nella valutazione complessiva di una decisione che gli esaminatori terranno conto di tutti i fattori rilevanti.

La classificazione dei prodotti/servizi non è definitiva, in quanto prodotti/servizi simili possono essere classificati in diverse classi, mentre prodotti/servizi dissimili possono rientrare nella stessa classe.

L'identità o la somiglianza tra i prodotti/servizi di cui trattasi dev'essere determinata su basi obiettive.

È necessario che l'accertamento si basi sulla realtà di mercato, cioè tenga conto degli usi consolidati nel pertinente settore industriale o commerciale. Tali usi, in particolare le prassi commerciali, hanno carattere dinamico e sono in costante mutamento. Per esempio, i telefoni cellulari al giorno d'oggi riuniscono molte funzioni come ad esempio il fatto di essere uno strumento di comunicazione e un apparecchio fotografico.

Il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata *ex officio* dall'Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59). Tuttavia, l'esame *ex officio* dell'Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo *ex officio* (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall'articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste. (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 1, Principi generali).

1.7 Motivazione

L'esaminatore è tenuto ad argomentare l'esito del confronto (identità, somiglianza o dissomiglianza) per ciascuno dei singoli prodotti e servizi specificati nella domanda di registrazione. Tuttavia, l'esaminatore può limitarsi a una motivazione generale per i gruppi di prodotti/servizi interessati, a condizione che i prodotti/servizi presentino caratteristiche analoghe (cfr. per analogia 18/03/2010, C-282/09 P, carta P@yweb/Payweb, EU:C:2010:153, § 37-38; 12/04/2011, T-28/10, EURO AUTOMATIC

Non in vigore

PAYMENT, EU:T:2011:158, § 54; 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identità

2.1 Principi generali

L'identità è generalmente definita come «la qualità o la condizione di essere la stessa cosa nella sostanza, la composizione, la natura, le proprietà, o nelle particolari qualità in esame» (*Oxford Dictionaries*, edizione online).

L'identità non sussiste solo quando i prodotti e i servizi coincidono completamente (vengono utilizzati gli stessi termini o dei sinonimi), ma anche quando e nella misura in cui i prodotti/servizi del marchio contestato rientrano in una categoria più ampia contemplata dal marchio anteriore oppure quando e nella misura in cui – al contrario – un termine più ampio del marchio contestato comprende i prodotti/servizi più specifici del marchio anteriore. A tale riguardo, la nozione di una categoria ampia di prodotti e servizi non è necessariamente limitata a un unico termine (ad esempio articoli di abbigliamento nella Classe 25), ma può anche comprendere diversi termini. Ad esempio, *materiali ed elementi da costruzione, non di metallo* nella Classe 19 e *sviluppo, programmazione ed implementazione di software* nella Classe 42 possono essere considerate come categorie ampie, rispettivamente, di prodotti e servizi.

Potrebbe esservi identità anche quando due ampie categorie a confronto coincidono parzialmente («sovrapposizione») (cfr. esempi di cui al punto 2.4). Di conseguenza, si può fare una distinzione tra i casi di «identità totale» e «identità parziale».

L'identità non deve essere stabilita sulla base di fattori di somiglianza (cfr. punto 3.1.1) o sulla base di un termine poco chiaro o impreciso in un marchio anteriore, in quanto non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente contemplati da tali termini (cfr. punto 1.5.2.2.1 e l'elenco di esempi di termini poco chiari e imprecisi di cui all'allegato I. Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7). Tuttavia nei casi in cui il medesimo termine poco chiaro o impreciso (o un suo sinonimo) sia utilizzato in entrambi i marchi, come nel caso di *macchine*, il termine coincide pienamente e pertanto si deve ritenere identico.

2.2 Termini identici o sinonimi

L'identità tra i prodotti/servizi in conflitto deve essere constatata alla luce della definizione letterale dell'elenco di prodotti/servizi dei due marchi, individuata conformemente ai principi generali enunciati nel punto 2.1. L'identità è manifesta allorché i prodotti/servizi a confronto sono descritti con gli stessi identici termini.

Esempio

Non in vigore

- *Veicoli* è identico a *veicoli*.

Se non è questo il caso, i termini dei rispettivi elenchi di prodotti/servizi vanno interpretati, per potersi dimostrare che essi sono di fatto sinonimi, ossia che hanno lo stesso significato. L'interpretazione può avvenire sulla base di definizioni del dizionario, espressioni della classificazione di Nizza e, in particolare, tenendo conto della prospettiva commerciale.

Esempi

- *Bicicletta* è sinonimo di *bici.* I prodotti sono identici.
- Il significato delle parole *articoli per fumatori* nella Classe 34 fa riferimento ai singoli oggetti che vengono utilizzati in stretta connessione con il tabacco o i prodotti a base di tabacco. Nelle precedenti edizioni della classificazione di Nizza questi prodotti erano chiamati *nécessaire per fumatori.* Pertanto, nonostante il diverso termine usato nell'intestazione della classe, questi prodotti sono identici.
- Dal punto di vista commerciale, i *servizi di bagni termali* e i *servizi* di estetica forniti da centri spa

  sono gli stessi e sono pertanto identici.

Tuttavia, se viene usata una definizione identica ma i prodotti sono classificati in classi diverse, generalmente significa che tali prodotti non sono identici:

Esempi

- *Trapani* (macchine utensili) nella Classe 7 non sono identici a *trapani* (utensili azionati manualmente) nella Classe 8.
- *Laser* (non per cure mediche*)* nella Classe 9 non è identico a *laser (*per scopi terapeutici) nella Classe 10.

Sebbene questi prodotti possano essere simili, la classificazione in classi diverse indica che essi hanno caratteristiche diverse, quali una natura, una destinazione o una modalità d'uso diverse ecc.

Lo stesso ragionamento non è valido se la diversa classificazione è dovuta esclusivamente a una revisione della classificazione di Nizza o se è evidente che i prodotti/servizi non sono «classificati» correttamente per un errore ovvio.

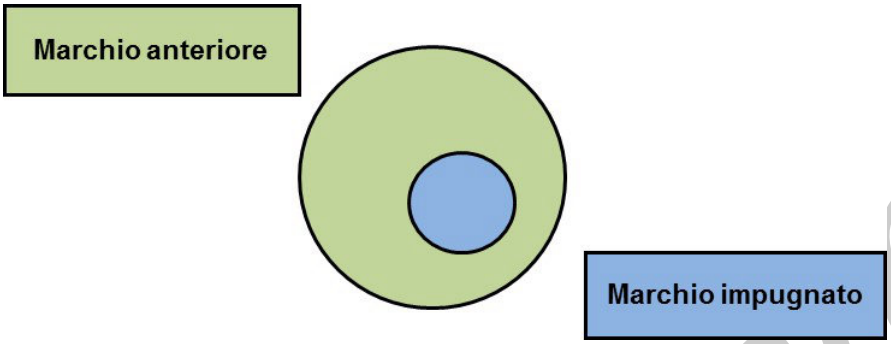
Esempi

- *Carte da gioco* (Classe 16, 7a edizione) sono identiche a *carte da gioco* (Classe 28, 10a edizione).
- *Prodotti farmaceutici* (Classe 15) — un ovvio errore di battitura — sono identici a *prodotti farmaceutici* (Classe 5).

Non in vigore

2.3 Termini inclusi nell'indicazione generale o in una categoria ampia

2.3.1 Il marchio anteriore comprende i prodotti/servizi del marchio contestato



Se l'elenco dei prodotti/servizi del diritto anteriore include un'indicazione generale o una categoria ampia che comprende integralmente i prodotti/servizi del marchio contestato, i prodotti/servizi saranno identici (17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

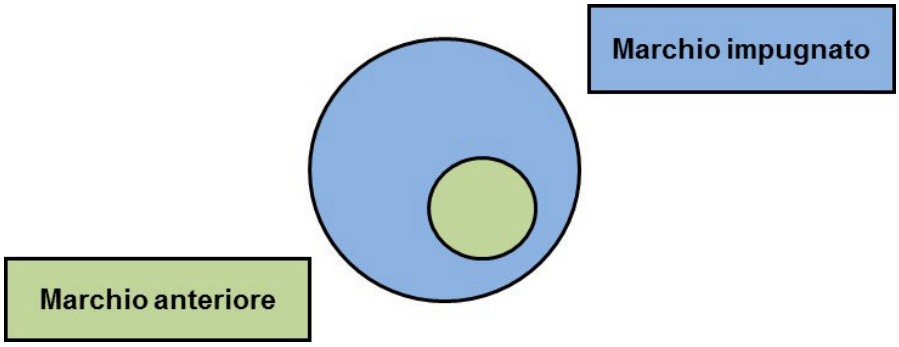
Esempi

- *Alloggi temporanei* (diritto anteriore, Classe 43) include *servizi di alloggio in ostelli della gioventù* (marchio impugnato, Classe 43). Pertanto i servizi sono identici.
- *Pasta* (diritto anteriore, Classe 30) include *spaghetti* (marchio impugnato, Classe 30). I prodotti in conflitto sono ritenuti identici.

Tuttavia, il medesimo ragionamento non si può applicare nel caso in cui il marchio anteriore contenga un'indicazione generale o un altro termine generale che si ritiene non presenti la chiarezza e la precisione necessarie (cfr. elenco di esempi nell'allegato I: Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7). Sulla base di un termine poco chiaro o impreciso non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente coperti dal termine, dato che quest'ultimo di per sé non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale specifica e gli attributi dei prodotti/servizi che si intende proteggere, quali la destinazione d'uso, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento interessato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale corrispondenti. Di conseguenza se il marchio anteriore contiene un termine poco chiaro o impreciso, occorre interpretarlo di conseguenza (cfr. punto 1.5.2.2.1).

Non in vigore

2.3.2 Il marchio contestato comprende i prodotti/servizi del marchio anteriore



Se i prodotti/servizi designati nel marchio anteriore sono coperti da un'indicazione generale o da una categoria ampia utilizzata nel marchio contestato, tali prodotti/servizi devono essere considerati identici in quanto l'Ufficio non può sviscerare *ex officio* la vasta categoria di prodotti/servizi del richiedente/titolare (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Esempi

- Il termine *jeans* (Classe 25) del marchio anteriore è incluso in *articoli di abbigliamento* (marchio contestato, Classe 25). I prodotti sono considerati identici.
- Il termine *biciclette* (Classe 12) del marchio anteriore è incluso in *veicoli* (marchio contestato, Classe 12). I prodotti sono considerati identici.

Il richiedente/titolare può tuttavia limitare l'elenco di prodotti/servizi in modo da escludere l'identità, ma potrebbe ancora esservi una somiglianza (24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Il termine *jeans* (Classe 25) del marchio anteriore è incluso in *articoli di abbigliamento* (Classe 25). Il richiedente/titolare limita la descrizione ad *articoli di abbigliamento, esclusi i jeans*. I prodotti non sono più identici ma restano simili.
- Il termine biciclette (Classe 12) del marchio anteriore è incluso in *veicoli* (marchio contestato, Classe 12). Il richiedente/titolare limita la descrizione a *veicoli, ovvero automobili*. I prodotti non sono più identici o simili.

Se il richiedente/titolare non limita l'elenco di prodotti/servizi, o lo fa in maniera insufficiente, l'Ufficio tratterà l'indicazione generale del marchio contestato o il termine/la categoria ampio/ampia come un'unica unità e individuerà l'identità.

Se il marchio contestato copre un'indicazione generale o un termine/una categoria ampio/ampia, nonché elementi specifici che rientrano in tale indicazione generale o termine/categoria ampio/ampia, tutti questi dovranno essere confrontati con i prodotti/servizi specifici anteriori. Il risultato dell'accertamento di identità con l'indicazione generale o il termine/la categoria ampio/ampia non si estende automaticamente agli elementi specifici.

Esempio

Non in vigore

- Il marchio contestato copre *veicoli* (indicazione generale), nonché *biciclette, aerei, treni* (inclusi nei veicoli). Se il marchio anteriore tutelava le *biciclette,* si accerterà l'identità rispetto a *veicoli* e a *biciclette,* ma non rispetto ad *aerei o treni*.

Tuttavia, se il marchio contestato copre un'indicazione generale o un termine/una categoria ampio/ampia e termini specifici che non sono elencati in modo indipendente, ma solo come esempi di prodotti/servizi inclusi in tale indicazione generale o termine/ categoria ampio/ampia, il raffronto si differenzia in quanto non è necessario confrontare gli specifici esempi di prodotti/servizi elencati, ma solo l'indicazione generale o il termine/la categoria ampio/ampia per cui è stata richiesta o è stata registrata la protezione (03/07/2013, T-205/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:341, § 27).

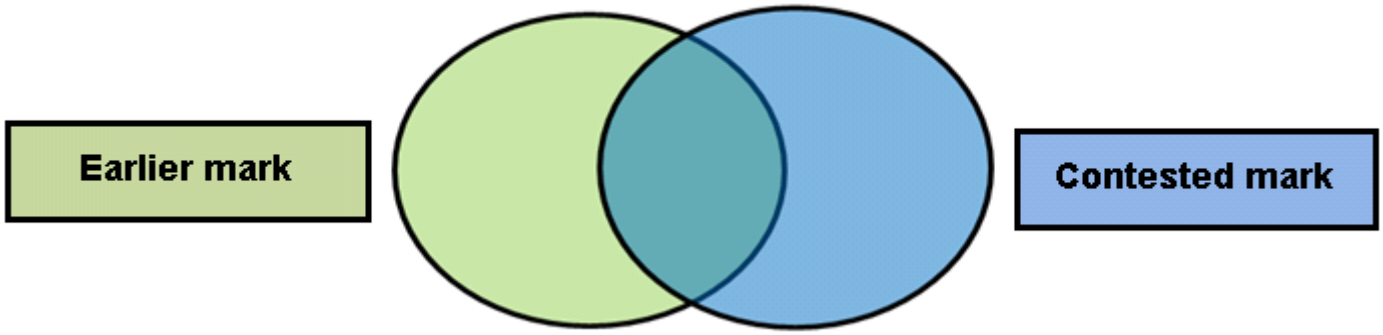
Esempio

- Il marchio contestato copre *veicoli, **in particolare** biciclette, aerei, treni.* Il marchio anteriore tutela *biciclette.* I prodotti in conflitto sono considerati identici, dal momento che l'ampia categoria di *veicoli* comprende le *biciclette* e gli esempi specifici di prodotti elencati dopo tale ampia categoria non devono essere confrontati.

Il richiedente/titolare può evitare tale risultato eliminando l'indicazione generale *veicoli*, l'espressione *in particolare* e la categoria specifica *biciclette*.

Se l'elenco di prodotti/servizi del marchio contestato recita: *veicoli*, ***ovvero** biciclette, aerei, treni*, il raffronto differisce in quanto sono da confrontare solo gli elementi specifici. In questo caso, solo le biciclette contestate sono identiche ai prodotti precedenti.

2.4 Sovrapposizione



Se due categorie di prodotti/servizi coincidono in parte («sovrapposizione»), potrebbe esserci identità se:

1. sono classificati nella stessa classe, e
2. è impossibile separare nettamente i due prodotti/servizi.

Esempi

in vigore

Prodotti precedenti	**Prodotti contestati**	**Parte coincidente**
Abbigliamento esterno da donna (Classe 25)	*Abiti in pelle* (Classe 25)	Abbigliamento esterno da donna in pelle
Componenti e pezzi di ricambio per veicoli terrestri (Classe 12)	*Sedili per veicolo* (*) (Classe 12)	Sedili per veicoli terrestri
Pane (Classe 30)	*Prodotti da forno a lunga conservazione* (Classe 30)	Pane a lunga conservazione
Sapone (Classe 3)	*Prodotti per la pulizia, non per uso personale* (Classe 3)	Saponi per la pulizia della casa
Strumenti scientifici (Classe 9)	*Strumenti ottici* (Classe 9)	Strumenti ottici scientifici, ad es. microscopi
Servizi bancari online (Classe 36)	*Servizi bancari commerciali* (Classe 36)	Servizi bancari commerciali online
(*) 09/09/2008, T-363/06, Seduta magica, EU:T:2008:319, § 22.		

In questi casi, è impossibile per l'Ufficio filtrare questi prodotti dalle categorie di cui sopra. Dal momento che l'Ufficio non può sviscerare *ex officio* l'ampia categoria dei prodotti del richiedente/titolare, essi sono considerati identici.

Nel quarto esempio sopra riportato, il risultato naturalmente cambia se il termine *sapone* è limitato a *saponi per uso personale*. In questo caso i prodotti non rientrano più nella categoria *prodotti per la pulizia, non per uso personale* della Classe 3 in quanto questi ultimi si riferiscono solo all'uso domestico.

Inoltre, qualora il marchio anteriore contenga un'indicazione generale o un altro termine generale che si ritiene non presenti la chiarezza e la precisione necessarie, non è possibile constatare alcuna sovrapposizione sulla base di tale termine (cfr. elenco di esempi di cui all'allegato I, Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7). Non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente coperti dal termine poco chiaro o impreciso dato che quest'ultimo di per sé non rivela in maniera sufficiente la natura commerciale specifica e gli attributi dei prodotti/servizi che si intende proteggere, quali la destinazione d'uso, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento interessato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale corrispondenti. Pertanto, se il marchio anteriore contiene un termine poco chiaro o impreciso, occorre interpretarlo di conseguenza (cfr. punto 1.5.2.2.1).

Non in vigore

2.5 Pratica sull'uso di indicazioni generali dei titoli delle classi

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 3, RMUE, l'Ufficio non è contrario all'uso di una delle indicazioni generali dei titoli delle classi, a condizione che tali identificazioni siano sufficientemente chiare e precise ([52]).

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 5, RMUE, se si utilizzano termini generali o indicazioni generali dei titoli delle classi, questi saranno interpretati come comprendenti tutti i prodotti/servizi chiaramente coperti dal significato letterale dell'indicazione o del termine. Tali termini non saranno interpretati come comprendenti prodotti/servizi che non possono essere intesi come tali.

A questo proposito, per quanto concerne le indicazioni generali dei titoli delle classi che si ritiene non presentino la chiarezza e la precisione necessarie (cfr. allegato I, Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.7), non è possibile inferire con un sufficiente grado di certezza quali siano i prodotti/servizi specifici, ossia quali siano i tipi di prodotti/servizi, effettivamente contemplati da tali indicazioni generali dato che queste ultime di per sé non rivelano in maniera sufficiente la natura commerciale specifica e gli attributi dei prodotti/servizi che si intende proteggere, quali la destinazione d'uso, la modalità d'uso, il pubblico di riferimento interessato, i canali di distribuzione, il settore di mercato rilevante o l'origine commerciale usuale corrispondenti. Pertanto tali indicazioni generali specifiche dei titoli delle classi vanno interpretate di conseguenza (cfr. punto 1.5.2.2).

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, durante il periodo di sei mesi che termina il 24/09/2016, i titolari di marchi europei di cui è stata chiesta la registrazione prima del 22 giugno 2012, registrati unicamente in relazione all'intero titolo di una classe della classificazione di Nizza, potevano dichiarare che alla data di deposito la loro intenzione era di ottenere la protezione di altri prodotti/servizi oltre quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe, purché i prodotti/servizi designati in tal modo figurassero nell'elenco alfabetico della classe della classificazione di Nizza, nell'edizione in vigore alla data di deposito.

Durante tale periodo di sei mesi, la comunicazione del Presidente n. 2/12 del 20 giugno 2012 è rimasta in vigore e quindi si è ritenuto che i marchi depositati prima del 22 giugno 2012 e registrati in relazione all'intero titolo di una classe coprissero il significato letterale delle indicazioni generali, nonché i prodotti e servizi dell'elenco alfabetico di detta classe nell'edizione della classificazione di Nizza in vigore al momento del deposito.

Conformemente all'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, ultima frase, a decorrere dalla scadenza del periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del regolamento modificativo, tutti i marchi UE registrati in relazione all'intero titolo di una classe di Nizza per i quali non sia stata presentata la dichiarazione si considereranno

[52] cfr. il documento «Comunicazione comune relativa all'accettabilità dei termini di classificazione e alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza» (PC 1).

Non in vigore

comprensivi unicamente dei prodotti/servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe.

Le dichiarazioni per marchi UE presentate entro il periodo pertinente avranno effetto dal momento del loro inserimento nel Registro.

Nei casi in cui viene accettata la dichiarazione e modificato il Registro si applicherà l'articolo 33, paragrafo 9, RMUE.

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 9, RMUE, la modifica di un elenco di prodotti/servizi iscritti nel registro a seguito di una dichiarazione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, presentata durante il periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del regolamento, non può conferire al titolare di un marchio UE il diritto di presentare opposizione o di fare domanda di dichiarazione di nullità di un marchio successivo se e nella misura in cui i) tale marchio successivo fosse in uso o fosse stata presentata domanda di registrazione del marchio successivo per prodotti/servizi prima della modifica del registro per il marchio anteriore e ii) l'uso in relazione a tali prodotti/servizi non abbia violato, o non avrebbe violato, i diritti del titolare in base al significato letterale della registrazione dei prodotti e dei servizi iscritti nel registro in detto momento.

In pratica, ciò significa che qualora il marchio anteriore sia un marchio UE e il marchio contestato sia stato depositato o fosse in uso prima della modifica del registro ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 8, RMUE, in relazione al marchio europeo anteriore, i prodotti e i servizi che si ritenga vadano al di là del significato letterale del titolo della classe non saranno presi in considerazione nelle opposizioni o nelle dichiarazioni di nullità depositate dopo l'entrata in vigore del Regolamento modificativo.

Per quanto concerne l'ambito di protezione dei marchi nazionali, l'Ufficio e tutti gli uffici nazionali dei marchi dell'Unione europea hanno pubblicato una comunicazione comune sull'interpretazione dell'ambito di protezione delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza (precedentemente*esecuzione della sentenza «IP Translator»* (PC 2). Secondo tale comunicazione, l'Ufficio interpreta l'ambito della protezione dei marchi nazionali contenenti titoli di classi come segue:

- **marchi anteriori nazionali depositati prima della sentenza «IP Translator»**: in linea di principio, l'Ufficio accetta la pratica di deposito di tutti gli uffici nazionali dei marchi nell'Unione europea. I marchi nazionali depositati prima della sentenza «IP Translator» hanno l'ambito di protezione assegnato dall'ufficio nazionale/dagli uffici nazionali. La maggior parte degli uffici nazionali interpreta letteralmente i titoli delle classi dei loro marchi. Per tali marchi, anche l'Ufficio interpreta i titoli delle classi sulla base del significato proprio e consueto di ogni indicazione generale.
- Solo cinque ([53]) uffici nazionali di marchi non interpretano i titoli delle classi dei loro stessi marchi depositati prima della sentenza *«IP Translator»* sulla base del

[53] Sebbene l'ambito di protezione dei marchi finlandesi depositati prima della sentenza *«IP Translator»* debba in definitiva essere interpretato solo sulla base del significato letterale delle indicazioni generali, i titolari di tali marchi depositati prima del 1º ottobre 2012 possono specificare l'ambito di protezione voluto alla data di deposito. Tale ulteriore specificazione deve essere effettuata entro e non oltre la data di deposito della prima domanda di rinnovo del marchio dopo il recepimento della direttiva sui marchi (ossia a partire dal 1º maggio 2019). Di fatto, tali dichiarazioni possono essere depositate fino al 31 ottobre 2029. Di conseguenza, è solo dopo un rinnovo di questo genere che i prodotti/servizi contemplati dal marchio devono essere interpretati solo sulla base del loro

Non in vigore

loro significato proprio e consueto: Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania e Ungheria (cfr. tabella 3.1 della comunicazione comune). L'Ufficio interpreta l'ambito di protezione di tali marchi nazionali come comprendenti i prodotti e servizi contemplati dal significato letterale delle indicazioni generali e quelli inclusi nell'elenco alfabetico delle classi dell'edizione della classificazione di Nizza vigente al momento del deposito (anche se alcuni uffici nazionali interpretano il titolo della classe come comprendente tutti i prodotti e servizi della classe).

- **marchi nazionali anteriori depositati dopo la sentenza «IP Translator»:** l'Ufficio interpreta tutti i prodotti e servizi coperti dai marchi nazionali sulla base del loro significato proprio e consueto (cfr. Tabella 3,3 della comunicazione comune). Tuttavia, per alcuni marchi nazionali anteriori, anche le dichiarazioni rese dal richiedente che rivendica la protezione per l'elenco alfabetico completo possono dover essere prese in considerazione se registrate nei rispettivi registri ([54]).

I principi summenzionati devono essere applicati per determinare l'ambito della protezione. Per determinare l'ambito della protezione occorre applicare i principi menzionati in precedenza. Soltanto i prodotti/servizi che si ritiene siano coperti seguendo tali principi saranno considerati nel confronto fra i prodotti/servizi.

3 Somiglianza di prodotti e servizi

3.1 Principi generali

3.1.1 Fattori di somiglianza

In generale due elementi sono definiti simili quando hanno alcune caratteristiche in comune. La somiglianza tra prodotti o servizi non dipende da uno specifico numero di criteri predeterminati e applicati in tutte le fattispecie.

La somiglianza di prodotti e servizi è stata affrontata nella giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza *Canon* (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). La Corte di giustizia ha dichiarato che nella valutazione della somiglianza tra prodotti si deve tener conto di **tutti** i fattori pertinenti che li caratterizzano. Questi fattori includono,

significato letterale. Prima della scadenza di tale data di rinnovo, l'Ufficio interpreterà l'ambito di protezione dei marchi nazionali pertinenti in Finlandia come comprendente i prodotti/servizi contemplati dal significato letterale delle indicazioni generali e quelli inclusi nell'elenco alfabetico delle classi pertinenti.

Ad esempio, a meno che l'ambito di protezione non sia già stato ulteriormente specificato dal titolare, un marchio depositato nel 2008 e rinnovato il 1º febbraio 2018 (ossia prima del recepimento della direttiva sui marchi), sarà interpretato come comprendente i prodotti/servizi contemplati dal significato letterale delle indicazioni generali e quelli inclusi nell'elenco alfabetico delle classi pertinenti fino alla scadenza della prima data di rinnovo successiva al 1º maggio 2019. Pertanto, in questo caso è solo dopo il 1º febbraio 2028 che l'ambito di protezione di tale marchio sarà interpretato solo sulla base del significato letterale delle indicazioni generali delle classi pertinenti.

54 In Bulgaria, Benelux, Finlandia (fino al 31 dicembre 2013), Grecia, Italia, Lituania, Romania e Ungheria, i richiedenti potevano ottenere la protezione per l'elenco alfabetico completo compilando una dichiarazione senza che i termini fossero elencati singolarmente [cfr. tabella 6 della versione precedente della comunicazione comune sull'interpretazione dell'ambito di protezione dei titoli delle classi della classificazione di Nizza (precedentemente comunicazione comune sull'esecuzione della sentenza «IP Translator») pubblicata il 20 febbraio 2014 (versione 1.2)

Non in vigore

in particolare, la loro natura, i loro usi finali (3) [leggere «destinazione»] e il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (punto 23).

Il termine **in particolare** indica come l'enumerazione di questi fattori da parte della Corte di giustizia sia puramente esemplificativa. Vi possono essere altri fattori in aggiunta o in sostituzione a quelli menzionati dalla Corte di giustizia, che possono risultare pertinenti nel caso specifico.

Ciò porta alla conclusione che si dovrebbero prendere in considerazione i seguenti fattori.

Fattori **Canon**

- natura,
- destinazione,
- impiego,
- complementarità,
- concorrenzialità.

Fattori aggiuntivi

- canali di distribuzione,
- pubblico di riferimento,
- origine abituale dei prodotti/servizi.

Questi fattori saranno spiegati ulteriormente al punto 3.2; essi sono inoltre utilizzati nello strumento Similarity per il raffronto fra prodotti e servizi. Va notato, tuttavia, che sebbene la banca dati sia limitata a questi otto fattori, possono esservi casi specifici in cui sono rilevanti altri criteri.

3.1.2 Definizione dei fattori rilevanti

Il raffronto deve concentrarsi sull'individuazione dei fattori pertinenti che caratterizzano specificamente i prodotti/servizi da confrontare. Pertanto la rilevanza di un particolare fattore dipende dai rispettivi prodotti/servizi da raffrontare.

Esempio

- Quando si confrontano *sci* e *scarponi da sci* è evidente che essi non coincidono nella loro natura, nella modalità d'uso e che non sono in concorrenza. Di conseguenza, il confronto deve concentrarsi sulla loro destinazione, il loro carattere complementare, i loro canali di distribuzione, la loro origine abituale e/o il pubblico di riferimento.

Pertanto i fattori e le caratteristiche propri di un prodotto o di un servizio possono variare a seconda dei prodotti o servizi a cui devono essere raffrontati.

Non è necessario elencare tutti i possibili fattori. Ciò che conta, tuttavia, è se i legami tra i fattori rilevanti sono sufficientemente vicini per trovare la somiglianza.

Si potrebbero porre le seguenti domande:

- come saranno utilizzati i prodotti/servizi?
- qual è il loro scopo?

Non in vigore

- quante probabilità ci sono che abbiano gli stessi produttori/fornitori?
- si trovano generalmente nello stesso punto di vendita, grande magazzino o nella stessa sezione di un supermercato?

Se i fattori non possono essere già definiti in base alla denominazione dei prodotti/servizi, le informazioni possono essere ricavate da voci di dizionario. Tuttavia le voci di dizionario devono essere analizzate rispetto alle realtà commerciali e in particolare tenendo conto della classificazione di Nizza.

Esempio

- Secondo il dizionario, «ghiaccio» significa, tra l'altro, «acqua gelata» [sostantivo non numerabile] o «…un gelato» [sostantivo numerabile] (*Collins English Dictionary*). Pertanto, se il confronto tra *ghiaccio* e *gelato* nella Classe 30 fosse effettuato esclusivamente sulla base di definizioni di dizionario, si giungerebbe alla conclusione che i *gelati* sono identici al *ghiaccio* nella misura in cui i primi sono inclusi nei secondi. Tuttavia, sia *gelati* che *ghiaccio* sono sempre state indicazioni generali separate in diverse parti del titolo della Classe 30 in cui il termine *gelati* si riferisce chiaramente a «gelati», mentre il termine *ghiaccio* è sempre stato inteso per indicare «ghiaccio per raffreddare». Infatti, per chiarire ciò, il termine *ice* nel titolo della classe è stato successivamente modificato in «ice [frozen water]» (ghiaccio). Di conseguenza, il significato letterale del termine *ghiaccio* nel contesto della classificazione di Nizza deve essere inteso soltanto come riferito a «ghiaccio di raffreddamento»[55]

Una volta identificati i fattori rilevanti, l'esaminatore deve determinare il rapporto tra i fattori rilevanti e il peso attribuito loro (cfr. il punto 3.3).

3.2 I fattori specifici di somiglianza

I paragrafi che seguono definiscono e illustrano i vari fattori di somiglianza di prodotti e servizi.

3.2.1 Natura

La natura di un prodotto/servizio può essere definita come le qualità essenziali o le caratteristiche mediante le quali tale prodotto/servizio viene riconosciuto. La natura spesso corrisponde a un particolare tipo o genere di prodotto/servizio o a una specifica categoria cui tale prodotto/servizio appartiene e che viene di solito usato per definirlo. In altre parole, è la risposta alla domanda «Che cos'è?».

Esempi

- Lo yogurt è un derivato del latte.
- L'automobile è un veicolo.

55 . Tale distinzione tra «gelati» e «ghiaccio» risulta chiara dai diversi termini utilizzati nella versione originale francese nella prima edizione della classificazione di Nizza, rispettivamente «glaces comestibles» e «glace». Tale interpretazione è confermata anche dalla quarta edizione, nella quale il termine «glace» è stato modificato in «glace à rafraîchir» in maniera da chiarire ulteriormente il termine.

Non in vigore

- La lozione per il corpo è un cosmetico.

3.2.1.1 Valore indicativo dei titoli delle classi e delle categorie

Il fatto che i prodotti/servizi da raffrontare rientrino nella stessa indicazione generale del titolo di una classe o di una categoria generale non significa automaticamente che essi abbiano la stessa natura. Un esempio di tale categoria generale è il termine *alimenti per il consumo umano*.

Esempi

- *Frutta fresca* (Classe 31) da un lato, e *caffè, farina e pane* (Classe 30) dall'altro hanno una natura diversa pur essendo prodotti alimentari.
- *Carne, pesce, pollame e selvaggina* (Classe 29) sono alimenti di origine animale. *Frutta e verdura* (Classe 31) sono alimenti di origine vegetale. Questa lieve connessione, vale a dire che sono tutti alimenti, non esclude che la loro natura sia diversa.

Il fatto che i prodotti/servizi da confrontare rientrino in un'indicazione generale sufficientemente limitata del titolo di una classe depone a favore di una natura identica o simile.

Esempio

- *Latte condensato* e *formaggio* (entrambi nella Classe 29)condividono la stessa natura perché appartengono alla stessa categoria di prodotti, ovvero i prodotti lattiero-caseari, che sono una sottocategoria dei prodotti alimentari (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Caratteristiche dei prodotti che definiscono la loro natura

Si può fare ricorso a una serie di caratteristiche dei prodotti per determinare la natura di questi ultimi, in particolare:

Composizione: ad esempio, ingredienti, materiali di cui i prodotti sono fatti.

Esempio

- Lo *yogurt* (Classe 29) è un derivato del latte (la natura dello yogurt può essere definita dal suo ingrediente base).

La composizione può essere il criterio più rilevante per definire la natura di un prodotto. Tuttavia una composizione identica o simile dei prodotti non indica di per sé la stessa natura.

Esempio

- Una *sedia* (Classe 20) e una *bambola* (Classe 28) possono essere entrambe di plastica, ma non hanno la stessa natura in quanto una è un mobile e l'altra è un giocattolo. Appartengono a categorie diverse.

Principio di funzionamento*:* ad esempio, il funzionamento meccanico, con o senza motore, funzionamento ottico, elettrico, biologico o chimico.

Non in vigore

Esempio

- Il *telescopio* (Classe 9) è un dispositivo ottico (la natura di un telescopio può essere definita dal suo principio di funzionamento che è ottico).

Sebbene il principio di funzionamento possa aiutare a definire la natura di alcuni prodotti, non è sempre conclusivo. Vi sono casi in cui prodotti, in particolare nel campo della tecnologia, pur con lo stesso principio di funzionamento hanno natura diversa.

Esempio

- Un *frullatore* e uno *spazzolino da denti elettrico* hanno lo stesso principio di funzionamento a rotazione, ma non hanno la stessa natura.

Per contro, vi sono prodotti con principi di funzionamento diversi ma con la stessa natura.

Esempio

- Il principio di funzionamento delle *lavatrici che usano detersivi è chimico*, ma non è lo stesso principio di funzionamento delle *lavatrici che usano onde magnetiche*. Tuttavia questi prodotti hanno la stessa natura perché sono entrambi lavatrici.

Condizione fisica: ad es. liquido/solido, duro/morbido, flessibile/rigido

La condizione fisica è un'altra caratteristica dei prodotti che può essere utilizzata per definirne la natura, ma come il principio di funzionamento non è conclusiva.

Esempi

- Tutte le bevande sono liquide. La loro natura è diversa da quella dei prodotti alimentari solidi. Tuttavia, quando si raffrontano due bevande diverse, la loro condizione fisica non deve essere determinante: il *latte* (Classe 29) non ha la stessa natura di una *bevanda alcolica* (Classe 33).
- Lo *yogurt* è commercializzato sia in forma solida che liquida. Tuttavia, la natura di questo prodotto non è definita dalla sua condizione fisica, bensì, come affermato in precedenza, dal suo ingrediente base (il latte). In entrambi i casi, la natura di uno yogurt compatto e di uno yogurt liquido è la stessa (un derivato del latte).

3.2.1.3 Natura dei servizi

Quando si definisce la natura dei servizi, le loro caratteristiche (composizione, principio di funzionamento e condizioni fisiche) non possono essere utilizzate in quanto i servizi sono intangibili.

La natura dei servizi può essere definita, in particolare, dal tipo di attività fornita a soggetti terzi. Nella maggior parte dei casi è la categoria in cui rientra il servizio che definisce la sua natura.

Esempio

- I *servizi di taxi* (Classe 39) hanno la stessa natura dei *servizi di autobus* (Classe 39) in quanto sono entrambi servizi di trasporto.

Non in vigore

3.2.1.4 Natura dei prodotti vs natura dei servizi

Per loro **natura** generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Questo perché i prodotti sono articoli di commercio, merci o mercanzia. La loro vendita comporta normalmente il trasferimento della titolarità di qualcosa di fisico. I servizi, invece, consistono nella prestazione di attività immateriali.

3.2.2 Destinazione

Generalmente, la «destinazione» è definita come la ragione per la quale qualcosa è fatto o creato o esiste (*Oxford Dictionaries,* edizione online).

In quanto «fattore Canon», la destinazione è l'uso al quale i prodotti/servizi sono destinati e non un qualsiasi altro uso possibile.

Esempio

- Un *sacchetto di plastica* può essere utilizzato come protezione contro la pioggia. Tuttavia la sua destinazione è quella di trasportare oggetti.

La destinazione equivale alla funzione dei prodotti/servizi. In altre parole, essa risponde alle domande: quale bisogno soddisfano questi prodotti/servizi? Quale problema risolvono?

Talvolta può risultare difficoltoso determinare il livello di astrazione appropriato necessario per risalire alla destinazione. Come nel caso della definizione della natura, anche la destinazione deve essere definita in modo sufficientemente limitato.

Esempio

- Nel caso *dell'aceto*, la destinazione non dovrebbe essere definita come «consumo umano», che è lo scopo generale che condividono tutti i prodotti alimentari, ma come «condimento comune».

3.2.3 Modalità d'uso

La modalità d'uso determina il modo in cui i prodotti/servizi sono utilizzati per ottenere il loro scopo.

La domanda da porsi è: come sono utilizzati questi prodotti/servizi?

La modalità d'uso discende spesso direttamente dalla natura e/o dalla destinazione dei prodotti/servizi e ha quindi di per sé una rilevanza limitata o addirittura nulla ai fini dell'esame della somiglianza.

Esempio

- La modalità d'uso di giornali e libri è la stessa nel senso che entrambi vengono letti. Tuttavia la somiglianza può essere già dedotta dal fatto che sono entrambi stampati (stessa natura) e che entrambi servono per intrattenere o per informare (stesso scopo).

Non in vigore

Ferma restando la spiegazione di cui sopra, la modalità d'uso assume rilevanza, indipendentemente dalla natura e dalla destinazione, se caratterizza i prodotti.

Esempio

- *I prodotti farmaceutici per la cura delle malattie della pelle* nella Classe 5 possono assumere la forma di creme. Hanno la stessa modalità d'uso delle *creme cosmetiche* della Classe 3.

Tuttavia, sebbene la modalità d'uso caratterizzi i prodotti confrontati e sia identica per entrambi, tale circostanza non basta, di per sé, per constatare la somiglianza.

Esempio

- *Gomma da masticare* (Classe 30) e *tabacco da masticare* (Classe 34) hanno un'identica modalità d'uso. Tuttavia questo fatto da solo non li rende simili.

3.2.4 Complementarità

I prodotti (o i servizi) sono complementari quando tra di loro sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile (essenziale) o importante (significativo) per l'uso dell'altro, dimodoché i consumatori possono pensare che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della prestazione di tali servizi incomba sulla stessa impresa (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

3.2.4.1 Correlazione (legame) tra prodotti/servizi

La correlazione tra i prodotti/servizi deve essere stabilita con sufficiente certezza. Quando la correlazione tra i prodotti/servizi non è sufficientemente stretta affinché ciascuno sia indispensabile (essenziale) o importante (significativa) per l'uso dell'altro non è possibile constatare alcuna complementarietà.

Nel valutare se di solito il consumatore si aspetti o meno che vi sia un legame tra i prodotti/servizi, è opportuno tenere conto della realtà economica del mercato esistente nel momento in esame (16/01/2018, T-273/16, METAPORN / META4 et al., EU:T:2018:2, § 41-42).

Un **legame funzionale** tra prodotti/servizi costituirà di norma una forte indicazione di complementarietà: ad esempio quando un prodotto o un servizio è necessario per il corretto funzionamento dell'altro, quando uno consente l'uso dell'altro o quando uno non può essere utilizzato senza l'altro.

I casi che seguono illustrano la presenza di complementarietà tra i prodotti oggetto di raffronto.

Esempi

- *Il software, in particolare per i giochi per casinò e sale giochi* rientrante nella Classe 9 è essenziale per il funzionamento dei *giochi* (quali i giochi elettronici o i giochi d'azzardo online) appartenenti alla Classe 28 ed esiste quindi una complementarità

Non in vigore

tra tali prodotti (19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER / JOKER et al., EU:T:2016:221, § 54).

- L'unica finalità dei *dispositivi per la gestione di cavi* (come i dispositivi portacavo e fissacavo per contenere e organizzare i cavi audio e video) appartenenti alla Classe 9 è il loro utilizzo con *cavi elettrici* (quali quelli audio-video) appartenenti alla Classe 9, dato che i primi sono utilizzati per contenere e i secondi per organizzare; ne consegue che esiste un legame innegabile di complementarietà tra di loro (24/04/2018, T-831/16, ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 81-82).
- Gli *applicatori di lozioni per capelli* (Classe 21) sono complementari rispetto alle *lozioni per capelli* (Classe 3) e sono utilizzati per applicare quest'ultimo prodotto in maniera adeguata (16/12/2015, T-356/14, Kerashot / K KERASOL, EU:T:2015:978, § 37).

Può esistere un legame anche tra un determinato prodotto, da un lato, e le sue parti, i suoi componenti e i suoi accessori, dall'altro. La complementarietà sussiste pertanto quando le parti/i componenti/gli accessori corrispondenti sono venduti in maniera indipendente e sono necessari per l'uso adeguato del prodotto finale e/o quando le parti/i componenti/gli accessori non possono svolgere la funzione prevista dalla loro destinazione se non vengono inclusi nel prodotto finale. Negli esempi che seguono i prodotti sono considerati complementari.

Esempi

- *spazzolini da denti elettrici* (Classe 21) e *testine di ricambio* (Classe 21);
- *seghe elettriche* (Classe 7) e *lame per seghe* (Classe 7);
- *apparecchi di illuminazione* (Classe 11) e *lampade* (Classe 11).

I principi applicabili al confronto di vari tipi di prodotti/servizi tra loro si applicano anche al raffronto tra i prodotti, da un lato, e i servizi, dall'altro. Inoltre si può constatare l'esistenza di una somiglianza sulla base della complementarietà tra prodotti, da un lato, e servizi che coprono prodotti identici, dall'altro (24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 54-56, 07/09/2016, T-204/14, VICTOR / VICTORIA et al., EU:T:2016:448, § 108-111).

Nei casi che seguono vi è complementarietà tra i prodotti e i servizi oggetto di raffronto.

Esempi

- *I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di impianti di riscaldamento ad acqua* nella Classe 37 garantiscono il corretto funzionamento degli *impianti di riscaldamento* nella Classe 11 (quali gli impianti di riscaldamento ad acqua); sono quindi complementari tra loro (06/06/2018, T-264/17, SMATRIX / AsyMatrix (fig.), EU:T:2018:329, § 49-50).
- I *servizi di progettazione e sviluppo di hardware e software per computer* nella Classe 42 sono importanti per il funzionamento dei *computer; dispositivi di comunicazione portatili rientranti* nella Classe 9; sono quindi complementari tra loro (27/09/2016, T-450/15, luvoworld / luvo, EU:T:2016:543, § 42, 46, 48-49).
- Vi è complementarietà tra i *saponi, prodotti di profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli rientranti* nella Classe 3, da un lato, e *stabilimenti termali,*

Non in vigore

bagni turchi, saune, stazioni termali nella Classe 44, dall'altro. Solitamente i trattamenti erogati presso stabilimenti termali, bagni turchi e stazioni termali sono seguiti dall'applicazione di lozioni per il corpo e creme idratanti ed il pubblico può aspettarsi di essere trattato con tali prodotti in tali stabilimenti (26/02/2015, T-388/13, SAMSARA, EU:T:2015:118, § 30). In tal caso, i prodotti nella Classe 3 sono importanti per il corretto uso dei servizi nella Classe 44.

- Nel confronto tra i *servizi al dettaglio forniti presso negozi di tutti i tipi di alimenti, in particolare pasticceria e confetteria* rientranti nella Classe 35, con vari tipi di alimenti rientranti nelle Classi 29, 30 e 31, i servizi al dettaglio fanno riferimento a una categoria relativamente ampia di prodotti che include quelli coperti dall'altro marchio. Di conseguenza è stato constatato che i servizi commerciali e i prodotti coperti dall'altro marchio sono complementari (05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.) / Castelló y Juan S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 29-31). In questo caso i servizi nella Classe 35 sono importanti per fornire ai consumatori i prodotti nelle Classi 29, 30 e 31.
- I *servizi medici* rientranti nella Classe 44 sono importanti o persino indispensabili ai fini dell'utilizzo dei *prodotti farmaceutici* nella Classe 5. Analogamente, la somministrazione dei prodotti farmaceutici è importante o persino indispensabile nella prestazione dei servizi in questione. Si constata l'esistenza di complementarietà tra questi prodotti e servizi (14/06/2018, T-165/17, EMCURE / Emcur et al., EU:T:2018:346, § 60-61).

3.2.4.2 Fattori aggiuntivi per constatare l'esistenza di un legame tra i prodotti e i servizi

Si constata l'esistenza di complementarietà tra prodotti e servizi soltanto quando i consumatori dei prodotti e dei servizi interessati possono pensare che sia un'unica azienda quella che produce tali prodotti e fornisce tali servizi. In tal senso, il pubblico di riferimento e l'origine commerciale usuale dei prodotti e dei servizi sono fattori importanti per constatare la complementarietà.

Il pubblico di riferimento

Per definizione, deve essere possibile l'uso congiunto di prodotti o servizi complementari, ragion per cui prodotti e servizi rivolti a pubblici diversi non possono essere complementari [22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 57-58; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48; 26/04/2016, T-21/15, DINO (fig.) / DEVICE OF A DINOSAUR (fig.), EU:T:2016:241, § 22; 15/06/2017, T-457/15, climaVera (fig.) / CLIMAVER DECO, EU:T:2017:391, § 36], anche se sono considerati reciprocamente indispensabili [25/01/2017, T-325/15, Choco Love (fig.) / CHOCOLATE, EU:T:2017:29, § 40, 43, 46].

Esempi

- I *prodotti tessili* nella Classe 24 (rivolti al grande pubblico) e i *servizi di trattamento relativi ai prodotti tessili* nella Classe 40 (rivolti ai professionisti) non possono essere

Non in vigore

complementari (16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Questi prodotti e servizi non sono simili.

- Il pubblico di riferimento di materie plastiche o sintetiche utilizzate come materie prime o semilavorati (per esempio le *materie plastiche di resine sintetiche* nella Classe 1 e i prodotti in *materie plastiche semilavorate* nella Classe 17) è costituito da modellatori e aziende cartotecniche, mentre i prodotti finiti (per esempio i *veicoli* nella Classe 12) sono rivolti al pubblico in generale. I prodotti in questione non sono complementari (09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 28, 41). Non c'è somiglianza tra loro.

Non vi è complementarietà tra un determinato prodotto da un lato e le sue parti, componenti o accessori dall'altro quando i prodotti a confronto non sono rivolti allo stesso pubblico (per esempio il componente è destinato al produttore, ma non al consumatore del prodotto finale) e quando le parti, i componenti o gli accessori non sono abitualmente venduti in maniera indipendente come pezzi di ricambio del prodotto finale. Pertanto, negli esempi seguenti, anche se le parti o i componenti sono indispensabili o importanti per il corretto funzionamento del prodotto finale, non vi è complementarietà tra i prodotti a confronto.

Esempi

- *Pale del ventilatore* (Classe 7) e *asciugacapelli* (Classe 11)
- *Cavo elettrico* (Classe 9) e *lampada* (Classe 11)
- *Sfere per penne a sfera* (Classe 16) e *biro* (Classe 16)

L'origine di prodotti/servizi

Di norma i prodotti/servizi che sono complementari condividono la medesima origine commerciale o lasciano intendere in qualche modo ai consumatori che una stessa azienda fabbrica i prodotti e fornisce i servizi in questione.

Esempi

- *Sci* (Classe 28) e *scarponi da sci* (Classe 25) sono complementari perché l'uso dei secondi è indispensabile per l'uso dei primi. Il pubblico di riferimento può pensare che la produzione di questi prodotti avvenga nella stessa azienda. Inoltre, essi sono rivolti allo stesso pubblico e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti sono quindi considerati simili.
- *Il materiale didattico* nella Classe 9 (ad es. *pubblicazioni elettroniche scaricabili, file audio e video, supporti di memorizzazione dati preregistrati* e *cassette audio/video)* e nella Classe 16 (ad es. *stampati*) è essenziale e quindi complementare ai *servizi didattici* nella Classe 41. In generale i materiali sono forniti dalla stessa impresa; si rivolgono allo stesso pubblico e condividono gli stessi canali di distribuzione. Questi prodotti sono simili ai servizi in questione (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260; 22/04/2008, T-233/06, El tiempo, EU:T:2008:121, § 36-37).
- I *servizi di un architetto* (progettazione di edifici) (Classe 42) sono indispensabili per la *costruzione di edifici* (Classe 37). Questi servizi sono spesso offerti insieme, attraverso gli stessi canali di distribuzione, allo stesso pubblico e da parte degli

Non in vigore

stessi fornitori. Di conseguenza sono complementari e simili (09/04/2014, T-144/12, Comsa / COMSA S.A., EU:T:2014:197, § 65-67).

Al contrario, non viene constata l'esistenza di complementarietà tra prodotti/servizi che non si prevede condividano la medesima origine commerciale.

Esempio

- Non vi è complementarietà tra i servizi finanziari e bancari (Classe 36), da un lato, e i servizi immobiliari (Classe 36), dall'altro. I servizi bancari possono svolgere un ruolo importante nell'acquisto di una proprietà, tuttavia da quest'unico aspetto non è possibile inferire che i consumatori siano portati a credere che la stessa azienda sia responsabile dei servizi immobiliari. Trarre una conclusione diversa implicherebbe che qualsiasi procedura non finanziaria che dipende dall'erogazione di un finanziamento sia complementare a tale servizio finanziario. Inoltre, i servizi non hanno la medesima natura, la medesima destinazione d'uso o la medesima modalità d'uso e non sono forniti presso gli stessi locali. Di conseguenza si tratta di servizi che non sono simili (17/09/2015, T-323/14, Bankia / BANKY, EU:T:2015:642, § 35, 37-38).

3.2.4.3 Tipi di interrelazione tra prodotti/servizi per i quali di norma non si constata l'esistenza di complementarietà

Di norma, nei casi che seguono, non vi è complementarietà tra i prodotti/servizi, dato che nessuno dei due è indispensabile o importante per l'uso dell'altro e il loro uso congiunto è una questione di convenienza o di abitudini o preferenze dei consumatori.

Uso in combinazione

La complementarità deve essere chiaramente distinta dall'**uso in combinazione**, in cui i prodotti/servizi sono semplicemente utilizzati insieme o per scelta o per comodità, ma possono essere utilizzati anche senza l'altro o con prodotti diversi (ad es. pane e burro). Quando il loro uso congiunto è meramente facoltativo e non indispensabile o importante, manca il legame stretto necessario (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters / MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 29). In tali casi la somiglianza può essere accertata solo sulla base di altri fattori, ma non sulla complementarità.

Esempio

- Sebbene i *dolciumi*, *caramelle, biscotti, cialdine arrotolate, pasticcini, patatine* o *pane* nella Classe 30 possano essere accompagnati da bevande nelle Classi 29, 30 o 32, il loro uso non è indispensabile né importante per il consumo di *caffè, bevande a base di latte, bevande a base di caffè* o *birra* o viceversa, anche se il pubblico di riferimento potrebbe consumarli insieme. Di conseguenza, non sussiste una stretta correlazione tra tali prodotti e non possono essere considerati complementari (28/10/2015, T-736/14, MoMo Monsters/ MONSTER et al., EU:T:2015:809, § 28-29; 24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco (fig.) / MORENO (fig.), EU:T:2019:763, § 63; 12/12/2019, T-648/18, Crystal / CRISTAL, EU:T:2019:857, § 42).
- Benché il funzionamento delle *cinghie di trasmissione* nella Classe 12 si possa verificare con l'aiuto di un *dispositivo per il collaudo di veicoli a motore* nella

Non in vigore

Classe 9, ciò non significa che i prodotti siano complementari. Può essere utile, in alcuni casi, misurare le prestazioni di questo o quel parametro, ma l'utilità non è di per sé sufficiente per concludere che un prodotto è indispensabile per l'altro (03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN (fig.) / SUN (fig.) et al., § 39).

Complementarità estetica

Non si può escludere che in alcuni settori, come quello della moda e dei prodotti destinati alla cura dell'immagine, al di là di una complementarità funzionale possa nascere, nella percezione del pubblico di riferimento, una complementarità di tipo estetico fra prodotti aventi natura, destinazione ed utilizzo differenti (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35). Il Tribunale definisce la «complementarità estetica» come un nesso tra i prodotti che «deve consistere in un vero bisogno estetico, nel senso che un prodotto sia indispensabile o importante per l'uso dell'altro e che i consumatori ritengano abituale e normale utilizzare tali prodotti insieme» (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 36; 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 32; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53). Pertanto, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi.

- Il nesso tra i prodotti è soggettivo. La loro complementarità estetica è determinata dalle abitudini e dalle preferenze dei consumatori quali possono risultare dagli sforzi di marketing delle imprese produttrici, ossia da semplici fenomeni (27/09/2012, T-357/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:499, § 51; 12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 59; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596, § 53).
- La complementarità estetica può applicarsi quando i prodotti in questione soddisfano una funzione estetica comune contribuendo insieme, ad esempio, all'immagine esteriore del consumatore interessato, e il pubblico di riferimento ritiene abituale e normale utilizzare i prodotti insieme. La complementarità estetica tra determinati prodotti è ravvisabile quando il comune comportamento del cliente coordina esteticamente i prodotti interessati, anche se il modo in cui i prodotti sono combinati è determinato dalle preferenze (in quanto i prodotti potrebbero servire il loro scopo indipendentemente l'uno dall'altro).

Ad esempio:

- *Borse* nella Classe 18, da un lato, e *abbigliamento e calzature* nella Classe 25, dall'altro, condividono una funzione estetica comune contribuendo congiuntamente all'«aspetto» del consumatore. Tale eventuale coordinamento dipende dal consumatore interessato, dal tipo di attività per la quale è costituita questa immagine esteriore (in particolare, lavoro, sport o tempo libero) o dagli sforzi di marketing degli attori economici del settore (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49; 27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 76). Tuttavia, è il comune comportamento del cliente combinare esteticamente questi prodotti durante il loro acquisto e può essere preso in considerazione anche il loro coordinamento estetico in fase di design.
- *Tappeti* nella Classe 27 e *mobili* nella Classe 20 sono utilizzati nell'arredamento dell'abitazione e hanno una funzione estetica comune che porta i consumatori, di

Non in vigore

regola, a utilizzarli insieme e ad abbinarli tra loro, in modo da creare un'atmosfera armoniosa (20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 33).

Pur riconosciuta, la mera esistenza di una «complementarità estetica» tra i prodotti non è di per sé sufficiente per concludere che essi siano simili (27/09/2012, T-39/10, Pucci, EU:T:2012:502, § 75). Per constatare la somiglianza, occorre che i consumatori reputino abituale il fatto che i prodotti siano venduti con lo stesso marchio, il che, di solito, implica che un'ampia parte dei rispettivi produttori o distributori coincidano (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63; 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 20/10/2011, T-214/09, Cor II, EU:T:2011:612, § 34).

Prodotti accessori

Quando determinati prodotti/servizi sostengono o integrano semplicemente un altro prodotto o servizio, non sono considerati complementari ai sensi della giurisprudenza. I **prodotti accessori** sono in genere quelli utilizzati per il confezionamento (ad es. bottiglie, scatole, lattine ecc.) o la promozione (opuscoli, poster, listini prezzi ecc.). Analogamente, i prodotti/servizi offerti gratuitamente nel corso di una campagna di merchandising di solito non sono simili al prodotto o servizio principale.

Esempi

- *Organizzazione e realizzazione di mostre* (Classe 41) non è simile a *stampati, comprese le note di eventi* (Classe 16), dal momento che tali prodotti servono unicamente a promuovere e annunciare l'evento specifico. Questi prodotti e servizi non sono complementari.
- *Integratori nutrizionali a base di erbe* nella Classe 5, il cui scopo principale è quello di prevenire o porre rimedio a problemi medici, nel senso lato del termine, o di bilanciare carenze nutrizionali, non sono indispensabili o importanti per l'uso di *birre, acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche, bevande a base di frutta e succhi di frutta, sciroppi e altri preparati per fare bevande* nella Classe 32, il cui scopo principale è dissetare o essere parte della normale alimentazione umana. Qualunque consumo combinato di questi prodotti è meramente accessorio. Sebbene uno dei prodotti possa integrare il consumo dell'altro, tali prodotti non sono complementari. Inoltre, poiché le loro funzioni, i canali di distribuzione e i produttori abituali sono diversi e non sono in concorrenza, tali prodotti non sono simili (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 47, 70 e 84).

Infine, la complementarietà si applica soltanto all'uso di prodotti e non al loro processo di produzione. I prodotti non possono essere considerati complementari sulla base del fatto che uno è utilizzato per fabbricare l'altro [09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71]. Anche quando un prodotto viene utilizzato per produrne un altro, ciò non significa che il pubblico di riferimento presumerà che siano offerti dalla medesima azienda (06/04/2017, T-39/16, NANA FINK (fig.) / NANA, EU:T:2017:263, § 89). Occorre effettuare un'approfondita valutazione dei singoli casi (cfr. gli esempi specifici di cui all'allegato I. Domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi, punto 4.2, e all'allegato II: settori specifici, punti 5.3.1 e 5.4.2).

Non in vigore

3.2.5 In concorrenza

I prodotti/servizi sono in concorrenza tra di loro quando uno può sostituire l'altro. Ciò significa che hanno la stessa destinazione o una destinazione simile e che sono offerti agli stessi clienti effettivi e potenziali. In tal caso, i prodotti/servizi sono anche definiti come «intercambiabili» (04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 42).

Esempi

- *Carta da parati* (Classe 27) e *vernici* (Classe 2) sono in concorrenza perché entrambi coprono o decorano le pareti.
- *Noleggio di film* (Classe 41) e *servizi di un cinema* (Classe 41) sono in concorrenza perché entrambi consentono di guardare un film.
- *Rasoi elettrici* e *lamette per rasoi* (entrambi nella Classe 8) sono in concorrenza in quanto hanno lo stesso scopo.

In alcuni casi il prezzo di prodotti/servizi in concorrenza può differire in modo significativo, ma questo aspetto da solo non incide sull'analisi volta a determinare se sono o meno in concorrenza gli uni con gli altri.

Esempio

- *Gioielli d'oro* e *bigiotteria* ([56](entrambi nella Classe 14) sono in concorrenza anche se il loro prezzo (e valore) può differire in modo sostanziale.

3.2.6 Canale di distribuzione

Sebbene il «canale di distribuzione» non sia esplicitamente menzionato nella sentenza «Canon», è ampiamente utilizzato a livello internazionale e nazionale nella valutazione della somiglianza fra due prodotti/servizi. È stato preso in considerazione, quale fattore aggiuntivo, in diverse sentenze degli organi giurisdizionali europei (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53). La motivazione è la seguente.

Se i prodotti/servizi sono posti in vendita tramite gli stessi canali di distribuzione, sarà più probabile che il consumatore ritenga che i prodotti/servizi appartengano allo stesso settore commerciale e che siano possibilmente fabbricati o forniti dalla stessa impresa, e viceversa.

Il termine «canale di distribuzione» non si riferisce tanto al modo di vendere o promuovere il prodotto di un'azienda, quanto piuttosto al luogo di distribuzione. Per l'analisi della somiglianza di prodotti/servizi il sistema di distribuzione, diretta o indiretta, non è decisivo. Piuttosto, la domanda da porsi è: i prodotti/servizi hanno gli stessi punti di vendita oppure sono di solito forniti o offerti negli stessi luoghi o in luoghi simili?

Tuttavia non va attribuita un'importanza eccessiva a questo criterio, dal momento che i supermercati, drugstore e grandi magazzini moderni vendono prodotti di ogni tipo. Il pubblico di riferimento è consapevole che i prodotti venduti in questi luoghi provengono

56 Per bigiotteria si intendono i gioielli realizzati con metalli poco costosi e con gemme di imitazione o pietre semipreziose, indossati a scopo ornamentale.

Non in vigore

da una moltitudine di aziende indipendenti. Pertanto il punto di vendita è un fattore meno decisivo allorché si tratta di stabilire se il pubblico di riferimento riterrebbe i prodotti provenienti da un'origine comune solo perché venduti nello stesso esercizio commerciale.

Solo se i prodotti in questione sono offerti nella stessa **sezione** di tali negozi in cui si vendono prodotti omogenei insieme, questo criterio peserà in favore della somiglianza. In tali casi, deve essere possibile identificare la sezione per la sua separazione territoriale e funzionale dalle altre sezioni (ad es. sezione prodotti caseari di un supermercato, sezione cosmetici di un grande magazzino).

Analogamente, tale criterio può avere una validità nel caso in cui i prodotti siano venduti, in modo esclusivo o abituale, in negozi specializzati. In questo caso, i consumatori potrebbero tendere a ritenere che l'origine dei prodotti sia la medesima, se questi sono venduti nel medesimo negozio specializzato, mentre potrebbero tendere a escludere tale origine comune se non sono abitualmente venduti negli stessi negozi.

Per contro, diversi punti di vendita possono giocare a sfavore della somiglianza dei prodotti.

Esempio

- *Sedie a rotelle* vs *biciclette*

Sebbene entrambe rientrino in *veicoli* nellaClasse12 non saranno reperibili negli stessi punti di vendita. Le biciclette sono solitamente vendute o in negozi specializzati o in un negozio al dettaglio di attrezzature sportive. Per contro, i canali di distribuzione delle *sedie a rotelle* sono distributori specializzati in attrezzature e dispositivi a uso medico, che riforniscono ospedali, e negozi specializzati nella vendita di dispositivi per persone disabili o con disabilità fisiche.

3.2.7 Pubblico di riferimento

Il pubblico di riferimento, ossia i clienti reali e potenziali dei prodotti e servizi in questione, costituisce un ulteriore fattore da prendere in considerazione nell'esame della somiglianza (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Il pubblico di riferimento può essere composto da:

- il pubblico in generale (il grande pubblico); o
- un pubblico di professionisti (aziende clienti o pubblico specializzato).

Il pubblico di riferimento non significa necessariamente l'utente finale; ad es. gli utenti finali del cibo per animali della Classe 31 sono gli animali, ma non sono loro il pubblico di riferimento. Il pubblico di riferimento, in questo caso, sarebbe il consumatore generale.

Il semplice fatto che i clienti potenziali coincidano non costituisce automaticamente un'indicazione di somiglianza. La stessa categoria di consumatori può aver bisogno di prodotti/servizi aventi la natura e l'origine più diverse. Ad esempio, il fatto che

Non in vigore

televisori, automobili e libri siano acquistati dallo stesso pubblico di riferimento, cioè dal grande pubblico, non ha alcuna incidenza sull'esame della somiglianza. In molti casi, una serie o entrambe le serie di prodotti/servizi a confronto sono destinate al grande pubblico, tuttavia la destinazione (nel senso del bisogno del consumatore che viene soddisfatto) è diversa in ciascun caso. Tali circostanze depongono contro la somiglianza.

Mentre una coincidenza di pubblico di riferimento non costituisce necessariamente un'indicazione di somiglianza, grandi differenze tra i pubblici di riferimento depongono fortemente contro la somiglianza.

Clienti divergenti si possono individuare nei seguenti casi:

1. (a) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti al grande pubblico, che può tuttavia essere chiaramente classificato in base alle sue diverse esigenze (personali), all'età ecc.
   Esempio: *sedie a rotelle* vs *biciclette* (Classe 12).
2. (b) i prodotti/servizi di entrambi gli elenchi sono rivolti a clienti commerciali, che però operano in un settore di mercato molto diverso.
   Esempio: *prodotti chimici destinati alla silvicoltura* vs *solventi per l'industria della lacca* (Classe 1).
3. (c) un pubblico di riferimento è costituito dal consumatore generale e l'altro da clienti commerciali.
   Esempio: *astucci per lenti a contatto* (nella Classe 9) vs *apparecchi e strumenti chirurgici* (nella Classe 10).

3.2.8 Origine abituale (produttore/fornitore)

Sebbene la Corte di giustizia non abbia menzionato esplicitamente questo fattore nella sentenza «Canon», dal concetto generale di rischio di confusione discende che l'origine abituale dei prodotti e servizi è di particolare importanza per l'esame della somiglianza. La Corte ha dichiarato: «Costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti/servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro» (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Esiste quindi una forte indicazione di somiglianza quando, nella mente del pubblico di riferimento, i prodotti/servizi presentano la stessa origine abituale.

Tuttavia ciò non deve essere interpretato come se capovolgesse l'esame del rischio di confusione e la somiglianza dei prodotti/servizi: l'accertamento di un rischio di confusione dipende da molti altri fattori (come la somiglianza dei segni, il carattere distintivo del marchio anteriore) e non è determinato esclusivamente dall'origine abituale che, in quanto tale, è solo un fattore per l'esame della somiglianza di prodotti/servizi.

La conclusione che i consumatori non saranno confusi circa l'origine dei prodotti/servizi non è un argomento adeguato per il raffronto fra prodotti/servizi. Tale conclusione dovrebbe essere menzionata nella valutazione complessiva del rischio di confusione. L'origine, in questo contesto, si riferisce principalmente al settore manifatturiero

Non in vigore

(industria) o al tipo di azienda che produce i prodotti o offre i servizi in questione, piuttosto che all'identità del produttore.

«L'origine» non è definita semplicemente dal luogo effettivo di produzione/fornitura (ad es. fabbrica, officina, istituto e laboratorio), ma soprattutto tenendo conto di chi gestisce e/o controlla la produzione/fornitura di prodotti/servizi. In altre parole, la domanda da porsi è: chi è responsabile della fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio?

La provenienza geografica (ad es. Cina) non è rilevante per l'accertamento della somiglianza di prodotti/servizi.

La Corte ha dichiarato che persino prodotti e servizi possono avere la stessa origine, se è comune che lo stesso tipo di società produca/fornisca entrambi. È stato ritenuto che i *libri di testo* (Classe 16) abbiano la stessa origine della *fornitura di corsi per corrispondenza* (Classe 41) dal momento che «le imprese che offrono corsi di ogni genere danno infatti spesso agli studenti, come materiale pedagogico sussidiario, i citati prodotti» (23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Il criterio «dell'origine abituale» deve essere applicato in modo restrittivo per non diluirlo. Se si determinasse la stessa origine per tutti i tipi di prodotti/servizi derivanti da un'unica grande società (multinazionale) o da una holding, questo criterio perderebbe il suo significato.

Il pubblico di riferimento percepirà prodotti diversi come aventi un'origine commerciale comune solo quando gran parte dei produttori o distributori rispettivi di tali prodotti siano i medesimi (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37; 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 63).

Categorie di prodotti differenti che, in genere, sono fabbricati da imprese distinte e specializzate non possono essere considerate come aventi un'origine commerciale comune per il solo fatto che possono essere offerti da marchi rinomati, dal momento che tali casi sono marginali (02/07/2015, T-657/13, ALEX / ALEX et al., EU:T:2015:449, § 87). Il semplice fatto che **alcuni** produttori producano due diverse categorie di prodotti non è sufficiente a dimostrare che gran parte dei produttori o dei distributori di tali prodotti siano i medesimi (23/01/2014, T-221/12, Sun fresh, EU:T:2014:25, § 91).

3.2.8.1 Caratteristiche che definiscono un'origine comune abituale

Quando si determina l'origine abituale di un prodotto/servizio potrebbero essere rilevanti i seguenti elementi.

Stabilimenti di produzione

Esempio

- *Vernici, lacche coloranti e mordenti* (Classe 2) sono generalmente prodotti nelle stesse imprese di produzione, normalmente da aziende chimiche specializzate.

Il luogo di produzione può essere un indicatore forte dell'origine comune dei prodotti/servizi di cui trattasi. Tuttavia mentre il fatto che i siti di produzione siano identici può indicare un'origine comune abituale, la diversità dei siti di produzione non esclude che i

Non in vigore

prodotti provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate tra loro. Ad esempio, *libri* (Classe 16) e *supporti elettronici* (Classe 9) (prodotti in concorrenza in quanto i supporti elettronici sostituiscono i libri) sono entrambi prodotti di una casa editrice.

Metodi di produzione

Esempio

- Le *cinture di cuoio* (Classe 25) e le *borse di cuoio* (Classe 18) sono fabbricate non solo negli stessi stabilimenti, ad es. concerie, ma anche utilizzando i medesimi utensili e le stesse macchine per il trattamento della pelle.

Competenza (tecnica)

Esempio

- *Servizi di protezione da virus informatici* (Classe 42) e *progettazione di software* (Classe 42) comportano una competenza tecnica simile nel campo della tecnologia dell'informazione.

Usi commerciali consolidati noti al pubblico

Un uso commerciale consolidato, come ad esempio quando i produttori espandono le proprie attività in mercati contigui, è di particolare importanza per concludere che i prodotti/servizi di diversa natura possiedono la stessa origine. In tal caso, occorre accertare se siffatta espansione sia consueta nell'industria o se, al contrario, si verifichi solo in casi eccezionali.

Esempio di espansione divenuta consueta

- *Scarpe* (Classe 25) e *borse* (Classe 18): è consuetudine nel mercato che i produttori di calzature producano anche borse.

Esempio di espansione non (ancora) consueta

- *Articoli di abbigliamento* (Classe 25) e *profumi* (Classe 3): sebbene attualmente alcuni stilisti che creano abiti di moda vendano anche profumi sotto i loro marchi, questa non è la regola nel settore dell'abbigliamento, e si applica solo a stilisti (economicamente) di successo.
- Gli *articoli di abbigliamento* e le *calzature* (Classe 25), gli *orologi* e i *gioielli* (Classe 14) possono essere realizzati da taluni stilisti di moda che godono di successo commerciale, ma attualmente ciò rappresenta un fattore marginale nella valutazione complessiva del settore di mercato in esame. Sussistono differenze significative nella natura di tali prodotti, nei loro processi di fabbricazione e nel know-how necessario per la realizzazione di un prodotto di qualità in ciascuno dei settori interessati. Sebbene gli stilisti di successo cerchino di sfruttare il loro successo apponendo i loro marchi su una vasta gamma di prodotti, ciò non influenzerà le attese dei consumatori al di fuori del settore dei beni di lusso, i quali non si attenderanno, abitualmente, che la responsabilità della fabbricazione dei diversi prodotti in questione, a prima vista non accomunabili né appartenenti allo stesso genere di prodotti, incomba su una stessa impresa. Pertanto, detti consumatori non

Non in vigore

dedurranno che tali prodotti costituiscono una gamma ampliata di prodotti aventi la stessa origine (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 71-74).

3.3 Relazione tra fattori diversi

I «criteri Canon» sono stati enumerati nella sentenza corrispondente senza alcuna indicazione di una relazione o gerarchia (peso) tra loro. Essi sono stati considerati uno ad uno. Tuttavia non possono essere considerati separatamente dal momento che alcuni criteri sono correlati e alcuni sono più importanti di altri, indipendentemente dal fatto che vengano raffrontati prodotti con prodotti, servizi con servizi o prodotti con servizi. Dopo aver ponderato tutti questi fattori conformemente alla loro rispettiva importanza in relazione ai prodotti/servizi in questione, si possono riscontrare diversi gradi di somiglianza: basso, medio o alto (cfr. il punto 3.3.4).

3.3.1 Interrelazione tra fattori

Spesso vi è una relazione fra i fattori, per cui se uno di essi è condiviso, anche un altro potrebbe coincidere.

Esempi

- In base alla destinazione è inoltre possibile determinare i clienti reali o potenziali (ossia il pubblico di riferimento).
- La destinazione, insieme con il pubblico di riferimento, può anche rivelare se i prodotti/servizi sono in concorrenza.
- Lo stesso canale di distribuzione va di pari passo con lo stesso pubblico. In altre parole, quando i canali di distribuzione sono differenti, spesso anche il pubblico di riferimento è diverso.
- Prodotti/servizi destinati a pubblici diversi non possono essere complementari (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40, 22/06/2011; T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).
- La modalità d'uso dipende solitamente dalla natura e dalla destinazione dei prodotti.

Vi sono casi in cui è difficile distinguere fra vari fattori. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda «natura», «destinazione» e «modalità d'uso». Qualora l'esaminatore incontrasse tali difficoltà, è sufficiente che tratti questi fattori congiuntamente.

Esempio

- Un *motore* è una macchina per trasformare una qualsiasi delle varie forme di energia in forza meccanica e movimento. In tal caso, è difficile distinguere la natura dalla destinazione di questo prodotto. Pertanto non è necessario fare una distinzione tra ciò che, in questo caso, è natura e ciò che è destinazione.

3.3.2 Importanza di ciascun fattore

Nel valutare la somiglianza dei prodotti e servizi, occorre prendere in considerazione **tutti** i fattori rilevanti che li pongono in relazione. Tuttavia, a seconda del tipo di prodotti

Non in vigore

e servizi, un particolare criterio può essere più o meno importante. In altri termini, i vari fattori non possiedono un valore standard, la loro rilevanza specifica andrà piuttosto determinata nel contesto di ciascun caso singolo.

In linea generale, il peso di ciascun fattore dipende dall'impatto che esso può avere su una possibile confusione in relazione all'origine dei prodotti e servizi di cui trattasi. I fattori che con ogni evidenza sembrano indicare che i prodotti/servizi provengono o non provengono dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate dovrebbero avere la priorità.

Sono in generale fattori forti

- L'origine abituale (perché ha un forte impatto sul rischio di confusione relativo all'origine commerciale comune).
- La destinazione (perché è determinante per la scelta del cliente di acquistare o selezionare prodotti/servizi).
- La natura (perché definisce le qualità essenziali e le caratteristiche dei prodotti/ servizi).
- La complementarità (perché la stretta connessione tra l'uso dei prodotti/servizi fa credere al pubblico che essi hanno in comune la stessa fonte).
- In concorrenza (solitamente i prodotti/servizi che sono in concorrenza hanno la stessa destinazione e sono rivolti allo stesso pubblico).

Fattori meno importanti

- La modalità d'uso (anche prodotti non simili possono essere utilizzati nello stesso modo, ad es. le *carrozzine per bambini* e i *carrelli per la spesa*).
- I canali di distribuzione (anche prodotti non simili possono essere venduti nella stessa sezione di un negozio, a seconda delle diverse pratiche di esposizione, ad es. le *gomme da masticare* (Classe 30) e le *sigarette* (Classe 34).
- Il pubblico di riferimento.

3.3.3 Diversi tipi di confronti: prodotti vs prodotti, servizi vs servizi e prodotti vs servizi

In linea di principio, gli stessi fattori che si applicano per il raffronto tra prodotti sono rilevanti per il raffronto tra servizi. Tuttavia applicando tali fattori occorre considerare la differenza di base tra prodotti e servizi (tangibile vs intangibile).

Inoltre, nel caso in cui il raffronto sia effettuato tra prodotti e servizi, valgono gli stessi principi che si applicano al raffronto tra prodotti e prodotti e a quello tra servizi e servizi.

Per loro natura, generalmente i prodotti sono dissimili dai servizi. Essi possono, tuttavia, essere complementari. I servizi possono inoltre avere la stessa destinazione e quindi essere in concorrenza con i prodotti. Ne consegue che, in determinate circostanze, è possibile riscontrare una somiglianza tra prodotti e servizi.

Non in vigore

3.3.4 Grado di somiglianza

Prodotti/servizi possono essere considerati simili in diversi gradi (basso, medio o alto), a seconda di quanti fattori hanno in comune e del peso attribuito a ciascuno di loro. Il grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi è rilevante quando determina in modo definitivo il rischio di confusione.

Generalmente, un fattore di per sé non è sufficiente per accertare la somiglianza tra i prodotti/servizi, anche se si tratta di un fattore forte.

Esempi di dissomiglianza

- *Automobili* e *biciclette* (entrambe nella Classe 12) hanno entrambe la stessa destinazione (spostarsi da A a B), ma ciò non le rende simili.
- Sebbene il *vetro delle finestre* (Classe 19) e i *vetri per occhiali* (Classe 9) abbiano la stessa natura, essi non sono simili, dal momento che non coincidono in altri fattori rilevanti, come ad esempio destinazione, produttore, canale di distribuzione e pubblico di riferimento.

È la combinazione di diversi fattori e il loro peso che consente la conclusione finale sulla somiglianza. La combinazione di due fattori forti, come la natura e il produttore, o la combinazione di un fattore forte e due deboli porterà spesso a una somiglianza. Al contrario, la combinazione dei due fattori deboli, come ad esempio il canale di distribuzione e il pubblico di riferimento non sono, in linea di massima, conclusivi per l'accertamento della somiglianza tra i prodotti e i servizi.

Esempi di somiglianza

- Il *latte* e il *formaggio* (entrambi nella Classe 29) hanno diversa destinazione e modalità d'uso; non sono in concorrenza né sono complementari. Tuttavia il fatto che condividano la stessa natura (prodotti caseari) e l'origine abituale (azienda casearia) è determinante per l'accertamento della somiglianza.
- Sebbene i *prodotti farmaceutici* e i *cerotti* (entrambi nella Classe 5) abbiano natura diversa, essi hanno in comune una destinazione simile, vale a dire il trattamento di malattie, disabilità o ferite. Inoltre hanno gli stessi canali di distribuzione e lo stesso pubblico di riferimento. Di conseguenza, sono simili.

La quantità di fattori coincidenti individuati, insieme alla loro importanza/al loro peso, stabilisce il grado di somiglianza. In generale, maggiore è il numero di fattori comuni più alto è il grado di somiglianza. Normalmente, una somiglianza individuata sulla base di solo due fattori non sarebbe elevata, contrariamente ai casi in cui i prodotti/servizi coincidono in quattro o più fattori rilevanti.

Tuttavia non è possibile alcuna analisi matematica in quanto ciò dipende sempre dalle circostanze specifiche di ciascun caso.

Non in vigore

4 Allegato I: domande specifiche per quanto riguarda la somiglianza di prodotti e servizi

Questa parte non stabilisce nuovi criteri per l'accertamento di una somiglianza tra prodotti e servizi, bensì aiuta semplicemente a chiarire come confrontare gruppi specifici di prodotti e servizi per i quali, a parte i «criteri Canon», si applicano alcune regole generali ed eccezioni.

4.1 Parti, componenti e accessori

Il semplice fatto che un determinato prodotto possa essere composto da più componenti non dimostra una somiglianza automatica tra il prodotto finito e le sue parti (27/10/2005, T 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Esempi di dissomiglianza

- *Pale del ventilatore* (Classe 7) e a*sciugacapelli* (Classe 11)
- *Cavo elettrico* (Classe 9) e *lampada* (Classe 11)
- *Sfere per penne a sfera* (Classe 16) e *biro* (Classe 16)
- *Bottoni* (Classe 26) e *articoli di abbigliamento* (Classe 25)

Si constata l'esistenza di somiglianza quando sono soddisfatti almeno alcuni dei principali fattori per l'accertamento della somiglianza (come ad esempio il produttore, il pubblico e/o la complementarietà), tenendo conto della relazione tra i fattori e dell'importanza di ciascun fattore ai fini della valutazione della somiglianza (cfr. il punto 3.3).

Tale somiglianza si basa sul fatto che le parti e gli accessori sono spesso prodotti e/o venduti dalla stessa impresa che fabbrica il prodotto finale e lo destina allo stesso pubblico di acquirenti, come nel caso dei pezzi di ricambio, che sono inoltre venduti in maniera indipendente dal prodotto finale. Inoltre, si è in presenza di complementarietà tra i prodotti in questione quando le parti/i componenti/gli accessori sono necessari per l'uso corretto del prodotto finale e/o quando le parti/i componenti/gli accessori non possono svolgere la funzione prevista dalla loro destinazione se non vengono inclusi nel prodotto finale. In tal caso, il pubblico può altresì attendersi che le parti/i componenti/gli accessori vengano prodotti dal fabbricante «originale», o sotto il controllo di quest'ultimo, fattore questo che suggerirebbe altresì che i prodotti siano simili.

Esempi di somiglianza

- *Spazzolino da denti elettrico* (Classe 21) e *testine di ricambio* (Classe 21)
- *Stampante* (Classe 9) e *cartucce a getto d'inchiostro* (Classe 2)
- *Macchine da cucire* (Classe 7) e *piedini per macchine da cucire* (Classe 7)

Non in vigore

4.2 Materie prime e semilavorati

Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto sia impiegato nella fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i prodotti, dato che la loro natura, la destinazione, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere del tutto distinti (13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Secondo la giurisprudenza, le materie prime soggette a un processo di trasformazione sono sostanzialmente diverse dai prodotti finiti che integrano o sono coperti da tali materie prime, in termini sia di natura, sia di scopo e destinazione d'uso (03/05/2012, T-270/10, Karra, EU:T:2012:212, § 53).

Inoltre, non sono complementari per il fatto che le materie prime sono fabbricate con i prodotti finiti e generalmente le materie prime servono per l'uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale. A tale proposito, le *materie plastiche o sintetiche utilizzate come materie prime o semilavorati* (nelle Classi 1 e 17) non possono essere considerate complementari rispetto ai prodotti finiti (fatti a partire da queste materie nelle Classi 9 e 12) per il fatto che le materie prime sono destinate ad essere trasformate nei prodotti finiti (09/04/2014, T 288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

Esempi di dissomiglianza

- *Cuoio, pelli di animali* (Classe 18) e *articoli di abbigliamento* (Classe 25)
- *Metalli preziosi* (Classe 14) e *gioielleria* (Classe 14)

Tuttavia la conclusione finale può dipendere dalle circostanze specifiche del caso, come ad esempio il grado di trasformazione della materia prima e se quest'ultima può essere ottenuta separatamente dal prodotto finito attraverso gli stessi canali di distribuzione.

Esempio di somiglianza

- *Pietre preziose* (Classe 14) e *gioielleria* (Classe 14). Contrariamente ai *metalli preziosi*, le *pietre preziose* sono disponibili nelle gioiellerie indipendente dal prodotto finale.

Cfr. Anche l'Allegato II, paragrafo 5.4.2, «Ingredienti di cibi preparati»).

4.3 Accessori

Accessori, laddove non ulteriormente specificato, è un termine poco chiaro o impreciso, come descritto nel punto 1.5.2 «Portata», e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

Un accessorio è qualcosa in più che migliora o completa il prodotto principale al quale viene aggiunto e solitamente ha una destinazione decorativa. A differenza di parti, componenti e dotazioni, un accessorio, sebbene utilizzato di solito in stretta correlazione con il prodotto finale, non costituisce parte integrante di tale prodotto.

Non in vigore

Il semplice fatto che un determinato prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente conclusivo per un accertamento di somiglianza (cfr. ad esempio «complementarietà estetica», punto 3.2.4).

Esempi di dissomiglianza

- *Articoli di abbigliamento* (Classe 25) e *ornamenti per capelli* (Classe 26)

Tuttavia è comune che alcuni accessori siano anch'essi prodotti dal fabbricante del prodotto principale. Di conseguenza, il consumatore può aspettarsi che il prodotto principale e gli accessori siano prodotti sotto il controllo della stessa impresa, soprattutto quando sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tali casi esiste una forte indicazione di somiglianza.

Esempi di somiglianza

- *Biciclette* (Classe 12) e *borse per biciclette* (Classe 12)
- *Occhiali* (Classe 9) e *custodie per occhiali* (Classe 9)

4.4 Servizi di installazione, manutenzione e riparazione

Questi servizi appartengono alla categoria dei servizi connessi a prodotti.

Dal momento che per natura prodotti e servizi sono dissimili, una somiglianza tra i prodotti e la loro installazione, manutenzione e riparazione si può constatare solo quando:

- è comune nel settore di mercato rilevante che il fabbricante dei prodotti fornisca anche tali servizi, **e**
- il pubblico di riferimento coincide, **e**
- l'installazione, la manutenzione e la riparazione di tali prodotti sono fornite indipendentemente dall'acquisto dei prodotti (non sono servizi post vendita).

L'installazione di quasi tutti i prodotti rientra nella Classe 37, come ad esempio *l'installazione di apparecchi di climatizzazione, prodotti elettronici di consumo, ascensori o montacarichi, allarmi antincendio, macchine per il congelamento, elettrodomestici da cucina*. *L'installazione e riparazione di hardware* rientra anch'essa nella Classe 37 in quanto è una riparazione fisica e un'attività d'installazione. Tuttavia *l'installazione e riparazione di software informatico* rientra nella Classe 42 perché si tratta di programmazione informatica senza alcuna installazione o riparazione fisica.

Esempi di somiglianza

- *Apparecchiature di elaborazione dati e computer* (Classe 9*)* e *installazione e riparazione di hardware per computer* (Classe 37*)*
- *Apparecchi di climatizzazione* (Classe 11*)* e *servizi di installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi di climatizzazione* (Classe 37*)*
- *Macchine per lavorare [foggiare] i metalli* (Classe 7*)* e *manutenzione di macchine* (Classe 37*)*

Esempi di dissomiglianza

- *Materiali da costruzione* (Classe 19*)* e *installazione di isolanti per edifici* (Classe 37*)*

Non in vigore

- *Scarpe* (Classe 25*)* e *riparazione di scarpe* (Classe 37*)*
- *Autoveicoli* (Classe 12)e *rimozione di ammaccature per veicoli a motore* (Classe 37) (15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30).

4.5 Servizi di consulenza e di informazione

Il termine *servizi di consulenza* si riferisce alla fornitura di consulenza adeguata alle circostanze o alle esigenze di un particolare utente, che raccomanda specifiche linee d'azione a quest'ultimo. Tuttavia, il termine *fornitura di informazioni* si riferisce alla fornitura di materiale (generico o specifico) su una questione o un servizio, ma senza consigliare all'utente specifiche linee d'azione. Con l'8ª edizione della classificazione di Nizza, i *servizi di consulenza professionale* della Classe 42 sono stati eliminati. Da allora i servizi di consulenza, nonché i *servizi di consulenza e di informazione*, rientrano nella classe del servizio corrispondente alla materia oggetto della consultazione. Per esempio, *consulenza sui trasporti* rientra nella Classe 39, *consulenza di direzione aziendale* rientra nella Classe 35, *consulenza finanziaria* nella Classe 36 e *consulenza in materia di bellezza* nella Classe 44. Il fatto che il parere, le informazioni o la consulenza siano prestati attraverso mezzi elettronici (ad es. telefono o computer) è irrilevante ai fini della classificazione di tali servizi.

La consulenza, i servizi di consulenza e di informazione sono coperti dai *servizi* cui sono connessi, nella misura in cui essi costituiscono parte integrante degli stessi.

Tuttavia, i servizi di consulenza e di informazione non sono forniti dalla medesima azienda, possono essere simili soltanto se sono complementari e si rivolgono al medesimo pubblico di riferimento attraverso i medesimi canali di distribuzione e possono persino essere dissimili se non condividono alcun fattore rilevante.

Esempi

- I servizi di informazione finanziaria (Classe 36) sono inclusi in affari finanziari (Classe 36) e sono quindi identici (27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).
- I *servizi di consulenza su software informatico* (Classe 42*) sono* simili a *installazione e manutenzione di software* (Classe 42*)* perché, sebbene possano non essere necessariamente inclusi in *installazione e manutenzione di software,* spesso sono complementari.

Quando si tratta di raffrontare i servizi di consulenza e di informazione con dei prodotti, si può individuare la somiglianza in condizioni simili a quelle riguardanti la manutenzione, l'installazione e la riparazione (cfr. il punto 4.4).

Esempi di somiglianza

- *Servizi di consulenza nel settore delle tecnologie informatiche (hardware e software)* (Classe 42) e *software informatico* (Classe 9)
- *Consulenza in materia di bellezza* (Classe 44) e *cosmetici* (Classe 3)

Esempi di dissomiglianza

Non in vigore

- *Servizi di informazione in materia di acquisto di articoli di moda (informazioni orientative per acquirenti)* (Classe 35) e *articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria* (Classe 25) in quanto non è comune nel mercato che il fabbricante degli articoli della Classe 25 fornisca tali servizi di informazione ai consumatori.
- *Fornitura di informazioni nel campo dell'intrattenimento* (Classe 41) e *giocattoli* (Classe 28), in quanto non è comune nel mercato che il fabbricante di giocattoli della Classe 28 fornisca tali servizi di informazione ai consumatori.

4.6 Noleggio e leasing

I **servizi di noleggio** rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli oggetti noleggiati:

- il *noleggio di telefoni* rientra nella Classe 38 in quanto i *servizi di telecomunicazione* rientrano nella Classe 38;
- il *noleggio di automobili* rientra nella Classe 39 in quanto i *servizi di trasporto* rientrano in questa classe.

I **servizi di leasing** sono analoghi ai servizi di noleggio e quindi sono classificati nello stesso modo. Tuttavia il leasing rientra nella Classe 36 come servizio finanziario.

Dal momento che *leasing* in inglese significa noleggio, tali servizi devono essere chiaramente distinti da qualsiasi servizio finanziario. Il raffronto fra servizi di noleggio e di leasing porta ai risultati illustrati nei paragrafi successivi.

4.6.1 Noleggio/leasing vs relativi servizi

Anche se i servizi di noleggio rientrano nelle stesse classi del servizio fornito per mezzo degli oggetti noleggiati, essi non sono automaticamente identici a tale servizio. Il raffronto tra questi servizi deve essere effettuato applicando normali criteri di identità e somiglianza.

Esempi

- Vi è identità tra la *locazione di appartamenti* (Classe 36) e gli *affari immobiliari* (Classe 36), in quanto *la locazione di appartamenti* rientra negli *affari immobiliari*.
- Lo stesso ragionamento non può invece applicarsi al *noleggio di bulldozer* (Classe 37) e ai servizi connessi di *costruzione di edifici* (Classe 37). Il *noleggio di bulldozer* non rientra nella *costruzione di edifici* e pertanto tali servizi non sono considerati identici.

4.6.2 Noleggio/leasing vs prodotti

In linea di massima, i servizi di noleggio/leasing sono sempre dissimili dai prodotti noleggiati/dati in leasing.

Esempi

- *Noleggio di veicoli* (Classe 39) e *veicoli* (Classe 12)

Non in vigore

- *Noleggio di film* (Classe 41) e *DVD* (Classe 9)

Esistono eccezioni quando è frequente che il fabbricante di prodotti fornisca anche i servizi di noleggio.

- *Noleggio e leasing di software informatico* (Classe 42) e *software informatico* (Classe 9) sono considerati simili.
- *Noleggio di distributori automatici* (Classe 35) e *distributori automatici* (Classe 7) sono considerati simili.

4.7 Esempi di termini poco chiari e imprecisi

Indicazioni generali dei titoli delle classi, dall'edizione attuale e da quelle precedenti della classificazione di Nizza (la parte in grassetto è quella considerata poco chiara e imprecisa):

Classe 6: ***Prodotti metallici non compresi in altre classi***

Classe 7: ***Macchine*** *e macchine utensili*

Classe 14: *Metalli preziosi e loro leghe e* ***prodotti in tali materie o placcati*** *non compresi in altre classi*

Classe 16: *Carta, cartone e* ***prodotti in queste materie [carta e cartone]****, non compresi in altre classi*

Classe 17: *Caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica e* ***prodotti in tali materie [caucciù, guttaperca, gomma, amianto, mica]*** *non compresi in altre classi*

Classe 18: *Cuoio e sue imitazioni,* ***articoli in queste materie [cuoio e sue imitazioni]*** *non compresi in altre classi*

Classe 20: ***Prodotti (non compresi in altre classi) in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche***

Classe 37: ***Riparazione***

Classe 37: ***Servizi di installazione***

Classe 40: ***Trattamento di materiali***

Classe 45: ***Servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare necessità individuali.***

Per altri termini privi di chiarezza e precisione, cfr. anche le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione, punti 4.3.1 e 4.3.2.

Non in vigore

5 Allegato II: settori specifici

5.1 Prodotti chimici, farmaceutici e cosmetici

5.1.1 Prodotti chimici (Classe 1) contro prodotti chimici (Classi 3 e 5)

Sebbene le grandi aziende chimiche di solito producano tutti i tipi di sostanze chimiche di base, specialità chimiche e prodotti biotecnologici, compresi i prodotti farmaceutici e i pesticidi, nonché i prodotti di consumo quali i prodotti per la pulizia e i cosmetici, il solo fatto che la loro natura coincida — perché in linea di massima possono essere tutti classificati come prodotti chimici — non è sufficiente per considerarli simili. Particolare attenzione deve essere posta sulla specifica destinazione di tali sostanze chimiche, nonché sul loro pubblico e canale di distribuzione. Ciò che è stato detto nel punto 4.2 circa la relazione tra materie prime, semilavorati e prodotti finiti vale in particolare per questi prodotti.

Di conseguenza, sebbene i prodotti della Classe 3 e della Classe 5 siano generalmente combinazioni di vari prodotti chimici, in linea di principio essi non sono considerati simili ai prodotti che rientrano nella Classe 1. La loro destinazione in quanto prodotto finito è generalmente diversa da quella dei prodotti della Classe 1, che sono principalmente allo stato grezzo, non finito e non sono ancora miscelati con altre sostanze chimiche e vettori inerti in un prodotto finale. I prodotti finiti della Classe 3 e della Classe 5 sono in genere rivolti anche a un pubblico diverso e non condividono gli stessi canali di distribuzione.

Tuttavia, non si può escludere che alcune sostanze chimiche (per esempio *sostanze chimiche impiegate nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella silvicoltura*) richiedano pochi passaggi di lavorazione per essere considerate un prodotto finito (per esempio *i fungicidi*). Si può ritenere che tali sostanze chimiche condividano la stessa destinazione intrinseca dei prodotti finiti. Inoltre, le stesse aziende chimiche possono produrre tanto i semilavorati quanto il prodotto finale. Pertanto, in tali casi è possibile riscontrare un certo grado di somiglianza.

Inoltre, ci sono anche prodotti della Classe 1 che non sono esclusivamente sostanze chimiche, ma anche semilavorati o addirittura prodotti finiti con una destinazione d'uso specifica, il che costituisce un fattore importante da tenere in considerazione quando si confrontano prodotti della Classe 1 con prodotti di altre classi.

5.1.2 Prodotti farmaceutici contro prodotti farmaceutici

Specifici prodotti farmaceutici sono considerati simili ad altri specifici prodotti farmaceutici. Ciò dipende dal fatto che generalmente sono soddisfatti diversi criteri per la somiglianza, se non tutti: essi hanno in comune la stessa natura, perché sono prodotti chimici specifici; la loro destinazione è, in senso lato, la guarigione e/o la cura; sono venduti negli stessi luoghi, ovvero farmacie; e provengono dalla stessa fonte, che

Non in vigore

è l'industria farmaceutica. Questa industria produce una vasta gamma di farmaci con varie indicazioni terapeutiche, cosa di cui il pubblico è a conoscenza. Inoltre la loro modalità d'uso può essere la stessa ed essi possono essere in concorrenza tra loro (17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48). Tuttavia il grado di somiglianza individuato fra prodotti farmaceutici specifici può variare a seconda delle loro specifiche indicazioni terapeutiche.

Il fatto che un prodotto farmaceutico specifico sia venduto dietro prescrizione medica non è di particolare rilevanza per il raffronto fra i prodotti. Pertanto un farmaco soggetto a prescrizione è generalmente considerato simile a un farmaco da banco per le ragioni di cui sopra.

5.1.3 Prodotti farmaceutici contro cosmetici

Le categorie generali *prodotti farmaceutici* e *cosmetici* sono considerate simili. I cosmetici comprendono prodotti utilizzati per migliorare o proteggere l'aspetto o l'odore del corpo umano e spesso contengono anche una fragranza per conferire un profumo gradevole. I prodotti farmaceutici invece comprendono articoli quali i prodotti per la cura della pelle o dei capelli con proprietà mediche. Essi possono coincidere con i cosmetici per quanto riguarda la destinazione. Inoltre hanno in comune gli stessi canali di distribuzione dal momento che possono essere reperibili nelle farmacie o in altri negozi specializzati. Sono rivolti allo stesso pubblico e sono spesso fabbricati dalle stesse aziende.

Tuttavia, quando si raffrontano prodotti farmaceutici specifici con cosmetici, tali prodotti possono mostrare soltanto un tenue grado di somiglianza o possono anche essere del tutto dissimili. In questi casi, la somiglianza dipenderà dal farmaco specifico o dal prodotto cosmetico specifico e dalla loro destinazione specifica (indicazione medica/ applicazione cosmetica) o dalla loro modalità d'uso.

5.2 Industria automobilistica

L'industria automobilistica è un settore complesso nel quale operano vari tipi di aziende, comprese le case automobilistiche e i fornitori che forniscono loro materie prime (metallo, alluminio, materie plastiche, vernici), componenti, moduli o sistemi completi. Si possono distinguere diversi settori di produzione: tecnica di azionamento, telaio, elettronica, interni ed esterni.

La complessità del settore e il fatto che il prodotto finale integri alcuni componenti e accessori complicano l'esame di somiglianza tra il prodotto finale (per esempio un'automobile) e i vari componenti o materiali utilizzati per la sua produzione. Inoltre al momento dell'acquisto di una vettura, il pubblico in generale sa che un'automobile incorpora molti elementi che provengono da diverse fonti e che la casa automobilistica potrebbe assemblare i componenti che sono stati prodotti da altri. Tuttavia, per quanto riguarda il consumatore di un'automobile, i prodotti normalmente vengono offerti sotto un unico segno, il che rende quasi impossibile per il pubblico in generale individuare

Non in vigore

altri fabbricanti o differenziare la loro fonte di produzione. Fra le eccezioni figurano le batterie o gli pneumatici per automobili, dove di solito sono visibili anche altri segni.

Come per altri settori, i «criteri Canon» si applicano di conseguenza e, in particolare, vanno tenuti in considerazione i principi generali stabiliti per il confronto fra parti, componenti e accessori.

In particolare, va tenuto presente che vi sono prodotti che saranno acquistati esclusivamente dal settore automobilistico, senza alcuna possibilità che giungano o siano acquistati dal grande pubblico (consumatore finale). Ne è un esempio il metallo comune (Classe 6) utilizzato per dar forma al telaio. Tali prodotti sono chiaramente dissimili dall'automobile e probabilmente da tutte le altre parti, gli altri componenti e accessori. Tuttavia vi sono pezzi di ricambio che potrebbero anche essere acquistati dal grande pubblico a fini di riparazione o manutenzione. La valutazione della somiglianza di questi prodotti dipenderà principalmente dal fatto che il pezzo di ricambio specifico sia o meno prodotto comunemente dalla casa automobilistica.

5.3 Settore della moda e tessile

I prodotti classificati nelle Classi 22, 23, 24 e 25 sono legati al settore tessile. Vi è una certa progressione attraverso queste classi: *le fibre tessili grezze*, vale a dire le fibre (Classe 22) vengono ulteriormente trasformate in *filati e fili* (Classe 23), poi in *tessuti*, vale a dire stoffe (Classe 24) e finiscono per essere *prodotti tessili* finiti (Classe 24) o *articoli di abbigliamento* (Classe 25).

Inoltre i prodotti della Classe 18, come ad esempio gli articoli in cuoio e relative imitazioni, sono anch'essi legati al settore della moda e all'industria tessile.

5.3.1 Materie prime o semilavorate contro prodotti finiti

Poiché la relazione tra le Classi 22, 23, 24 e 25 spesso si basa sul fatto che un prodotto è utilizzato per la fabbricazione di un altro (ad esempio, i *tessuti* della Classe 24 sono utilizzati per la fabbricazione di *articoli di abbigliamento* della Classe 25), in raffronti di questo tipo si applicano le disposizioni generali relative alle materie prime (cfr. allegato I, punto 4.2).

Tuttavia, si può riscontrare un certo grado di somiglianza tra *tessuti* e *prodotti tessili*, specifici quali *lenzuola* e *copritavoli*, nella Classe 24. In tali casi, il grado di trasformazione richiesto dal materiale al prodotto finito è spesso insignificante: il tessuto viene semplicemente tagliato per assumere la forma desiderata e/o cucito per ottenere il prodotto finito. Inoltre, molti stabilimenti consentono ai clienti di acquistare il materiale di base o i prodotti pronti fatti dello stesso materiale. Pertanto il pubblico di riferimento può aspettarsi che questi prodotti provengano dalle stesse aziende.

Non in vigore

5.3.2 Prodotti tessili (Classe 24) vs articoli di abbigliamento (Classe 25)

Quando si confrontano i *prodotti tessili* nella Classe 24 con gli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25, occorre considerare che la maggior parte degli articoli coperti dai *prodotti tessili* nella Classe 24 è dissimile dalla maggior parte degli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25 (per esempio *biancheria da letto* nella Classe 24 e *gonne* nella Classe 25). Il principale punto in comune tra loro è che sono tutti realizzati in materie tessili, ma in linea di principio servono a scopi completamente diversi: gli articoli di abbigliamento sono destinati a essere indossati da persone, o servono come articolo di moda, mentre i vari prodotti tessili sono destinati principalmente a un uso domestico e alla decorazione d'interni. Di conseguenza, la loro modalità d'uso è diversa. Inoltre, i canali di distribuzione e i punti vendita sono diversi e il pubblico di riferimento non penserà che essi provengono dalla stessa azienda.

Tuttavia, alcuni prodotti tessili specifici potrebbero essere considerati simili ad articoli di abbigliamento specifici. Per esempio, gli *asciugamani da bagno* nella Classe 24 e gli *accappatoi da bagno* nella Classe 25 sono simili perché entrambe le serie di prodotti hanno la funzione di assorbire l'umidità dalla pelle bagnata, hanno una natura e uno scopo analoghi e sono in concorrenza. Inoltre i produttori, i canali di distribuzione e gli utenti finali possono essere gli stessi (12/07/2019, T-54/18, 1st AMERICAN (fig.) / DISPOSITIVO DI UN UCCELLO (fig.), EU:T:2019:518, § 72 e 73; 09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128).

Alla luce del fatto che gli *accappatoi da bagno* sono inclusi nell'ampia categoria degli *articoli di abbigliamento* (09/09/2020, T-50/19, Dayaday (fig.) / DAYADAY (fig.) et al, ECLI:EU:T:2020:407, § 128) e gli *asciugamani da bagno* sono inclusi nell'ampia categoria dei *prodotti tessili*, va constatata la somiglianza anche tra le ampie categorie dei *prodotti tessili* nella Classe 24 e degli *articoli di abbigliamento* nella Classe 25.

Altri prodotti tessili specifici possono inoltre essere considerati simili ad articoli di abbigliamento specifici se si applicano le medesime o simili circostanze a tali prodotti specifici; ciò deve essere valutato caso per caso.

5.3.3 Accessori moda

Come spiegato nel paragrafo «Accessori» (cfr. allegato I, punto 4.3), il semplice fatto che un certo prodotto sia utilizzato in combinazione con un altro prodotto non è necessariamente determinante per un accertamento di somiglianza.

Tuttavia, nell'industria della moda, si deve tener conto del fatto che alcuni accessori possono essere esteticamente coordinati con alcuni articoli di abbigliamento, calzature e cappelleria (cfr. punto 3.2.4.3 riguardo all'impatto della complementarità estetica). Inoltre, dove è comune che il fabbricante del prodotto principale produca alcuni accessori in modo che i consumatori si aspettino che questi provengano dalla stessa entità e che siano distribuiti attraverso i medesimi canali commerciali, vi è una forte indicazione di somiglianza.

Non in vigore

5.4 Prodotti alimentari, bevande e servizi di ristorazione

5.4.1 Alimenti

Il fatto che i prodotti possano essere classificati come alimenti non costituisce in sé una ragione sufficiente a renderli simili. L'industria alimentare comprende prodotti di natura molto diversa (ad esempio, alimenti di origine animale, alimenti di origine vegetale), concepiti per essere consumati in molteplici occasioni e per scopi differenti (ad esempio, come condimenti, dolcificanti o pasti pronti). Inoltre, determinati prodotti alimentari possono essere fabbricati da diverse imprese specializzate in uno specifico settore dell'industria alimentare per il quale si richiedono impianti di produzione e conoscenze specifici. Oltre a quanto sopra, il fatto che i prodotti alimentari siano venduti nei supermercati, o nei reparti alimentari dei grandi magazzini, non rappresenta una circostanza di per sé determinante. Il pubblico di riferimento è infatti consapevole che i prodotti venduti in questi luoghi possono provenire da una moltitudine di aziende indipendenti.

Occorre pertanto effettuare una valutazione caso per caso in merito all'applicabilità dei fattori di somiglianza pertinenti quando si confrontano prodotti alimentari specifici.

5.4.2 Ingredienti di cibi preparati

Gli ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti sono una sottocategoria di materie prime e sono trattati allo stesso modo delle materie prime in generale (cfr. allegato I, punto 4.2). Di conseguenza, il solo fatto che un ingrediente sia necessario per la preparazione di un alimento in genere non è di per sé sufficiente per dimostrare che i prodotti sono simili, anche se rientrano tutti nella categoria generale degli alimenti (26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Quando l'ingrediente può essere considerato come il principale ingrediente del piatto preparato, esisterà una somiglianza solo se i prodotti hanno in comune qualche altro criterio rilevante, in particolare, l'origine abituale, la natura, la destinazione o la modalità d'uso. Ad esempio, nella sentenza Apetito (04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193), il Tribunale conferma l'accertamento di somiglianza tra un particolare alimento e dei piatti pronti costituiti **principalmente** dallo stesso particolare alimento.

Tuttavia, non sussiste complementarità semplicemente perché un ingrediente è necessario per la produzione/preparazione di un altro alimento. La complementarietà si applica solo all'uso dei prodotti e non al loro processo di produzione (cfr. il punto 3.2.4 e 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 11/12/2012, R 2571/2011-2, Fruitini, § 18).

Non in vigore

5.4.3 Bevande analcoliche (Classe 32) vs bevande alcoliche (escluse le birre) (Classe 33)

Il Tribunale ha rilevato che numerose bevande alcoliche e analcoliche sono, generalmente, mescolate, consumate o, anche, vendute insieme, nello stesso stabilimento o come bevande alcoliche (04/10/2018, T-150/17, FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL et al., EU:T:2018:641, § 77-84). Considerare che, per ciò solo, tali prodotti dovrebbero essere qualificati come simili mentre non sono destinati ad essere consumati né nelle medesime circostanze, né nel medesimo stato d'animo, né, eventualmente, dalle medesime categorie di consumatori, renderebbe un gran numero di prodotti qualificabili come «bevande» una sola e unica categoria ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMUE.

Pertanto, non si può ritenere che una bevanda alcolica e una bevanda energetica siano simili per il solo fatto che possono essere mescolate, consumate o vendute insieme, dal momento che la natura, la destinazione e l'utilizzo di tali prodotti sono differenti, alla luce della presenza o dell'assenza di alcol nella loro composizione. Inoltre, si deve constatare che le aziende che commercializzano bevande alcoliche premiscelate con un ingrediente analcolico non vendono tale ingrediente separatamente e sotto lo stesso marchio della bevanda alcolica premiscelata in questione o sotto un marchio simile.

Pertanto, la maggior parte delle bevande analcoliche della Classe 32 è considerata dissimile dalla maggior parte delle bevande alcoliche della Classe 33 [22/09/2021, T-195/20, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.) / Chic Barcelona et al., EU:T:2021:601, in cui *acqua potabile in bottiglia; acque minerali (non trattate); acque minerali (bevande)* sono risultate dissimili dalle *bevande alcoliche (eccetto le birre); vino; vini frizzanti; liquori; alcoolici; acquavite*; 21/01/2019, R 1720/2017-G, ICEBERG (fig.) / ICEBERG et al., in cui, ad esempio, *acqua minerale*, *bevande non alcoliche* e *succhi di frutta* sono risultati dissimili dalla *vodka*).

Tuttavia alcune bevande analcoliche possono essere simili ad alcune bevande alcoliche specifiche, quali ad esempio i *vini analcolici* e i *vini dealcolizzati* della Classe 32 e il *vino* della Classe 33. È in aumento la tendenza nel settore di mercato delle bevande che vede case vitivinicole produrre e offrire anche vini analcolici come alternativa al vino alcolico. Infatti, il vino analcolico viene spesso sottoposto allo stesso processo di fermentazione e invecchiamento del vino alcolico, con l'alcol che viene eliminato solo nelle ultime fasi (mediante distillazione o filtrazione). Inoltre, il vino analcolico è destinato ad essere consumato nelle stesse circostanze rispetto al vino alcolico da consumatori che non possono consumare alcol o scelgono di non consumarne. Dato che i consumatori considereranno tali vini come un prodotto alternativo, occorre considerarli prodotti in concorrenza. Inoltre, non è raro che un vino analcolico sia venduto presso enoteche o reparti specializzati dedicati ai vini nei supermercati. Ne consegue che il *vino analcolico* è simile al *vino*. Di conseguenza, va constatata la somiglianza anche tra le categorie più ampie delle *bevande analcoliche* nella Classe 32 e delle *bevande alcoliche (eccetto le birre)* della Classe 33 che comprendono rispettivamente tali prodotti specifici. Alla stessa conclusione è giunta

Non in vigore

la Commissione di ricorso allargata nella sua decisione del 13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya / Viña zoraya: è stata riscontrata una somiglianza tra *bevande analcoliche* e *vino* in ragione della somiglianza tra *vino analcolico* e *vino* e considerando che le *bevande analcoliche* comprendono il *vino analcolico*.

Altre bevande analcoliche specifiche possono essere considerate simili a bevande alcoliche specifiche se si applicano le medesime circostanze a tali prodotti specifici. Infatti, la tendenza nell'industria delle bevande indica che ai consumatori è sempre più spesso offerta la scelta tra bevande che contengono o meno alcol, ma che hanno comunque le stesse caratteristiche, in particolare il gusto, ad esempio *alcolici* e *analcolici (*13/04/2022, R 964/2020-G, Zoraya / Viña zoraya, § 70-71, 82-84). La somiglianza tra bevande alcoliche specifiche e bevande analcoliche deve essere valutata caso per caso.

5.4.4 Fornitura di cibo e bevande vs cibo e bevande

La *fornitura di cibi e bevande* della Classe 43 comprende essenzialmente i servizi di un ristorante o servizi simili, come ad esempio la ristorazione, le tavole calde e gli snack bar. Questi servizi sono destinati a servire cibo e bevande direttamente per il consumo.

La Corte ha coerentemente constatato che, in generale, gli alimenti e le bevande, da un lato, e i servizi di ristorazione, dall'altro, presentano almeno un basso grado di somiglianza. (Per la Classe 29: 08/12/2021, T-556/19, GRILLOUMI / ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI, EU:T:2021:864, § 42-45; 08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger / Halloumi et al., EU:T:2021:865, § 56-59; 21/04/2021, T-555/19, Grilloumi / Halloumi, EU:T:2021:204, § 45; 12/12/2014, T-405/13, da rosa, EU:T:2014:1072, § 96-97; 13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52. Per le Classi 30 e 32: 04/06/2015, T-562/14, YOO / YO, EU:T:2015:363, § 25- 28. Per le Classi 29, 30, 32 e 33: 18/02/2016, T-711/13 & T-716/13, HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG (fig.) et al., EU:T:2016:82, § 58-60, 65, 69-71, 74-75. Per la Classe 32: 01/03/2018, T-438/16, CIPRIANI / HOTEL CIPRIANI et al., EU:T:2018:110, § 50, 52, 60-61; 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, § 47, 50-52; 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 30-33. Per la Classe 30: 01/12/2021, T-467/20, ZARA / ZARA (fig.) et al., EU:T:2021:842, § 127-128, 131-132; 26/04/2018, T-288/16, M'Cooky / MR. COOK (fig.), EU:T:2018:231, § 48).

In una serie di casi risalenti a un periodo di tempo significativo, la Corte riconosce generalmente la complementarità tra diversi prodotti alimentari e bevande e servizi per la fornitura di alimenti e bevande, in quanto tali prodotti alimentari e bevande sono necessari per la fornitura dei rispettivi servizi. Tenendo conto delle prassi di mercato, ritiene inoltre che diversi alimenti e bevande possano essere venduti negli stessi stabilimenti in cui sono forniti i servizi di fornitura di alimenti e bevande o viceversa. Inoltre, alcuni alimenti e bevande possono essere prodotti dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro che forniscono anche servizi di ristorazione, o viceversa. Pertanto, il pubblico di riferimento può ritenere che le stesse imprese o quelle economicamente collegate siano responsabili nei suoi confronti. La

Non in vigore

prassi dell'Ufficio, pertanto, è che generalmente si può riscontrare un basso grado di somiglianza tra diversi alimenti e bevande, da un lato, e servizi di fornitura di alimenti e bevande, dall'altro. Tuttavia, in linea di principio, è improbabile che tale somiglianza sia stabilita quando la fornitura di alimenti e bevande viene confrontata con semplici ingredienti di cottura di base che non vengono consumati in quanto tali, ad esempio il *lievito in polvere* e gli *ispessenti per la cottura di prodotti alimentari*.

5.5 Servizi per sostenere altre imprese

I servizi per sostenere altre imprese contenuti nella Classe 35 comprendono una varietà di servizi diversi. Per stabilire se esistano punti comuni pertinenti tra loro, è importante stabilire una definizione comune di tali servizi e della loro finalità.

Tutti i servizi elencati nel titolo di classe della Classe 35 sono finalizzati a sostenere o aiutare altre aziende a realizzare o migliorare la loro attività. Essi sono quindi in linea di principio destinati a un pubblico di professionisti.

I**servizi di pubblicità** consistono nel prestare agli altri assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi, promuovendo il loro lancio e/o la loro vendita, o rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso la pubblicità. Per raggiungere questo obiettivo si possono utilizzare molti diversi mezzi e prodotti. Questi servizi sono forniti da agenzie di pubblicità che studiano le esigenze dei loro clienti, e forniscono tutte le informazioni e i consigli necessari per la commercializzazione dei loro prodotti e servizi e creano una strategia personalizzata per la pubblicità dei loro prodotti e servizi attraverso giornali, siti web, video, Internet ecc.

Esempi di servizi di pubblicità sono la *concessione di tempo di pubblicità su mezzi di comunicazione,* i *servizi di telemarketing,* il *marketing, le relazioni pubbliche* e la *dimostrazione di prodotti,* in quanto sono tutti destinati a promuovere i prodotti/servizi di altre imprese, seppur attraverso mezzi diversi.

La natura e la destinazione dei servizi pubblicitari sono fondamentalmente diverse dalla fabbricazione di prodotti o dalla prestazione di molti altri servizi. Pertanto la pubblicità è generalmente dissimile dai prodotti/servizi pubblicizzati. Lo stesso vale per il confronto fra servizi pubblicitari e prodotti che possono essere utilizzati come mezzo per la diffusione di pubblicità, come ad esempio DVD, software, stampati, volantini e cataloghi.

I ***servizi di gestione*** sono nella Classe 35 quando si riferiscono agli aspetti aziendali di una entità. Poiché vi sono servizi di gestione in altre classi, un servizio di gestione nella Classe 35 è considerato legato a scopi aziendali.

I ***servizi di gestione aziendale*** sono destinati ad aiutare le imprese a gestire la loro attività e stabilire la strategia e/o la direzione dell'impresa. Includono attività legate alla gestione di un'impresa, come ad esempio il controllo, la guida, il monitoraggio, l'organizzazione e la pianificazione. Di solito sono resi da società specializzate in questo campo specifico, come ad esempio i consulenti aziendali. Esse raccolgono informazioni, forniscono strumenti e prestano competenze per consentire ai loro clienti

Non in vigore

di svolgere la loro attività o per fornire alle aziende l'assistenza necessaria per acquisire, sviluppare ed espandere la loro quota di mercato.

Esempi di gestione aziendale sono le attività quali la ricerca e le valutazioni nelle imprese, l'analisi dei prezzi di costo e la consulenza organizzativa, in quanto sono tutte destinate a contribuire alla strategia di un'impresa commerciale. Essi includono anche qualsiasi attività «consultiva», di «consulenza» e «assistenza» che possa essere utile nella «gestione di un'azienda»: ad esempio come distribuire in modo efficiente le risorse finanziarie e umane; migliorare la produttività; aumentare la quota di mercato; trattare con i concorrenti; ridurre le imposte; sviluppare nuovi prodotti; comunicare con il pubblico; fare marketing; effettuare ricerche sulle tendenze dei consumatori; lanciare nuovi prodotti e come creare un'identità aziendale ecc.

Esempi

La *ricerca aziendale* è l'analisi e l'interpretazione di informazioni economiche, come ad esempio le entrate, l'occupazione, le imposte e i dati demografici. Queste informazioni di ricerca vengono utilizzate dagli imprenditori per prendere decisioni aziendali quali la definizione di strategie di marketing.

Le *valutazioni aziendali* comportano una ricerca nella natura e nel potenziale di un'impresa nonché una valutazione delle prestazioni di quest'ultima in relazione ai suoi concorrenti.

Un'*analisi dei prezzi di costo* è la combinazione di una valutazione del prezzo totale proposto di un progetto e del costo degli elementi separati di quest'ultimo (ad es. mano d'opera, materiale ecc.) per determinare se tali prezzi sono ammissibili, se sono correlati ai requisiti del progetto e se sono ragionevoli. Tale analisi viene utilizzata per determinare l'opportunità aziendale di portare avanti un progetto. È quindi considerata un servizio che aiuta la gestione degli affari aziendali o le funzioni commerciali di un'impresa industriale o commerciale. Utilizzando le informazioni acquisite da un'analisi dei prezzi di costo, un'impresa può infatti prendere decisioni finanziarie legate alla partecipazione al progetto.

Quando si confrontano la *gestione aziendale* e la *pubblicità* va notato che la pubblicitàè uno strumento essenziale nella gestione aziendale perché fa conoscere l'attività stessa sul mercato. Come già detto in precedenza, lo scopo dei servizi pubblicitari è «rafforzare la posizione [dell'azienda] sul mercato» e lo scopo dei servizi di gestione aziendale è quello di aiutare un'azienda ad «acquisire, sviluppare ed espandere la sua quota di mercato». Non c'è una differenza netta tra «rafforzare la posizione di un'azienda sul mercato» e «aiutare un'azienda a sviluppare ed espandere la sua quota di mercato». Un professionista che offre consulenza su come gestire in modo efficiente un'azienda può ragionevolmente includere strategie pubblicitarie in tale consulenza, perché non vi è dubbio che la pubblicità svolge un ruolo essenziale nella gestione aziendale. Inoltre i consulenti aziendali possono offrire consulenza su pubblicità (e marketing) nel contesto dei loro servizi e, pertanto, il pubblico di riferimento può credere che questi due servizi abbiano la stessa origine professionale. Pertanto, essi presentano un certo grado di somiglianza.

Non in vigore

I servizi di ***amministrazione aziendale*** sono destinati ad aiutare le imprese a migliorare il rendimento delle operazioni aziendali e, quindi, hanno a che vedere con l'interpretazione e l'attuazione della politica stabilita da un consiglio di amministrazione dell'organizzazione. Tali servizi consistono nell'organizzare le persone e le risorse in modo efficiente al fine di guidare le attività verso obiettivi comuni. Essi comprendono attività quali l'assunzione di personale, la preparazione di fogli di paga, la stesura di estratti contabili e di dichiarazioni fiscali in quanto consentono a un'azienda di svolgere le sue funzioni aziendali, e generalmente sono realizzati da un'entità separata dall'azienda in questione. Essi vengono resi, fra l'altro, da agenzie di collocamento, revisori contabili e imprese di outsourcing.

Esempio

L'*auditing* di impresa comporta la valutazione di una serie di attività aziendali e comprende la revisione di strutture organizzative, sistemi di gestione, processi ecc.

Quando si confronta l'*amministrazione aziendale* con la *pubblicità* va osservato che generalmente questi servizi sono dissimili, in quanto un professionista che assiste un'impresa nell'esecuzione delle decisioni aziendali o nel rendimento delle operazioni aziendali non offre strategie pubblicitarie.

La linea di demarcazione tra *gestione aziendale* e *amministrazione aziendale*, è tutt'altro che netta e talvolta è molto difficile distinguerle chiaramente. Entrambe rientrano nella categoria generale dei servizi alle imprese. In genere, si può dire che i servizi di amministrazione aziendale vengono prestati al fine di organizzare e gestire un'azienda, mentre la gestione aziendale segue un approccio più alto, volto a definire gli obiettivi comuni e il piano strategico di un'azienda commerciale.

I***lavori di ufficio*** sono le operazioni quotidiane interne di un'organizzazione, fra cui l'amministrazione e i servizi di assistenza nel «back office». Essi riguardano principalmente le attività di ausilio al funzionamento di un'azienda commerciale e comprendono attività tipiche dei servizi di segreteria, quali la stenografia e la dattilografia, la compilazione di informazioni in banche dati informatiche, la fatturazione, l'elaborazione amministrativa di ordini di acquisto, nonché i servizi di supporto, come ad esempio il noleggio di macchine e attrezzature per ufficio.

Esempio

La *contabilità* è l'atto con cui si registrano le operazioni finanziarie.

5.6 Servizi di vendita al dettaglio

La vendita al dettaglio è comunemente definita come l'azione o l'attività di vendita di prodotti o merci in quantità relativamente piccole per l'uso o il consumo, piuttosto che per la rivendita (contrariamente alla vendita all'ingrosso, che è la vendita di merci in grandi quantità, generalmente destinate alla rivendita).

Tuttavia va notato che la vendita di prodotti non è un servizio ai sensi della classificazione di Nizza. Pertanto l'attività del commercio al dettaglio di prodotti in quanto servizi per i quali è possibile ottenere la protezione di un MUE non è costituita

Non in vigore

dal semplice atto di vendita dei prodotti, bensì dai servizi resi in relazione alla vendita effettiva dei prodotti, che sono definiti nella nota esplicativa della Classe 35 della classificazione di Nizza con i termini «il raggruppamento, per conto terzi, di una varietà di prodotti (eccetto il loro trasporto) tali da consentire al consumatore di vederli e acquistarli agevolmente».

Inoltre la Corte di giustizia ha dichiarato che la finalità del commercio al dettaglio consiste nella vendita di prodotti ai consumatori, commercio che comprende, oltre all'atto giuridico della vendita, l'intera attività svolta dall'operatore al fine di indurre alla conclusione dell'atto stesso. Tale attività consiste, inter alia, nella selezione di un assortimento di prodotti messi in vendita e nell'offerta di varie prestazioni volte a indurre il consumatore a concludere l'atto di acquisto con il commerciante in questione piuttosto che con un concorrente (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

I servizi di vendita al dettaglio consentono ai consumatori di soddisfare le diverse esigenze di spesa in un unico luogo e di solito sono rivolti al consumatore generale. Possono svolgersi in un luogo fisso, ad esempio un grande magazzino, un supermercato, una boutique o un chiosco, o sotto forma di vendita al dettaglio senza negozio fisico, cioè attraverso Internet, da catalogo o per corrispondenza.

Per quanto riguarda la somiglianza dei prodotti/servizi in questione, si applicano i seguenti principi.

5.6.1 Servizi di vendita al dettaglio contro qualsiasi prodotto

Servizi di vendita al dettaglio in generale[57]) (vale a dire non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici) è un termine poco chiaro o impreciso, come descritto nel punto 1.5.2.2, e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

5.6.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti vs prodotti

Per quanto riguarda i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici, la somiglianza o la mancanza di somiglianza tra i prodotti cui si riferiscono i servizi di vendita al dettaglio e i prodotti stessi costituiscono un fattore essenziale di cui occorre tener conto. I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici possono essere simili in varia misura, o dissimili da prodotti specifici a seconda del grado di somiglianza tra i prodotti stessi, ma anche alla luce di altri fattori pertinenti.

5.6.2.1 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs gli stessi prodotti specifici

I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici sono simili per un grado medio a tali prodotti specifici (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI

57 I «Servizi commerciali» in quanto tali non sono accettabili dall'Ufficio ai fini della classificazione, a meno che ciò non sia ulteriormente specificato (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 3, Classificazione)

Non in vigore

et al., EU:T:2015:763, § 34). Sebbene la natura, la destinazione e la modalità d'uso di tali prodotti e servizi non siano le stesse, va rilevato che essi presentano delle somiglianze, tenendo conto del fatto che sono complementari e che tali servizi sono generalmente offerti negli stessi luoghi in cui sono offerti i prodotti in vendita. Inoltre sono rivolti al medesimo pubblico.

I prodotti coperti dai servizi di vendita al dettaglio e i prodotti specifici coperti dall'altro marchio devono essere identici al fine di individuare un grado medio di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio di tali prodotti e i prodotti stessi, vale a dire che o devono essere esattamente gli stessi prodotti o devono rientrare nel significato naturale e abituale della categoria.

5.6.2.2 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti specifici simili

Esiste un basso grado di somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio relativi a prodotti specifici e altri prodotti specifici simili o molto simili, in ragione della stretta connessione tra loro sul mercato dal punto di vista del consumatore. I consumatori sono abituati alla pratica di riunire e mettere in vendita una varietà di prodotti simili o molto simili negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati. Inoltre, tali prodotti sono di interesse per lo stesso tipo di consumatore.

Un basso grado di somiglianza tra i prodotti venduti al dettaglio e i prodotti stessi può anche essere sufficiente a determinare un basso grado di somiglianza con i servizi al dettaglio, a condizione che i prodotti in questione siano comunemente messi in vendita negli stessi negozi specializzati o negli stessi reparti di grandi magazzini o supermercati, appartengano allo stesso settore di mercato e, pertanto, sono di interesse per lo stesso tipo di consumatore.

Tali prodotti e servizi sono dissimili quando i prodotti in questione non sono offerti negli stessi luoghi, non appartengono allo stesso settore di mercato e sono destinati a un consumatore diverso.

5.6.2.3 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs prodotti specifici dissimili

Quando i prodotti venduti al dettaglio sono dissimili dai prodotti attuali, non è possibile individuare alcuna somiglianza tra loro.

5.6.3 Servizi di vendita al dettaglio contro servizi di vendita al dettaglio o servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici

I servizi di vendita al dettaglio in generale (vale a dire non limitati nella specificazione alla vendita di prodotti specifici) rappresentano un termine poco chiaro o impreciso, come descritto nel punto 1.5.2, e dovrebbe essere trattato di conseguenza.

Non in vigore

5.6.4 Servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici vs servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici

I servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici e i servizi di vendita al dettaglio di altri prodotti specifici hanno in comune la stessa natura, essendo entrambi servizi di vendita al dettaglio, hanno la stessa destinazione, che è quella di consentire ai consumatori di soddisfare comodamente le diverse esigenze di spesa e hanno la stessa modalità d'uso.

Si riscontra una somiglianza tra i servizi di vendita al dettaglio di prodotti specifici in cui i prodotti sono comunemente venduti insieme negli stessi punti vendita e sono rivolti allo stesso pubblico. Tuttavia, il grado di somiglianza tra la vendita al dettaglio di prodotti specifici, da un lato, e la vendita al dettaglio di altri prodotti specifici, dall'altro, può variare a seconda della vicinanza dei prodotti venduti al dettaglio e delle particolarità dei rispettivi settori di mercato.

La somiglianza è, in linea di principio, esclusa quando i prodotti in questione non sono comunemente venduti al dettaglio insieme e sono destinati a pubblici diversi, o sono dissimili. Tuttavia, si può ancora riscontrare un certo grado di somiglianza se, a motivo delle particolarità del mercato, tali prodotti dissimili sono venduti al dettaglio insieme negli stessi punti vendita e sono destinati allo stesso pubblico.

5.6.5 Servizi ai quali si applicano gli stessi principi

I principi sopra esposti in relazione ai servizi al dettaglio valgono per i vari servizi resi che riguardano esclusivamente la vendita effettiva di prodotti, come ad esempio **servizi di vendita al dettaglio**, **servizi di vendita all'ingrosso**, **acquisti su Internet**, **servizi di vendita per catalogo o per posta** ecc. (nella misura in cui questi rientrano nella Classe 35).

5.6.6 Servizi ai quali non si applicano gli stessi principi

Per contro, i principi di cui sopra in relazione ai servizi al dettaglio non si applicano ad altri servizi che non riguardano esclusivamente la vendita di prodotti o che non rientrano nella Classe 35, come ad esempio **servizi di vendita all'asta** (Classe 35), **servizi di import-export** (Classe 35), **servizi di distribuzione e trasporto** (Classe 39), oppure **servizi di riparazione** (Classe 37) ecc.

Esempio

Servizi di import-export

I servizi di import-export non sono considerati un servizio di vendita e pertanto le argomentazioni non possono essere le stesse come nel caso del raffronto fra prodotti e servizi di vendita al dettaglio o all'ingrosso.

I servizi di import-export si riferiscono alla circolazione di prodotti e generalmente richiedono il coinvolgimento delle autorità doganali sia nel paese di importazione che nel paese di esportazione. Tali servizi sono spesso soggetti a contingenti

Non in vigore

d'importazione, tariffe e accordi commerciali. Sebbene tali servizi siano finalizzati a sostenere o aiutare altre imprese a svolgere la loro attività e siano preparatori o accessori alla commercializzazione dei prodotti, non riguardano l'effettiva vendita dei prodotti al dettaglio o all'ingrosso. Per queste ragioni i prodotti devono essere considerati dissimili dai servizi di import-export per tali prodotti. Il fatto che l'oggetto dei servizi di import/export e i prodotti in questione siano gli stessi non è un fattore rilevante per l'accertamento della somiglianza.

5.7 Trasporti, imballaggio e deposito

I *servizi di trasporto* non sono considerati simili ai prodotti. Questi servizi sono prestati da imprese di trasporto specializzate, la cui attività non consiste nella fabbricazione e nello smercio di prodotti. Per quanto riguarda la natura dei prodotti e dei servizi, i *servizi di* trasporto si riferiscono a un parco di camion o navi utilizzato per spostare merci da A a B.

Allo stesso modo, i *servizi di imballaggio e di deposito* si riferiscono semplicemente al servizio mediante il quale i prodotti di un'azienda o di qualsiasi altra persona vengono imballati e conservati in un determinato luogo dietro pagamento. Tali servizi non sono simili a nessun tipo di prodotti, compresi quelli che possono essere imballati e conservati (07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, § 43-49; 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; 07/01/2014, R 1006/2012-G, Pionono (fig.), § 38)

5.8 Tecnologia dell'informazione

5.8.1 Software contro apparecchi/servizi che utilizzano software

Nell'attuale società ultratecnologica, quasi tutti gli *apparecchi elettronici o digitali* funzionano con il proprio *software* integrato. Inoltre, molti servizi nel settore finanziario o commerciale, nell'industria delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni dipendono chiaramente dal software o dal software assistito da computer per essere forniti. Tuttavia, ciò non porta a concludere automaticamente che il software sia simile ai prodotti/servizi che lo utilizzano per funzionare correttamente.

Quando il software non costituisce parte integrante di un apparecchio/servizio, può essere acquistato indipendentemente da quest'ultimo e serve, per esempio, ad offrire funzionalità maggiori o diverse, un grado di somiglianza può essere accertato, qualora si applichino altri fattori pertinenti.

5.8.2 Software specifici contro software specifici

Esistono differenti tipi di software e, sebbene possiedano la medesima natura (ossia si tratta di un insieme di istruzioni che permette a un computer di eseguire un'operazione), ciò non significa che la destinazione specifica di un tipo di software

Non in vigore

sia identica a di quella di un altro. Ciò comporta che un software molto specifico possa anche presentare delle differenze rispetto a un altro tipo di software in funzione, ad esempio, del particolare settore di applicazione, della competenza richiesta per sviluppare i tipi di software, del fatto che siano destinati ai medesimi utenti e che siano commercializzati attraverso gli stessi canali di distribuzione.

5.8.3 Attrezzature di comunicazione, computer e software (Classe 9) vs servizi di telecomunicazione (Classe 38)

Le attrezzature di comunicazione comprendono mezzi quali reti informatiche, trasmissioni radiotelevisive, attrezzature di comunicazione dati e da punto a punto e antenne per consentire la comunicazione remota.

Grazie ai rapidi sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione, in particolare la crescente importanza di Internet, i mercati delle attrezzature di comunicazione, l'hardware e il software, da un lato, e i servizi di telecomunicazione, dall'altro, sono diventati chiaramente interconnessi.

Prodotti quali modem, telefoni, smartphone, elaboratori elettronici, router di rete e/o server sono utilizzati in stretta connessione con i servizi di telecomunicazione perché sono, o possono essere, assolutamente necessari per la fornitura di tali servizi e, dal punto di vista del consumatore, sono indispensabili per accedervi. Inoltre, sono regolarmente commercializzati insieme.

Oggigiorno, gli elaboratori elettronici sono collegati generalmente in rete e il loro uso autonomo costituisce in realtà un'eccezione alla regola, secondo la quale le attrezzature di comunicazione, gli elaboratori elettronici e il software, nella misura in cui consentono l'accesso a tali servizi o forniscono la capacità di eseguirli, li rendono complementari. Cfr. la decisione del 25/04/2017, R 1569/2016-1, § 22-23; judgment of 15/10/2018, T-444/17, life coins / LIFE et al., EU:T:2018:681, § 37.

Di conseguenza, tali prodotti e servizi sono simili dato il loro carattere complementare e, sebbene la loro natura sia diversa, la loro destinazione, i consumatori e i loro canali di distribuzione sono gli stessi.

Per analogia, le periferiche concepite per essere utilizzate con gli elaboratori elettronici e altri dispositivi intelligenti sono simili ai servizi di telecomunicazione nella misura in cui sono conformi alla regola di cui sopra, secondo cui consentono l'accesso ai servizi di telecomunicazione, come fanno gli schermi di visualizzazione, a differenza, ad esempio, dei tappetini per mouse.

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 3 Pubblico di riferimento e

grado di attenzione

Non in vigore

Indice

1 Introduzione..... 990

1.1 Raffronto fra prodotti e servizi..... 990

1.2 Comparazione di segni..... 990

1.3 Elementi distintivi dei segni/carattere distintivo del marchio anteriore..... 991

2 Definizione del pubblico di riferimento..... 991

3 Definizione del grado di attenzione..... 995

3.1 Grado di attenzione più alto..... 996

3.1.1 Acquisti costosi..... 997

3.1.2 Acquisti potenzialmente pericolosi..... 997

3.1.3 Fedeltà al marchio..... 998

3.1.4 Prodotti farmaceutici..... 998

3.2 Grado di attenzione più basso..... 998

Non in vigore

1 Introduzione

Per quanto concerne il pubblico di riferimento, la Corte di giustizia ha sostenuto che esiste un rischio di confusione (nonché un rischio di associazione) se c'è la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). La Corte ha inoltre affermato che è la **percezione dei marchi operata dal pubblico di riferimento dei prodotti o dei servizi in questione** a svolgere un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, § 25).

Di conseguenza, il primo compito consiste nel definire gli ambienti dei consumatori che sono di riferimento per le finalità della causa. Il metodo per identificare il pubblico di riferimento è discusso nel punto 2 che segue. Successivamente occorre stabilire il grado di esperienza e di attenzione del pubblico di riferimento. L'impatto dell'esperienza e dell'attenzione del pubblico di riferimento sulla valutazione del rischio di confusione è discusso nel punto 3.

Inoltre, il pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nel determinare una serie di altri fattori pertinenti alla valutazione del rischio di confusione.

1.1 Raffronto fra prodotti e servizi

I clienti attuali e potenziali dei prodotti o servizi oggetto della controversia costituiscono uno dei fattori da considerare in sede di analisi della loro somiglianza. Se una coincidenza del pubblico di riferimento non rappresenta necessariamente un'indicazione della somiglianza dei prodotti o dei servizi, una forte divergenza tra i pubblici di riferimento decide a sfavore della somiglianza (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 2: Raffronto fra prodotti e servizi).

Esempio

Cuoio, *pelli di animali e pellami* sono materie prime che vengono sottoposte all'uso industriale per un ulteriore trattamento, mentre gli *articoli in cuoio* sono prodotti rivolti al pubblico generale. Il fatto che il pubblico di riferimento sia diverso costituisce un elemento fondamentale nella valutazione della somiglianza e porta a concludere che i prodotti in questione sono differenti. Un ragionamento analogo vale per i *metalli preziosi* e la *gioielleria*.

1.2 Comparazione di segni

La questione del pubblico di riferimento è rilevante anche nella comparazione dei segni. La stessa parola può essere pronunciata in modo diverso a seconda del

Non in vigore

pubblico di riferimento. Concettualmente, può accadere che il pubblico di una parte dell'Unione europea capisca il significato del segno, mentre i consumatori di altre parti dell'UE non lo comprendano (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni).

Esempio

La Corte ha già confermato che il pubblico generale dei paesi scandinavi, dei Paesi Bassi e della Finlandia ha una conoscenza basilare della lingua inglese (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

1.3 Elementi distintivi dei segni/carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo intrinseco di un segno o di uno dei suoi elementi dipende anche dal pubblico di riferimento dei prodotti o servizi in questione. Ad esempio, a seconda delle conoscenze, dell'ambiente di provenienza e della lingua del pubblico di riferimento, un elemento contenuto in un marchio registrato può essere non distintivo o può avere un basso grado di carattere distintivo, oppure può essere distintivo perché, inter alia, viene percepito come un termine di fantasia per il quale non si rivendica alcun significato (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Esempio:

In alcuni Stati membri, la parola francese «cuisine» non verrà percepita come un'indicazione descrittiva dei prodotti delle Classi 29 e 30 (23/06/2010, R 1201/2009-1, GREEN CUISINE / Cuisine (fig.), § 29-33).

Esempio:

I professionisti del settore informatico e scientifico hanno generalmente maggiore familiarità con l'uso di termini tecnici e parole di base della lingua inglese rispetto al pubblico generale. Nella causa *Gateway* contro *Activy Media Gateway*, il Tribunale ha ritenuto che la parola comune «gateway» evochi direttamente, nella mente del consumatore di riferimento, il concetto di un dispositivo di collegamento di reti informatiche o gateway, termine di uso comune nel settore informatico (27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48; confermata da 11/12/2008, C-57/08 P, Activy Media Gateway, EU:C:2008:718).

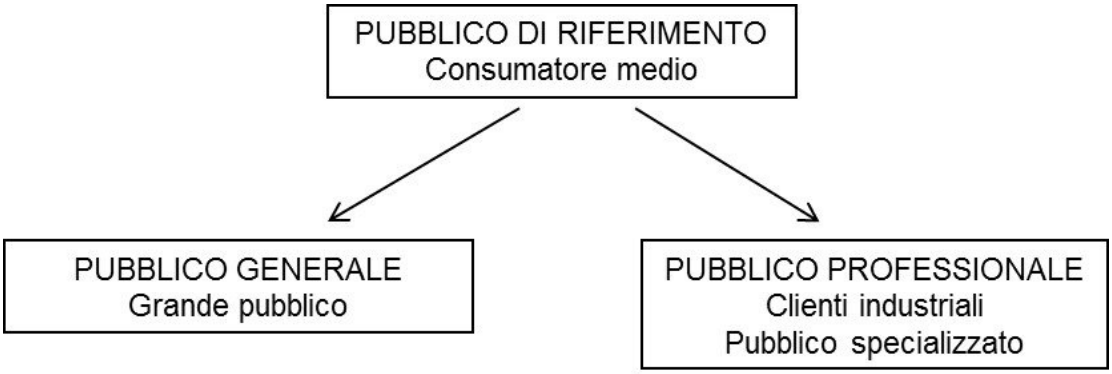
2 Definizione del pubblico di riferimento

In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio dell'Unione europea, occorre accertare se sussista un rischio di confusione «per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato».

L'espressione «**consumatore medio**» è un concetto giuridico impiegato nel senso di «**consumatore di riferimento**» o «**pubblico di riferimento**» che non deve

Non in vigore

essere confuso con il «pubblico generale» o il «grande pubblico», benché i tribunali talvolta lo usino in tal senso. Tuttavia, nel contesto degli impedimenti relativi, il termine «consumatore medio» non deve essere usato come sinonimo di «pubblico generale» perché può riferirsi sia al **pubblico professionale** sia al **pubblico generale**. A tale proposito, nei casi riguardanti il rischio di confusione, il Tribunale distingue abitualmente tra il **pubblico generale**(o il**grande pubblico**), e un**pubblico professionale o specializzato**(o **clienti industriali**), in relazione ai prodotti e ai servizi in questione.



Per definire correttamente il pubblico di riferimento nel contesto degli impedimenti relativi, occorre tenere conto di due elementi:

- il territorio definito dal marchio anteriore: il pubblico di riferimento è sempre il pubblico che vive nel territorio o nei territori in cui è tutelato il diritto anteriore o sono tutelati i diritti anteriori. Pertanto, nel caso di un diritto nazionale anteriore, il pubblico di riferimento è il pubblico di quel determinato Stato membro dell'UE (o di quegli Stati membri, nel caso di marchi registrati nel Benelux). Nel caso di un marchio dell'Unione europea anteriore, si deve prendere in considerazione il pubblico dell'intera Unione europea. Per quanto riguarda le registrazioni internazionali, il pubblico di riferimento è il pubblico di ciascuno degli Stati membri in cui il marchio è tutelato;
- **i prodotti e i servizi che sono stati giudicati identici o simili**: il rischio di confusione viene sempre valutato rispetto alla percezione dei consumatori dei prodotti e servizi che sono stati giudicati identici o simili. Il fatto che il pubblico di riferimento sia il pubblico generale o un pubblico professionale/specializzato dipende dai prodotti e servizi in questione.

Il pubblico di riferimento include sempre sia i consumatori **attuali** che quelli **potenziali**, ossia coloro che acquistano attualmente i prodotti/servizi e a coloro che potrebbero farlo in futuro.

Per stabilire l'esistenza di un rischio di confusione, sarà sufficiente constatare che una **parte significativa del pubblico di riferimento** per i prodotti o servizi in questione può percepire confusione in merito all'origine dei prodotti. Non è necessario accertare che tutti i consumatori attuali o potenziali dei prodotti o servizi in questione possono percepire confusione.

Come stabilito dal Tribunale, il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione è composto da **utenti che potrebbero utilizzare sia i prodotti o i servizi**

Non in vigu

oggetto del marchio anteriore che il prodotto oggetto del marchio rivendicato che è stato giudicato identico o simile al marchio anteriore (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; ricorso respinto 10/07/2009, C-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450

Per definire la parte del pubblico **rispetto al quale viene valutata l'esistenza di un rischio di confusione** si applicano le considerazioni seguenti:

- Se i prodotti o i servizi di entrambi i marchi sono rivolti al pubblico generale, il pubblico di riferimento rispetto al quale verrà valutata l'esistenza di un rischio di confusione è il pubblico generale.

Esempio

In una causa in cui sia il marchio anteriore sia il marchio contestato riguardavano articoli di abbigliamento, il Tribunale ha dichiarato: «I capi d'abbigliamento per uomo e donna sono beni di consumo di uso quotidiano e il marchio oggetto dell'opposizione è registrato come marchio dell'Unione europea. Di conseguenza, il pubblico di riferimento in relazione al quale deve essere valutato il rischio di confusione è costituito dal pubblico generale dell'Unione europea(06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Se i prodotti o i servizi di **entrambi i marchi** sono rivolti allo stesso **pubblico professionale** o a uno simile, il rischio di confusione sarà valutato dalla prospettiva degli specialisti interessati.

Esempio

I prodotti in questione, sia del marchio anteriore sia del marchio contestato, sono materie prime plastiche, prodotti chimici, resine e simili, ossia prodotti destinati all'uso industriale. I consumatori di riferimento sono, quindi, ingegneri e/o chimici, vale a dire professionisti altamente specializzati che trattano questi prodotti e li usano per attività di fabbricazione. Si è ritenuto che il pubblico di riferimento sia professionale (15/02/2012, R 2077/2010-1, PEBAFLEX / PEBAX, § 18; 16/09/2010, R 1370/2009-1, CALCIMATT / CALCIPLAST et al., § 20, confermato 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- Se i prodotti o servizi di **entrambi i marchi** sono rivolti **sia al pubblico generale che agli specialisti**, il rischio di confusione sarà valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta il grado più basso di attenzione, dal momento che tenderà maggiormente a confondersi. Se è improbabile che sussista il rischio di confusione per questa parte del pubblico, è ancora più improbabile che ciò accada per la parte del pubblico che presta un grado di attenzione maggiore.

Esempio

In una causa in cui sia il marchio anteriore sia quello contestato riguardavano prodotti delle Classi 3 e 5 rivolti sia al pubblico generale che ai professionisti (ad esempio i medici per i prodotti farmaceutici della Classe 5), il Tribunale ha valutato il rischio di confusione solo per il pubblico generale, perché è quello che presta il minor grado di attenzione (15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

Non in vigore

- Se i prodotti o i servizi del marchio anteriore sono rivolti al **pubblico generale e professionale** e se i prodotti o servizi contestati sono rivolti esclusivamente a un **pubblico professionale** (o vice versa), il pubblico di riferimento per la valutazione del rischio di confusione sarà soltanto il pubblico professionale.

Esempio

I prodotti del marchio anteriore sono prodotti per la *lucidatura dei metalli*, mentre i prodotti oggetto della domanda sono *preparati per stappare i tubi di scarico per l'industria metallurgica*. Come affermato nella pertinente sentenza del Tribunale, «Se i "prodotti per la lucidatura dei metalli" possono costituire tanto prodotti di consumo corrente quanto prodotti destinati ad un pubblico professionista o specializzato, è pacifico che i prodotti oggetto della domanda di registrazione debbono essere considerati unicamente rivolti ai professionisti dell'industria di trasformazione dei metalli. Ne consegue che l'unico pubblico che potrebbe essere indotto in confusione tra i marchi di cui trattasi è costituito da tali professionisti» (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

Esempio:

Le *verniciin generale* sono vendute sia a pittori professionisti (cioè per un'attività professionale) sia al grande pubblico per un'attività di genere hobbistico; per contro, le *vernici industriali* non sono destinate al pubblico generale. Quindi, se le specificazioni dei due marchi riguardano, in un caso, le vernici e, nell'altro caso, le vernici ad uso industriale, l'unico pubblico di riferimento sono i professionisti perché è probabile che essi siano gli unici consumatori a utilizzare i prodotti coperti da entrambi i marchi.

Esempio

I servizi del marchio anteriore sono *telecomunicazioni.* I servizi contestati sono *servizi di telecomunicazione, cioè ubicazione, telehousing e servizi di interconnessione* rivolti esclusivamente a professionisti. La definizione del pubblico di riferimento deve essere adeguata all'elenco più specifico e il rischio di confusione va valutato solo in riferimento ai professionisti (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

- Se i prodotti o i servizi in questione sono prodotti farmaceutici, valgono le considerazioni seguenti:

  Il pubblico di riferimento di prodotti farmaceutici per i quali **non è richiesta una prescrizione medica** (farmaci venduti senza prescrizione medica) è il pubblico generale e il rischio di confusione verrà valutato in relazione a tale pubblico.

  In base alla giurisprudenza, il pubblico generale non può essere escluso dal pubblico di riferimento, anche nel caso di prodotti farmaceutici per la cui vendita ai consumatori finali nelle farmacie è richiesta **una prescrizione medica**. Pertanto, il pubblico di riferimento è costituito sia dal pubblico generale che dai professionisti del settore sanitario, come medici e farmacisti. Di conseguenza, sebbene la scelta di utilizzare tali prodotti venga influenzata o determinata da intermediari, può nondimeno sussistere un rischio di confusione per il pubblico generale, poiché potrebbe venire in contatto con detti prodotti, anche se tali contatti avvengono in momenti diversi durante operazioni di vendita distinte per ciascuno di questi prodotti considerati singolarmente (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36,

Non in vigore

§ 42-45; 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63) In pratica, ciò significa che il rischio di confusione verrà valutato rispetto alla percezione del pubblico generale, che è tende maggiormente a confondersi.

Nel caso di prodotti farmaceutici **rivolti esclusivamente agli specialisti** per uso professionale (per es. *soluzioni sterili per la chirurgia oftalmica*), il rischio di confusione deve essere valutato dalla prospettiva del solo pubblico specializzato (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

Nel caso in cui i prodotti farmaceutici compresi nella domanda di marchio dell'Unione europea sono **venduti senza necessità di prescrizione medica**, mentre i prodotti farmaceutici oggetto della registrazione anteriore sono **disponibili solo su prescrizione, o viceversa**, l'Ufficio deve presumere che il pubblico di riferimento comprenda sia professionisti qualificati sia il pubblico generale privo di qualsiasi conoscenza medica o farmaceutica specifica. Il rischio di confusione verrà valutato in relazione al pubblico generale, che tende maggiormente a confondersi.

Esempio

I prodotti oggetto del marchio anteriore sono preparazioni farmaceutiche contenenti *digossina per uso umano nelle patologie cardiovascolari*, mentre i prodotti contestati sono *preparazioni farmaceutiche per il trattamento di disturbi metabolici da somministrare esclusivamente mediante iniezione endovenosa, intramuscolare o sottocutanea*.

Benché sia i prodotti del marchio anteriore sia quelli del marchio contestato siano prescritti e somministrati sotto la supervisione di professionisti del settore sanitario, il Tribunale ha sostenuto che il pubblico di riferimento comprende sia tali professionisti che il pubblico generale.

(23/09/2009,T-493/07, T-26/08 & T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54; 09/07/2010, C-461/09 P, Famoxin, EU:C:2010:421).

3 Definizione del grado di attenzione

La Corte ha dichiarato che, ai fini della valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia **normalmente informato** e **rragionevolmente attento e avveduto**, e che il livello di attenzione del pubblico di riferimento possa variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

La misura **più o meno elevata** del grado di attenzione **dipenderà, inter alia, dalla natura dei prodotti e servizi di riferimento nonché dalla conoscenza, dall'esperienza e dal coinvolgimento nell'acquisto del pubblico di riferimento.**

Il fatto che il pubblico di riferimento sia composto dal **pubblico generale** non significa necessariamente che il grado di attenzione non possa essere elevato (per esempio nel caso in cui vengano acquistati prodotti costosi, potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati). Analogamente, il fatto che i prodotti in questione siano rivolti agli **specialisti** non significa necessariamente che il grado di attenzione sia sempre

Non in vigore

elevato. È vero che, in linea di principio, il pubblico professionale presta un alto grado di attenzione quando acquista un determinato prodotto. Ciò avviene quando si ritiene che i consumatori professionali possiedano una speciale conoscenza o esperienza di base in relazione ai prodotti o servizi in questione. Inoltre, gli acquisti effettuati da consumatori professionali sono spesso più sistematici di quelli del pubblico generale. Ma non è sempre così. In alcuni casi, come quando, ad esempio, i prodotti o servizi in questione sono utilizzati da un determinato professionista con frequenza giornaliera, il grado di attenzione prestato può essere medio o addirittura basso, anche per tali consumatori professionali.

Definire correttamente il grado di attenzione del pubblico di riferimento è necessario perché questo fattore può decidere a favore o a sfavore del riconoscimento di un rischio di confusione. Mentre il pubblico di riferimento ha solo raramente la possibilità di effettuare una comparazione diretta tra i diversi segni e deve affidarsi a un'immagine imperfetta che ne ha conservato nella memoria, un alto grado di attenzione del pubblico di riferimento può portare a concludere che tale pubblico non confonderà i marchi, nonostante la mancanza di un confronto diretto tra loro (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). Di conseguenza, il grado di attenzione viene stabilito nella decisione.

Tuttavia**, un alto grado di attenzione non porta automaticamente alla conclusione che non sussista un rischio di confusione.** Occorre tenere conto di tutti gli altri fattori (**principio di interdipendenza**) (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale). Per esempio, considerando la natura specialistica dei prodotti e/o dei servizi di riferimento e il grado elevato di attenzione del pubblico di riferimento, si può escludere il rischio di confusione (26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). Tuttavia, un rischio di confusione può sussistere nonostante un grado elevato di attenzione. Per esempio, quando vi è un forte rischio di questo tipo generato da altri fattori, come l'identità o la somiglianza quasi totale dei marchi e l'identità dei prodotti, non si può fare assegnamento soltanto sull'attenzione del pubblico di riferimento per escludere la confusione (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; 06/09/2010,R 1419/2009-4, Hasi (fig.) / Hasen IMMOBILIEN).

3.1 Grado di attenzione più alto

Un grado di attenzione più alto è abitualmente correlato ai seguenti tipi di acquisto: acquisti costosi, l'acquisto di prodotti potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati. Il consumatore medio chiede spesso assistenza o consulenza professionali quando deve scegliere o acquistare determinati tipi di prodotti e servizi (come, ad esempio, automobili o prodotti farmaceutici).

Un grado di attenzione più alto può esserci anche nel caso di prodotti per i quali la fedeltà al marchio è un elemento importante per il consumatore.

Non in vigore

3.1.1 Acquisti costosi

Quando acquista prodotti costosi, il consumatore è di norma più accorto e compra i prodotti soltanto dopo attente considerazioni. I consumatori non specializzati o non professionali chiedono spesso assistenza o consulenza professionali quando scelgono o acquistano determinati tipi di prodotti e servizi. Il grado di attenzione può essere maggiore nel caso di acquisti di prodotti di lusso e di prodotti considerati espressione dello status sociale del loro proprietario.

Esempi

Automobili. Dato il loro prezzo, è probabile che i consumatori dedichino un grado di attenzione maggiore all'acquisto di automobili che all'acquisto di prodotti meno costosi. È presumibile che questi consumatori non comperino un'automobile – sia essa nuova o usata – allo stesso modo degli articoli che compra quotidianamente. Il consumatore è un consumatore informato, che prende in considerazione tutti i fattori rilevanti, quali, ad esempio, il prezzo, i consumi, i costi di assicurazione, le esigenze personali o persino il prestigio (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42).

Diamanti, pietre preziose e semi-preziose. Nella sua decisione del 09/12/2010, R 900/2010-1, Leo Marco (fig.) / LEO, § 22, la Commissione di ricorso sostiene che i consumatori, in termini generali, applicano una certa dose di riflessione alla scelta di questo genere di prodotti. In molti casi si tratta di beni di lusso o di oggetti destinati a essere regalati. Si può dunque presupporre un grado relativamente alto di attenzione da parte del consumatore.

Servizi finanziari. I servizi di questo tipo sono rivolti al pubblico generale, che si ritiene sia ragionevolmente bene informato e ragionevolmente rispettoso delle norme e accorto. Trattandosi, però, di servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, il consumatore presta un elevato grado di attenzione quando li sceglie (T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, ricorso respinto; 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33).

Servizi immobiliari. L'acquisto e la vendita di proprietà immobiliari sono operazioni commerciali che comportano sia rischi sia il trasferimento di grandi quantità di danaro. Per tali ragioni, si ritiene che il consumatore di riferimento presti un grado di attenzione superiore alla media, posto che le conseguenze di una scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono essere molto dannose (17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE (fig.) / FIRST MALLORCA (fig.) et al., § 21).

3.1.2 Acquisti potenzialmente pericolosi

Gli aspetti correlati alla sicurezza di prodotti oggetto di un marchio registrato (ad esempio, dispositivi d'illuminazione per veicoli, seghe, accumulatori elettrici, interruttori elettrici, relè elettrici, ecc.) possono determinare un più elevato grado di attenzione da parte del consumatore di riferimento (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

Non in vigore

3.1.3 Fedeltà al marchio

Un grado di attenzione più alto può essere inoltre la conseguenza della fedeltà a un dato marchio.

Esempio

Sebbene i derivati del tabacco siano beni di consumo di massa relativamente poco costosi, i fumatori sono considerati consumatori particolarmente attenti e selettivi quanto alla marca di sigarette che fumano. Pertanto si presuppone che, nel caso dei derivati del tabacco, il grado di fedeltà al marchio e di attenzione sia maggiore. Di conseguenza, in relazione ai prodotti a base di tabacco può essere necessario un più alto grado di somiglianza tra i segni perché possa verificarsi il rischio di confusione. Ciò è stato confermato da diverse decisioni delle Commissioni di ricorso: 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims (fig.) / VICTORIA et al., in cui si rileva che i consumatori dei prodotti della Classe 34 sono generalmente molto attenti e fedeli al marchio, e 25/04/2006, R 61/2005-2, Granducato / DUCADOS et al.

3.1.4 Prodotti farmaceutici

Dalla giurisprudenza risulta evidente che nel caso delle preparazioni farmaceutiche il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente alto, indipendentemente dal fatto che siano vendute o meno su prescrizione medica (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 e giurisprudenza citata).

In particolare, i *professionisti del settore medico* prestano un alto grado di attenzione quando prescrivono medicinali, ma è alto anche il grado di attenzione mostrato dai *non professionisti,* mostrano un più alto grado di attenzione, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

3.2 Grado di attenzione più basso

Un *grado di attenzione più basso* può essere associato, in particolare, agli acquisti abituali. Le decisioni di acquisto in questo campo riguardano, ad esempio, prodotti non costosi comperati a cadenza quotidiana (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Il semplice fatto che il pubblico di riferimento proceda ad un acquisto impulsivo di taluni prodotti (ad esempio, caramelle) non significa che il grado di attenzione di detto pubblico sia inferiore rispetto alla media (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 4

Comparazione di segni

Non in vigore

Indice

1 Introduzione 1002

1.1 Principi generali della comparazione dei marchi 1002

1.2 Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili 1003

1.3 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento 1005

2 Identità tra i segni 1006

2.1 Il concetto di identità 1006

2.2 Limite minimo per una constatazione di identità 1007

2.3 Identità tra marchi denominativi 1008

2.4 Marchi denominativi e marchi figurativi 1010

2.5 Identità tra marchi figurativi 1011

2.6 Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori 1012

3 Somiglianza tra i segni 1014

3.1 Introduzione 1014

3.2 Elementi distintivi dei marchi 1014

3.2.1 Che cosa si intende per elemento o componente di un segno? 1015

3.2.2 Esame del carattere distintivo 1015

3.2.3 Casi particolari 1022

3.3 Elementi dominanti dei marchi 1026

3.4 Comparazione di segni 1030

3.4.1 Comparazione visiva 1030

3.4.2 Comparazione fonetica 1049

3.4.3 Il contenuto semantico dei marchi 1078

3.4.4 Comparazione concettuale 1099

3.4.5 Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni 1118

3.4.6 Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni 1126

3.5 Conclusioni sulla somiglianza 1138

4 Dissomiglianza di segni 1143

4.1 Introduzione 1143

4.2 Scenari di dissomiglianza 1144

4.2.1 Nessun elemento in comune 1144

4.2.2 Sovrapposizione di un elemento trascurabile 1144

4.2.3 Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata 1145

Non in vigore

4.2.4 Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti.....1146

4.2.5 Sovrapposizione di un elemento non distintivo.....1148

Non in vigore

1 1 Introduzione

L'esistenza del rischio di confusione dipende da una valutazione di diversi fattori interdipendenti, che comprendono: (i) la somiglianza di prodotti e servizi, (ii) il pubblico di riferimento, (iii) la **somiglianza dei segni**, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti, e (iv) il carattere distintivo del marchio anteriore.

Il presente capitolo si occupa della comparazione dei segni. La finalità della comparazione dei segni è stabilire se i segni siano identici (cfr. il punto 2 che segue), simili (cfr. il punto 3 che segue) o dissimili (cfr. il punto 4 che segue).

L'**identità** tra i segni è un prerequisito per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti o i servizi sono identici («doppia identità»).

La **somiglianza** (o identità) dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE («rischio di confusione»).

La **dissomiglianza** tra i segni esclude il rischio di confusione. Non occorre esaminare gli ulteriori prerequisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

1.1 1.1 Principi generali della comparazione dei marchi

Se i segni non sono identici, occorre determinare se sono simili o dissimili. Una valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Ne consegue che i segni sono comparati a livello **visivo** (cfr. il punto 3.4.1 che segue), **fonetico** (cfr. il punto 3.4.2 che segue) e **concettuale** (cfr. i punti 3.4.3 e 3.4.4 che seguono). Qualora non sia possibile comparare i marchi in relazione a uno qualsiasi di questi aspetti, ciò verrà dichiarato nella decisione.

Inoltre, quando si confrontano i segni, occorre valutare i caratteri distintivo e dominante dei loro elementi, se presenti, nonché l'impatto della loro impressione complessiva.

Alla luce di quanto precede, quando i segni non sono identici, si procede in linea di principio a una comparazione valutando i caratteri distintivo e dominante degli elementi coincidenti e di quelli differenti, valutando le loro caratteristiche comuni e le differenze tra i segni, nonché giungendo a una conclusione in merito alla loro somiglianza o dissomiglianza.

La Corte ha dichiarato che nell'ipotesi in cui i marchi in conflitto presentino **una certa somiglianza, per quanto tenue**, si deve procedere a una valutazione globale al fine di stabilire se, nonostante il tenue grado di somiglianza esistente tra tali marchi, la presenza di altri fattori pertinenti, quali la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, possa dar adito a un rischio di confusione tra tali marchi (24/03/2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, EU:C:2011:177, § 66).

Non in vigore

In linea di principio, la comparazione deve condurre a una constatazione del **grado di somiglianza** in ogni aspetto.

Il grado di somiglianza tra i segni può essere determinante per il risultato della decisione. Anche nel caso di prodotti e/o servizi identici, non «tutte le somiglianze» possono essere sufficienti di per sé per condurre a constatare un rischio di confusione (principio d'interdipendenza, cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 2). Il grado di somiglianza deve essere stabilito in particolare per gli aspetti **visivi** e **fonetici** in quanto possono essere determinanti ai fini della valutazione del rischio di confusione a seconda delle circostanze nelle quali i prodotti e i servizi in questione vengono commercializzati abitualmente (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 4).

Nel determinare il livello di somiglianza è importante specificare se è elevato (superiore alla media) o tenue (inferiore alla media). Tuttavia, per evitare incomprensioni, anche se è nella media, la decisione dovrebbe specificarlo. Una semplice dichiarazione della «somiglianza dei segni» non è chiara, poiché può essere interpretata in due modi: nel senso che sono simili nella media, oppure solo in senso generale che vi è una (qualche) somiglianza che ne consente un ulteriore esame.

Di conseguenza occorre specificare il grado di somiglianza come tenue, medio o elevato. Si possono usare sinonimi nella misura in cui questi risultino chiari (ad esempio medio = discreto); tuttavia va osservato che il termine «accresciuto» non è sinonimo di «elevato». Ulteriori gradi di somiglianza possono essere specificati impiegando ad esempio espressioni quali «solo a un grado molto tenue» o «pressoché identici», se ciò è corroborato dai fatti del caso e conduce al risultato. La formulazione, tuttavia, deve essere il più chiara possibile. Non è il caso di espressioni come «somiglianza non particolarmente elevata», che possono essere intese nel senso di «media» o semplicemente «tenue».

Tuttavia non è sempre necessario specificare il grado di somiglianza **concettuale**. A seconda delle circostanze specifiche, può essere sufficiente riconoscere la somiglianza derivante da una sovrapposizione semantica o una somiglianza concettuale. Se la somiglianza deriva da concetti di tenue carattere distintivo occorre indicarlo chiaramente affinché la sua rilevanza possa essere tenuta in considerazione nella valutazione globale del rischio di confusione.

1.2 Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili

I segni devono essere comparati nella forma in cui sono protetti, vale a dire nella forma in cui sono registrati/richiesti. L'uso effettivo o possibile dei marchi registrati in un'altra forma è irrilevante ai fini della comparazione dei segni (09/04/2014, T 623/11,T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).

La comparazione dovrebbe **riguardare i segni nel loro complesso**. Pertanto, è errato scartare la comparazione di elementi dei segni solo perché, ad esempio, sono più piccoli di altri elementi dei segni (a meno che siano trascurabili, come spiegato

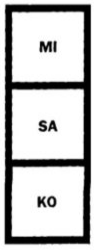
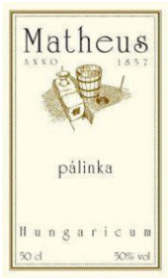
Non in vigore

in prosieguo) o perché non sono distintivi (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

Eccezionalmente, nel caso di **elementi trascurabili**, l'Ufficio può decidere di non tener in considerazione tali elementi ai fini dell'effettiva comparazione, dopo avere **debitamente spiegato** il motivo per cui si considerano trascurabili (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). È un aspetto particolarmente importante quando l'elemento trascurabile è l'elemento comune dei segni. La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata in senso stretto e, in caso di dubbio, la decisione dovrebbe considerare i segni nel loro complesso.

L'Ufficio ritiene che un elemento trascurabile sia un elemento che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, non è percettibile a prima vista o fa parte di un segno complesso contenente numerosi altri elementi (ad esempio etichette di bevande, confezioni ecc.) e, pertanto, viene molto probabilmente trascurato dal pubblico di riferimento.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 Le parole «by missako» sono quasi illeggibili: la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.
	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.
MATHEUS MÜLLER		12/12/2011, R 2347/2010-2 La Commissione di ricorso non ha valutato gli elementi «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» o «1857» dal punto di vista fonetico o concettuale.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
MAGNA		12/12/2011, R 2347/2010-2 La Commissione di ricorso ha descritto il segno contestato nel suo complesso ma elementi trascurabili, come «70 cl», non sono stati inclusi nella comparazione.
		11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 A parte «cachaça» / «pirassununga» e «51», quest'ultimo scritto a caratteri bianchi all'interno di un cerchio inserito parzialmente in un nastro largo che attraversa il segno da una parte all'altra, gli altri elementi sono trascurabili nell'impressione complessiva prodotta dai marchi (punto 65).

Va altresì notato che gli elementi che indicano che il marchio è registrato (ad esempio i simboli «™» e «®») non sono considerati parte del marchio (cfr. le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità). Di conseguenza, non si terrà conto di tali simboli nella comparazione dei segni.

1.3 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento

La somiglianza deve essere valutata in relazione al territorio nel quale il marchio anteriore è protetto. Deve essere indicato il territorio di riferimento. Inoltre, la percezione del pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nella comparazione dei segni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e Rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione).

Se il marchio anteriore è un marchio nazionale, i criteri pertinenti devono essere analizzati per il pubblico di riferimento di quello specifico Stato membro dell'UE (o Stati membri nel caso di marchi del Benelux). La percezione di somiglianza può variare da uno Stato membro all'altro a causa di differenze di pronuncia e/o di significato/ comprensione.

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea registrato, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera**UE. Tuttavia, in situazioni in cui sussiste

Non in vigore

un rischio di confusione in una parte dell'UE **e**quando sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari dei marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su una **parte o su parti** in cui sussiste un rischio di confusione.

Il carattere unitario del MUE comporta che un MUE anteriore può essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di MUE che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell'Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 56-57,e successiva giurisprudenza; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 e giurisprudenza citata).

Se l'opposizione è basata su una registrazione internazionale, il territorio per il quale il marchio di base è protetto non va considerato come il territorio di riferimento della registrazione internazionale anteriore che designa, anche successivamente, altri territori di riferimento (tranne il caso in cui il titolare goda di protezione nell'intera UE – RI che designa, anche successivamente, l'UE in cui è coperto il paese della registrazione di base).

Qualora il pubblico di riferimento sia costituito da consumatori sia generali che professionisti, la sussistenza di un rischio di confusione in relazione anche solo a una parte del pubblico è sufficiente per accogliere l'opposizione. Solitamente, è più incline alla confusione il pubblico generale. Di conseguenza, se si conferma il rischio di confusione da parte del pubblico generale, non vi è alcuna necessità di esaminarlo a partire dalla percezione di professionisti (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 0, Introduzione, punto 4).

2 Identità tra i segni

2.1 Il concetto di identità

Come indicato sopra, una constatazione di identità fra segni condurrà al successo dell'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti e servizi sono identici.

Per capire il concetto di identità e i relativi requisiti occorre ricordare la differenza fra l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),RMUE, e la protezione in caso di rischio di confusione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

La protezione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, è assoluta, perché la registrazione di un segno successivo identico per prodotti o servizi identici comprometterebbe la funzione del marchio anteriore di indicazione dell'origine commerciale. Quando segni o marchi identici sono registrati per prodotti o servizi identici, è impossibile ipotizzare circostanze in cui si possa escludere ogni rischio di confusione. Non occorre considerare altri fattori, quali il grado di attenzione del pubblico o il carattere distintivo del marchio anteriore.

Non in vigore

Tuttavia, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il marchio anteriore è protetto contro il rischio di confusione: anche se i marchi differiscono in alcuni elementi, la loro somiglianza — insieme a ulteriori elementi che devono essere valutati globalmente — può condurre alla supposizione che i prodotti e servizi rilevanti provengono dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate.

In considerazione della tutela assoluta offerta dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, il concetto di identità fra marchi deve essere interpretato in senso stretto. La protezione assoluta nel caso di una domanda di MUE «identico al marchio (precedente) per prodotti o servizi identici a quelli per i quali questo è stato registrato [garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE] non può essere estesa oltre le situazioni per le quali essa è stata prevista, in particolare alle dette situazioni che sono più specificamente tutelate dall'[articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE]» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 in relazione alle corrispondenti disposizioni della direttiva).

2.2 Limite minimo per una constatazione di identità

La definizione stessa di identità implica che i due segni siano gli stessi in tutti i loro punti. Sussiste, pertanto, identità fra i segni quando la domanda di MUE riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio anteriore.

Tuttavia, poiché la percezione dell'identità fra i due segni non è sempre il risultato di una comparazione diretta di tutte le caratteristiche degli elementi messi a confronto, differenze insignificanti fra marchi possono passare inosservate agli occhi del consumatore medio.

Pertanto il marchio dell'Unione europea richiesto dovrebbe essere considerato identico al marchio anteriore «quando riproduce, senza modifiche né aggiunte, tutti gli elementi che costituiscono il marchio o quando, considerato complessivamente, contiene differenze talmente insignificanti da poter passare inosservate agli occhi di un consumatore medio» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Una differenza insignificante fra due marchi è una differenza che un consumatore ragionevolmente attento percepirà solo dopo un esame dei marchi in tutti i loro punti. «Insignificante» non è un termine oggettivo, e la sua interpretazione dipende dal livello di complessità dei marchi messi a confronto. Differenze insignificanti sono quelle che, riguardando elementi che sono molto piccoli o si perdono in un marchio complesso, non possono essere prontamente individuate dall'occhio osservando il marchio in questione, tenendo a mente che il consumatore medio non procede, di solito, a un esame analitico di un marchio, ma lo percepisce come un tutt'uno.

La conclusione che un elemento è «insignificante» deve essere accompagnata da una sufficiente motivazione della sua mancanza di impatto sulla percezione globale del marchio.

Non in vigore

Dalla suindicata definizione di identità discende che devono essere soddisfatte le condizioni descritte in prosieguo perché i marchi siano considerati identici in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE:

- **Completa identità tra i segni.** Una parziale identità non è sufficiente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, ma può condurre a somiglianza fra i segni e deve essere valutata nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.
  Qualsiasi elemento aggiuntivo è sufficiente per concludere che i marchi non sono identici; è irrilevante se l'elemento aggiunto sia una parola, un elemento figurativo o una combinazione dei due.

  Di conseguenza, due marchi denominativi non saranno considerati identici se uno è contenuto nell'altro, ma è accompagnato da ulteriori caratteri (cfr. il punto 2.4 che segue) o da parole – indipendentemente dal carattere distintivo o dal possibile carattere descrittivo.

Segno anteriore	Segno contestato e osservazioni	Caso
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Si è concluso che «i segni in questione erano ovviamente non identici», anche se «Insurance company limited» era descrittivo in inglese per i relativi servizi.	24/11/2011, R 696/2011-1
INDIVIDUAL		18/12/2008, R 807/2008-4

- **Identità rispetto a tutti gli aspetti di comparazione**. Deve sussistere identità fra i segni rispetto a tutti gli aspetti pertinenti della comparazione del marchio, vale a dire visivo, fonetico e concettuale. Se i marchi sono identici sotto taluni aspetti ma non in altri, non sono identici nel complesso. Nell'ultimo caso, possono essere simili e, pertanto, occorre esaminare il rischio di confusione.

2.3 Identità tra marchi denominativi

I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri caratteri tipografici standard (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti in un carattere tipografico standard. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Se entrambi i marchi sono registrati come marchi denominativi, il carattere tipografico effettivamente utilizzato dall'ufficio interessato nella pubblicazione ufficiale è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono, generalmente, irrilevanti.

Non in vigore

I marchi denominativi sono identici se coincidono esattamente nelle sequenze di lettere, numeri o altri caratteri tipografici.

I marchi denominativi seguenti sono identici.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BLUE MOON	Blue Moon	27/01/2011, R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	23/01/2009, R 719/2008-2
DOMINO	Domino	18/03/2009, R 523/2008-2
Apetito	APETITO	04/05/2011, T-129/09, EU:T:2011:193

In generale, occorre verificare se il segno sia stato registrato come marchio denominativo. Ad esempio, l'esame della sola rappresentazione grafica del marchio (ad esempio nel sistema di Madrid) può essere fuorviante perché, a seconda della rappresentazione grafica dei segni utilizzati nei certificati, bollettini, eccetera, un marchio *rivendicato come* marchio denominativo può includere elementi figurativi o stilizzati o caratteri tipografici. In tali casi, la rivendicazione prevarrà sull'esatta riproduzione nei certificati, bollettini, eccetera.

I marchi in caratteri non latini devono essere considerati marchi denominativi nelle giurisdizioni designate in cui tali caratteri sono usati ufficialmente (ad esempio cirillico nel caso di un marchio dell'Unione europea o di una registrazione internazionale che designa la Bulgaria o l'UE, secondo le indicazioni di categoria n. 28.05 «iscrizioni in caratteri cirillici» della classificazione di Vienna degli elementi figurativi). I seguenti marchi denominativi in cirillico sono identici:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ВАСИЛЬКИ	Васильки	31/01/2012, B 1 827 537

Una differenza di una sola lettera è sufficiente per una constatazione di non identità.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
NOVALLOY	NOVALOY	17/12/1999, B 29 290
HERBO FARMA	HERBOFARM	14/07/2011, R 1752/2010-1

Se uno spazio, un segno di interpunzione (ad esempio trattino, punto) o un accento, o l'uso di una combinazione di lettere maiuscole e minuscole che si discosta dalla consueta forma tipografica, introduce una differenza così insignificante da poter

Non in vigore

passare inosservata al consumatore, conformemente alla sentenza «Arthur et Félicie» (20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54) viene valutato caso per caso, tenendo in considerazione la lingua pertinente. In alcune lingue un termine può essere scritto o di seguito o con uno spazio o trattino (per esempio, weekend o week-end) per cui il pubblico non noterà la differenza. Tuttavia, l'uso di uno spazio, di un trattino o di un accento, o l'uso di una combinazione di lettere maiuscole e minuscole che si discosta dalla consueta forma tipografica, può cambiare il significato dell'elemento verbale e quindi incidere sulla percezione del segno. I marchi denominativi seguenti **non sono** identici.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
She, SHE	S-HE	23/09/2009, T-391/06, EU:T:2009:348

2.4 Marchi denominativi e marchi figurativi

Un **marchio denominativo e un marchio figurativo**, anche quando sono costituiti entrambi dalla stessa parola, non saranno identici a meno che le differenze non siano talmente insignificanti da passare inosservate agli occhi del pubblico di riferimento.

Negli esempi che seguono, i segni sono chiaramente **non identici**:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
	ELCO	13/03/2009, R 803/2008-1
eClear		09/02/2012, R 1807/2010-1
BIG BROTHER		10/05/2011, R 932/2010-4

Non in vigore

Tuttavia l'accertamento della non identità fra i marchi può essere più difficile se il marchio figurativo ha un carattere tipografico normale. Ciononostante, negli esempi che seguono i marchi **non** sono stati considerati **identici**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
THOMSON	THOMSON	22/04/2009, R 252/2008-1
Klepper	Klepper	24/02/2010, R 964/2009-1

2.5 Identità tra marchi figurativi

Due marchi figurativi sono identici quando entrambi i segni coincidono in tutti i loro elementi (forma, colori, contrasto, ombreggiatura ecc.).

Va da sé che l'uso della stessa parola non sarà sufficiente per una constatazione di identità quando l'elemento figurativo non è lo stesso. I marchi seguenti **non sono** identici.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
N°7	N7	09/02/2012, R 558/2011-1
BASIC	basic	31/03/2011, R 1440/2010-1
I	I	12/04/2013, 7078 C

Tuttavia, poiché nel caso sottostante la differenza nella presentazione delle lettere «TEP» in corsivo passerebbe inosservata agli occhi del pubblico, i marchi sono stati considerati **identici.**

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

Non in vigore

		28/02/2013, B 2 031 741

2.6 Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, il 15 aprile 2014 la Rete europea dei marchi, disegni e modelli (ora Rete europea della proprietà intellettuale) ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune relativa all'ambito di protezione dei marchi in bianco e nero (PC4) ([58]

Secondo la PC4, il consumatore medio **normalmente** noterà le **differenze** tra un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi e una versione a colori dello stesso segno. Di conseguenza, i marchi non sono considerati identici. È solo in **circostanze eccezionali** che i segni saranno considerati identici, vale a dire quando le differenze dei colori o del contrasto di tonalità sono così **irrilevanti** che un consumatore ragionevolmente attento le noterà solo esaminando i marchi affiancati. In altre parole, per constatare l'identità le differenze di colore dei segni di cui trattasi devono essere difficilmente percettibili dal consumatore medio.

Esempi inventati di differenze **significative** che portano alla conclusione che i marchi non sono identici:

Segni anteriori	Segno contestato

58 disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices).

Non in vigore

Esempi inventati di differenze **non significative** che portano alla conclusione che i marchi sono identici:

Segni anteriori	Segno contestato

L'argomento secondo il quale l'ambito di protezione di un marchio in bianco e nero o in scala di grigi si estenderebbe a tutti i colori possibili comportando l'identità con un marchio a colori in conflitto non può essere accolto. Non si può ritenere che un marchio che non rivendica un colore specifico copra tutte le combinazioni di colori (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Segni anteriori	Segno contestato	N. del caso
		09/04/2014, T-623/11, EU:T:2014:199
La registrazione di un marchio che non designa alcun colore specifico non può coprire tutte le combinazioni di colori. Il colore giallo dello sfondo nel marchio contestato è una delle differenze tra i marchi (punti 39-40).		

Non in vigore

3 Somiglianza tra i segni

3.1 Introduzione

La somiglianza dei segni dipende dal carattere distintivo (cfr. il punto 3.2 che segue) e dal carattere dominante (cfr. il punto 3.3 che segue) dei loro elementi, nonché da altri possibili fattori rilevanti. Nella comparazione dei segni, la loro somiglianza visuale, fonetica e concettuale dev'essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e quelli differenti, nonché tenendo conto del loro carattere distintivo e del carattere dominante (cfr. il punto 3.4 che segue) nonché se e in che misura tali elementi generano l'impressione complessiva suscitata dai marchi.

3.2 Elementi distintivi dei marchi

Nella sentenza *Sabèl* (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23), la Corte di giustizia ha statuito che «[…] (Tale) valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi». Il grado di distintività dei vari elementi dei marchi compositi è pertanto un criterio importante che nell'ambito della comparazione dei marchi occorre considerare.

In sede di valutazione della somiglianza dei segni, dovrebbe essere determinato il grado di distintività dei loro elementi coincidenti e divergenti in quanto tale distintività è uno dei fattori che determinano l'importanza dei suddetti elementi in ogni segno e, di conseguenza, la loro incidenza sull'impressione generale prodotta dai segni. Una coincidenza in un elemento distintivo e/o una differenza in un elemento con poco o nessun carattere distintivo tendono ad aumentare il grado di somiglianza. La differenza in un elemento distintivo tende a ridurre il grado di somiglianza. Lo stesso vale laddove la coincidenza riscontrata riguarda un elemento con un carattere distintivo ridotto o del tutto assente.

Di conseguenza, sebbene i titolari di marchi usino comunemente elementi non distintivi o deboli come parte di un marchio per informare i consumatori su determinate caratteristiche dei prodotti o servizi di cui trattasi, può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che riguardano solo gli elementi non distintivi o deboli.

Pertanto, in linea di principio, dovrebbe essere esaminato il carattere distintivo di tutti gli elementi sia del marchio anteriore, **sia** del marchio contestato.

È importante distinguere tra l'analisi del carattere distintivo (i) del componente di un marchio e (ii) del marchio anteriore nel complesso. L'analisi dei componenti determina se i segni in conflitto coincidono in un componente distintivo (e quindi importante), non distintivo o debole (quindi meno importante nel confronto dei marchi). L'analisi

Non in vigore

del marchio anteriore nel complesso determina la portata della protezione conferita a quel marchio, che è una considerazione distinta nell'ambito del rischio di confusione, indipendente dalla comparazione dei marchi (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Tuttavia, se uno dei marchi è composto da un solo elemento, la decisione nella parte che si occupa della comparazione dei segni stabilirà se il carattere distintivo di tale elemento è normale o inferiore alla norma. In questo caso non si riscontra che l'elemento sia privo di carattere distintivo. Per quanto riguarda il marchio anteriore, questo equivarrebbe a una negazione del carattere distintivo (per maggiori dettagli, cfr. il punto 3.2.3.4 che segue). In quanto al segno contestato, questo indicherebbe la necessità di svolgere un nuovo esame in base agli impedimenti assoluti.

3.2.1 Che cosa si intende per elemento o componente di un segno?

La Corte di giustizia non ha definito cosa si debba considerare «componente» o «elemento» di un segno. È facile individuare elementi quando un segno è visivamente diviso in parti diverse (ad esempio elementi figurativi e verbali separati). Tuttavia, il termine «componente» va oltre tali distinzioni visive. In ultima analisi è decisiva la percezione del segno da parte del pubblico di riferimento e un elemento esiste nella misura in cui il pubblico di riferimento lo percepisce. Ad esempio, il pubblico di riferimento spesso considererà i segni di una sola parola come composti da diversi elementi, in particolare quando una parte ha un significato chiaro ed evidente, mentre il resto è privo di significato o ha un significato diverso (ad esempio nel marchio EUROFIRT, «Euro» sarà ampiamente compreso come riferentesi all'Europa, mentre «Firt» è privo di significato, il che dà a questo marchio denominativo due elementi: «Euro» e «Firt»). In tali casi, gli elementi di segni composti da una sola parola potrebbero essere considerati «componenti» nella terminologia della Corte di giustizia.

Tuttavia**, le parole non dovrebbero essere divise artificiosamente**. Tale divisione è inopportuna, a meno che il pubblico di riferimento non percepisca chiaramente le componenti in questione come elementi separati. È necessaria una valutazione caso per caso per accertare se la divisione in componenti di un segno sia artificiale (ad esempio se la divisione della parola «LIMEON» per la frutta negli elementi «LIME» e «ON» sia artificiosa o meno) (cfr. anche i punti 3.4.3.2 e 3.4.5.1 che seguono).

3.2.2 Esame del carattere distintivo

3.2.2.1 Che cos'è il carattere distintivo?

La Corte di giustizia ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti:

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente **i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata**

Non in vigore

e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (enfasi aggiunta).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

È importante sottolineare che il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un elemento di un segno può essere completamente privo di carattere distintivo, avere a tutti gli effetti un carattere distintivo (a un grado normale) o trovarsi a metà fra i due estremi.

A questo punto, va osservato che, in linea di principio, non è pratica dell'Ufficio riconoscere ai singoli elementi dei segni un carattere distintivo intrinseco superiore alla media. Qualsiasi grado di distintività più elevato (carattere distintivo accresciuto, reputazione) è collegato all'effettivo riconoscimento del marchio da parte del pubblico di riferimento, e viene infine esaminato solo in relazione al marchio anteriore (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore). Un marchio o, per analogia, i suoi componenti non avranno un carattere distintivo di grado più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e i servizi pertinenti (16/05/2013, C-379/12 P, H / Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Un elemento di un segno è **non distintivo** se è esclusivamente descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.) e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Analogamente, un elemento di un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo.

Un elemento di un segno può essere **distintivo a un grado tenue (debole) se si riferisce** a caratteristiche dei prodotti e servizi (senza tuttavia essere esclusivamente descrittivo delle stesse). Se l'allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non incidere materialmente sul carattere distintivo, come nei seguenti. esempi:

- «Billionaire», riferito *a servizi di giochi di denaro*, è allusivo al punto da incidere sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l'idea di poter diventare miliardario (in inglese «billionaire»);
- «Billy O'Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco di parole basato su nomi irlandesi e allude a *servizi di giochi di denaro*, ma non al punto da incidere materialmente sul carattere distintivo; verrebbe ritenuto possedere un «normale» grado di distintività.

Un elemento di un segno che non è non distintivo, né debolmente distintivo, possiede un **carattere distintivo intrinseco a un grado «normale»**. Ciò significa che l'elemento di un segno di cui trattasi è pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una particolare impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita.

Non in vigore

Una delle argomentazioni avanzate più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi elementi ha un carattere distintivo debole dato che esistono molti marchi costituiti dall'elemento in questione o che lo includono. Se tale argomentazione è supportata dal richiedente solo con riferimento alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati registrati, non è possibile supporre che tutti i marchi siano stati effettivamente usati.

Ne consegue che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha carattere distintivo di grado tenue (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

3.2.2.2 Il momento rilevante

Il carattere distintivo intrinseco degli elementi dovrebbe essere valutato al momento della decisione.

Stabilire il momento esatto per valutare il carattere distintivo è importante perché il grado di distintività dei marchi non è costante, ma varia a seconda della percezione da parte del pubblico. Tale percezione può mutare non solo a causa della natura dell'uso del marchio specifico, ma anche per altri fattori (tutti questi elementi possono essere considerati solo in base alle prove presentate dalle parti). Ad esempio, la percezione del pubblico può cambiare se un marchio o un suo elemento è stato usato nel frattempo in modo simile da vari operatori/commercianti nel settore di mercato di riferimento. Tale uso comune di un segno può comprometterne l'unicità e, di conseguenza, la capacità di indicare l'origine dei prodotti e servizi. In questo contesto è importante valutare attentamente se la situazione descritta esiste in tutte le zone geografiche pertinenti e in relazione a tutti i prodotti e servizi rilevanti.

Ad esempio, a causa dei cambiamenti tecnologici nel settore IT, sono sempre più numerose le domande in cui elementi come «I» (Internet), «E» (elettronico) ed «M» (mobile) vengono usati in aggiunta a una parola di senso compiuto. Nel contesto delle comunicazioni elettroniche, tali elementi sono attualmente considerati descrittivi (19/04/2004, R 758/2002-2, ITUNES, § 11), mentre in precedenza erano considerati distintivi.

3.2.2.3 Prodotti e servizi rilevanti

La valutazione del **carattere distintivo intrinseco** degli elementi viene realizzata solo per i prodotti o servizi che sono identici o simili, ossia:

- il marchio anteriore è valutato in relazione ai prodotti e servizi registrati che sono identici o simili ai prodotti e servizi contestati;
- il marchio contestato è valutato in relazione ai prodotti o servizi contestati che sono identici o simili a quelli del marchio anteriore.

Non in vigore

3.2.2.4 Principi generali dell'esame del carattere distintivo

L'esame del carattere distintivo intrinseco viene realizzato in due fasi: nella prima, si dovrebbe stabilire se il pubblico di riferimento riconosce il contenuto semantico dell'elemento in questione; nella seconda, se il contenuto semantico percepito sia correlato o meno e/o comunemente usato nel commercio per prodotti e servizi identici o simili.

Per quanto riguarda la **prima fase**, vale a dire se il pubblico di riferimento riconosce un contenuto semantico, il carattere distintivo intrinseco degli elementi dei marchi deve essere valutato tenendo in considerazione ciascuna delle zone geografiche rilevanti e i loro diversi contesti linguistici e culturali. Pertanto, il pubblico in alcune zone del territorio di riferimento potrebbe non comprendere il contenuto descrittivo che un marchio può avere in altre zone. In questi casi, sul carattere distintivo del marchio in una zona non incide il fatto di poter essere percepito diversamente in altre zone.

Segue un esempio di un caso in cui le considerazioni linguistiche sono state fondamentali per la questione del carattere distintivo:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23
Prodotti e servizi: classi 29, 30 e 32 *Territorio*: UE *Valutazione degli elementi* «*frut*» e «*sol*»: «… occorre distinguere fra la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come Italia e Spagna, dove gli elementi "sol" e "frut" sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente al "sole" e alla "frutta", e la percezione da parte del pubblico in quegli Stati membri, come Ungheria, Finlandia e Lituania, dove tali elementi non hanno un equivalente così simile nelle loro lingue nazionali». Nella prima categoria di Stati membri, è probabile che i consumatori associno entrambi i marchi ai concetti di «frutta» e «sole». Di conseguenza vi sarà tra loro un certo livello di somiglianza concettuale. Negli Stati membri appartenenti alla seconda categoria, i consumatori non percepiranno alcuna somiglianza concettuale tra i segni, posto che non assoceranno alcun significato concreto ai loro elementi (punti 21-24).		

La **seconda fase** consiste nel correlare ogni significato che il pubblico percepisce negli elementi con i prodotti e i servizi identici o simili in conflitto. Se il pubblico di riferimento percepisce tale significato come descrittivo, elogiativo o allusivo (in un modo che incide materialmente sul carattere distintivo) ecc., per tali prodotti e servizi, allora il carattere distintivo ne sarà diminuito di conseguenza. Può essere necessario distinguere fra i vari prodotti e servizi in questione perché la constatazione di insussistenza del carattere distintivo o del suo carattere limitato può riguardare solo una parte di quei prodotti e servizi. Laddove a un elemento verbale non possa essere attribuito alcun significato, quest'ultimo non può essere in alcun modo descrittivo, elogiativo o allusivo e in quanto tale è considerato distintivo.

Non in vigore

I criteri applicati per esaminare il carattere distintivo intrinseco di un elemento di un segno sono gli stessi principi pertinenti applicati nell'esame dei marchi in base agli impedimenti assoluti (cfr. le Direttive, parte B, Esame) ([59]. Tuttavia, in controversie basate su impedimenti relativi, non si tratta meramente di capire se un elemento è distintivo o meno (ossia se raggiunga la soglia di distintività minima per la registrazione), ma anche che grado di distintività occupi nella scala di progressione menzionata in precedenza. Pertanto, ad esempio, un termine che non è descrittivo ma meramente allusivo per i prodotti o servizi in questione potrebbe essere sufficientemente distintivo da superare il test degli impedimenti assoluti, ma avere ancora un carattere distintivo inferiore al normale per gli impedimenti relativi.

Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco sarà uno dei seguenti:

- L'elemento non ha **un carattere distintivo** o ha **un carattere distintivo inferiore alla norma**. Cfr. gli esempi che seguono.
- L'elemento ha un carattere distintivo normale perché non è non distintivo né debole per prodotti o servizi identici o simili.

Come osservato nel precedente punto 2.1, i marchi denominativi composti da una sola parola possono ancora contenere vari elementi, alcuni dei quali possono essere più distintivi di altri (27/01/2010, T-331/08, Solfrutta, EU:T:2010:23).

3.2.2.5 Esempi di elementi descrittivi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BYLY		14/04/2010, T-514/08, EU:T:2010:143
P&S: classe 3 *Territorio*: UE *Valutazione dell'elemento «prodotti»:* «… il termine "prodotti" non è sufficientemente distintivo per essere preso in considerazione dai consumatori» (punto 39).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
		22/06/2010, T-490/08, EU:T:2010:250

[59] Cfr. anche l'obiettivo 2 della prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: UE *Valutazione di «CAPITAL MARKETS»:* «il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, collegherà soltanto un'importanza modesta al significato dei termini "capital" e "markets", che sono descrittivi di detti servizi e che non permettono di riconoscere l'origine commerciale dei marchi di cui trattasi» (punto 59).		

Segno anteriore	Segno contestato	n. del caso
NATURAL BRONZE		11/01/2010, R 834/2009-1
Prodotti e servizi: Classi3 e 5 *Territorio*: UE *Valutazione del marchio anteriore*: anche se i segni presentano alcune somiglianze, l'espressione «NATURAL BRONZE» è descrittiva della finalità dei prodotti (abbronzatura) in relazione ai prodotti della classe 3 (punto 31).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
cineday_ (CINEDAY et al.)	CINETAIN	16/11/2010, R 1306/2009-4
Prodotti e servizi: Classi 38 e 41 *Territorio*: Spagna Valutazione dell'elemento «CINE»: il termine «cine» ha un significato descrittivo nel senso di «cinema (film)». Pertanto, tale elemento ha una rilevanza solo limitata nella percezione dei segni (punto 36).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Natural Beauty	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	19/11/2010, R 991/2010-2

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Prodotti e servizi: Classi 3 e 5 *Territorio*: Germania *Valutazione dell'elemento «NATURAL BEAUTY»:* l'elemento «NATURAL BEAUTY» è un'indicazione semplice ed essenziale del tipo e della qualità dei prodotti. Il pubblico tedesco comprende il significato di queste due parole di base così come della loro combinazione (punti 31-35).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
FORCE-X	FSA K-FORCE	04/03/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
Prodotti e servizi: Classi 9 e 12 *Territorio*: UE *Valutazione*: il termine «force», sinonimo di forza e potere, può descrivere una delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, per alcuni prodotti della Classe 12, si deve considerare che il termine può anche indicare una delle loro finalità. Oltre a ciò, come risulta dalle prove addotte dal richiedente, sul mercato europeo il termine «force» viene comunemente usato nei marchi del settore del ciclismo, cosa che pertanto lo rende banale (punti 38-39).		

3.2.2.6 Esempi di elementi elogiativi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	MAGIC SEAT	09/09/2008, T-363/06, EU:T:2008:319
P&S: classe 12 *Territorio*: Spagna *Valutazione dell'elemento «MAGIC»:* il termine «magic» sarà percepito dal pubblico di riferimento semplicemente come un aggettivo qualificativo del termine «seat» tenuto conto della sua somiglianza con il termine spagnolo «mágico», il quale è puramente elogiativo (punto 39).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**

Non in vigore

STAR SNACKS		11/05/2010, T-492/08, EU:T:2010:186
P&S: classi 29, 30 e 32 *Territorio*: UE *Valutazione dell'elemento «STAR»*: l'elemento verbale «STAR» è elogiativo perché costituisce meramente (insieme agli altri elementi dei segni) un riferimento all'alta qualità dei prodotti alimentari (punto 52).		

3.2.2.7 Esempi di elementi allusivi

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
	WORLDLINK	27/02/2008,T-325/04, EU:T:2008:51
P&S: classe 36 *Territorio*: UE *Valutazione dell'elemento «LINK»:* l'elemento «LiNK» del marchio anteriore non è immediatamente descrittivo, fra l'altro, di «servizi bancari relativi all'erogazione di contanti; servizi di trasferimento fondi e di pagamento; informazioni finanziarie» (Classe 36) coperti dal marchio anteriore, ma è meramente allusivo nei loro riguardi (punto 68 et seq.).		

3.2.3 Casi particolari

3.2.3.1 Elementi di uso corrente e banali

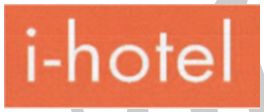
Vi sono esempi in cui i segni sono costituiti da uno o più elementi verbali distintivi e da uno o più elementi figurativi che sono percepiti dal pubblico di riferimento come di uso corrente o banali. Tali elementi figurativi sono costituiti, di frequente, da una semplice forma geometrica (ad esempio cornici, etichette) o da colori usati spesso nel settore di mercato (ad esempio rosso per gli estintori, giallo o rosso o arancione per il settore postale, a seconda dello Stato membro interessato). Per questo motivo, tali elementi di uso corrente e banali sono considerati non distintivi.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ARCO		05/10/2011, R 1929/2010-2
P&S: Classe 9 *Territorio*: UE *Valutazione di elementi figurativi*: gli elementi verbali dei due segni coincidono. Sebbene non sia trascurabile in termini di dimensioni, è probabile che l'elemento figurativo del MUE contestato venga percepito dai consumatori sostanzialmente come un semplice elemento decorativo, e non come un elemento che indica l'origine commerciale dei prodotti (punto 43). I marchi sono molto simili dal punto di vista visivo e identici da quello fonetico e concettuale (punti 45-48).		

3.2.3.2 Elementi verbali identici accompagnati da elementi figurativi non distintivi

In una comparazione tra un marchio denominativo e uno figurativo che contiene un elemento verbale identico come suo unico elemento verbale, non è necessario valutare il carattere distintivo della parola se gli elementi figurativi sono sia non distintivi (colore, sfondo o carattere tipografico comune), sia non dominanti. In tali casi, è irrilevante che la parola abbia un carattere distintivo solo limitato relativamente a determinati prodotti e servizi in talune lingue, poiché quanto sopra si applica ugualmente a entrambi i marchi, mentre gli elementi figurativi sono chiaramente insufficienti a distinguere detti marchi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
P&S: servizi relativi a viaggio, alloggio e congressi nelle classi 35, 39, 41, 42, 43. Territorio: UE Valutazione: la Corte non ha esaminato la valutazione del carattere distintivo intrinseco degli elementi dei segni e ha coinciso con la Commissione di ricorso nel ritenere che i segni fossero visivamente molto simili e foneticamente e concettualmente identici (punti 83-92). La Commissione di ricorso, quindi, ha giustamente ritenuto i segni «quasi identici» (punto 93). Gli elementi di differenziazione (lo sfondo arancione e la particolare forma tipografica) sono stati considerati insignificanti.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**

Non in vigore

LEMON GOLD		21/11/2018, B 2 943 036
P&S: Classe 31 Territorio: Spagna Valutazione: il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio contestato, nel quale è l'unico elemento verbale. Il fatto che gli elementi verbali identici siano compresi o meno dal pubblico spagnolo di riferimento è irrilevante dal momento che, date le attuali circostanze, essi sono su un piano di parità per quanto riguarda il loro carattere distintivo. Le uniche differenze tra i segni risiedono negli elementi figurativi del segno contestato, vale a dire un limone su uno sfondo nero a forma di etichetta. Tuttavia, nessuno di questi elementi è distintivo visto che i limoni sono i prodotti in questione e l'etichetta è una forma comune e banale. Di conseguenza, i segni sono foneticamente e concettualmente identici e visivamente molto simili.		

3.2.3.3 Elementi costituiti da una singola lettera, numeri ed elementi brevi

Nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, la Corte di giustizia ha statuito che il carattere distintivo dei marchi costituiti da una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli **stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi** (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l'Ufficio ritiene che il principio stabilito dalla Corte di giustizia (in base a cui l'applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi *inter partes* quando si tratta di stabilire il carattere distintivo di elementi costituiti da una singola lettera nei marchi.

La Corte di giustizia, pur riconoscendo che possa risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi costituiti da una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l'introduzione di criteri specifici che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza.

Nel contesto dell'analisi del carattere distintivo degli elementi dei segni, l'Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di una singola lettera, che è elemento di un segno, non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori secondo cui i consumatori non sono abituati a percepire singole lettere come marchi oppure su argomentazioni generiche come quelle relative alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere.

Il Tribunale ha pertanto affermato in alcuni casi che un marchio contenente una **singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Non in vigore

Nella sentenza del https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F05%2F2011/10%2F05%2F2011/number/187%2F1010/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F05%2F2011/10%2F05%2F2011/number/187%2F10, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la rappresentazione grafica (punti 38-49).

Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi costituiti da una singola lettera/numero rappresentati in caratteri standard (ovvero i marchi denominativi) quanto ai marchi stilizzati costituiti da una singola lettera/numero.

Inoltre, conformemente alla sentenza «α», questi elementi, a meno che la combinazione di lettere, in sé, sia descrittiva o in altro modo correlata ai prodotti e servizi (ad es. «S», «M», «XL» per i prodotti della Classe 25), non sono necessariamente limitati per quanto attiene il loro carattere distintivo. Le stesse norme si applicano ai numeri.

3.2.3.4 Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi

Prima dell'entrata in vigore il 23 marzo 2016 del regolamento modificativo (UE) 2015/2424, era possibile iscrivere nel registro una **dichiarazione di impegno a non invocare diritti esclusivi** per un elemento di un MUE privo di carattere distintivo in una lingua dell'Unione europea. Anche le registrazioni internazionali efficaci nell'Unione europea o in uno Stato membro possono includere una tale dichiarazione. Anche alcuni sistemi nazionali dei marchi riconoscono le dichiarazioni di rinuncia o lo facevano in passato. Di conseguenza è possibile depositare un'opposizione sulla base di un marchio che contiene una tale dichiarazione di rinuncia.

Durante una comparazione di segni o una valutazione globale del rischio di confusione, una dichiarazione di rinuncia non può avere l'effetto di escludere o di attribuire un'importanza limitata a un elemento di un marchio; sia il principio dell'**impressione complessiva** trasmessa dai segni sia il principio della **percezione effettiva** da parte del pubblico di riferimento prevalgono (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 46-58, 62). Di conseguenza un elemento oggetto di una rinuncia non può essere trascurato durante la comparazione di segni. In generale, se un elemento oggetto di rinuncia è in effetti non distintivo, tenerne conto non produrrà un risultato diverso (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481, § 53 e 55). Tuttavia, se un elemento oggetto di rinuncia è non distintivo in una lingua ma distintivo in un'altra che è anch'essa rilevante ai fini della comparazione (come può accadere spesso in relazione ad anteriori MUE e registrazioni internazionali che designano l'UE contenenti una dichiarazione di rinuncia), tenere conto di tale elemento durante la comparazione può produrre un risultato diverso.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

Non in vigore

SOCK IT TO ME	SOCK´M	**26/08/2019,** **R 1880/2018-2**
P&S: Classi 25 e 35. *Territorio:* UE *Valutazione:* la RI anteriore che designa l'UE è registrata per *calzini e calze* e contiene una dichiarazione di rinuncia per il termine «SOCK». Vista la sentenza del 12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:175, l'elemento oggetto di rinuncia deve essere preso in considerazione anche nella valutazione del rischio di confusione. Per la componente non anglofona del pubblico, la parola «SOCK» non ha alcun significato ed è, pertanto, distintiva per i prodotti e servizi in questione. Sussiste un rischio di confusione (punti 32, 33, 42, 56, 60-62).		

3.2.3.5 Marchi anteriori il cui carattere distintivo è messo in discussione

Se la distintività del marchio precedente è messa in discussione, l'Ufficio applica la prassi chiarita nella sentenza *F1-Live* (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), vale a dire che nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un MUE, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali.

Di conseguenza, gli elementi che corrispondono al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione fra i marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo.

3.3 Elementi dominanti dei marchi

È prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, utilizzandola cioè esclusivamente per il significato di «**visivamente rilevante**».

Per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante in un segno, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili ([60]). Si applicano di conseguenza le norme di cui al punto 3.2.1 che precede.

La decisione dovrebbe stabilire se vi sia un elemento dominante o elementi co-dominanti e identificarli.

60 Nel presente testo i termini «componente» ed «elemento» sono utilizzati in modo intercambiabile.

Non in vigore

Anche se, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, aspetti diversi da quello visivo (come un possibile significato semantico di parte di un segno costituito da una singola parola) possono assumere rilevanza in sede di definizione della nozione dell'elemento dominante di un segno, è prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, ossia utilizzarla esclusivamente per il significato di «visivamente rilevante» e lasciare qualsiasi altra considerazione per la valutazione complessiva. Di conseguenza, la prassi dell'Ufficio è che il carattere dominante di un elemento di un segno **è determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori,** nella misura in cui tali fattori incidano sull'impatto visivo. Come ha dichiarato la Corte di giustizia:

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

(23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35; confermata da 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233).

Il Tribunale ha inoltre statuito che:

[…] non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria.

(13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Di conseguenza, il fatto che un elemento di un marchio possa o non possa essere considerato non distintivo (o dotato di un carattere distintivo tenue) non incide sulla valutazione del carattere dominante.

Empiricamente, andrebbe considerato quanto segue:

- la valutazione del carattere dominante si applica a entrambi i segni messi a confronto;
- per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili;
- i marchi denominativi non hanno elementi dominanti perché, per definizione, sono scritti in caratteri standard. La lunghezza delle parole o il numero di lettere non è una questione attinente al carattere dominante, quanto piuttosto all'impressione complessiva (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale);
- gli elementi figurativi possono essere dominanti in segni in cui sono presenti anche elementi verbali;
- è possibile accertare se un elemento è o non è visivamente rilevante nell'ambito della comparazione visiva dei segni; in caso affermativo, il risultato deve essere coerente con una valutazione del carattere dominante;

Non in vigore

- infine, se risulta difficile decidere quale dei (almeno) due elementi sia dominante, tale difficoltà può essere un'indicazione del fatto che non vi è un elemento dominante o che nessun elemento è più dominante dell'altro (il che comprende anche i casi di co-dominanza). L'accertamento del carattere dominante implica che un elemento sia visivamente rilevante rispetto all'altra o alle altre componenti del marchio. Se ciò vale per due o più elementi, significa che sono co-dominanti. Se tale valutazione è difficile, è perché non vi è un elemento dominante o co-dominante.

Esempi di casi:

Segno	Componente dominante e motivazione	N. del caso
	RPT: «l'elemento dominante dei marchi anteriori è l'acronimo RPT, in cui la lettera "p" è predominante» (punto 33).	04/03/2009, T-168/07, EU:T:2009:51
	Free: «il termine "free" domina l'impressione visiva creata dal marchio di cui fa parte, a motivo della sua dimensione nettamente maggiore di quella delle altre componenti, caratteristica combinata al fatto che è molto più facile da ricordare e pronunciare rispetto allo slogan in questione» (punto 39).	27/10/2010, T-365/09, EU:T:2010:455
	Xtreme: «Dal punto di vista visivo va concluso che, nel marchio richiesto, il termine "XTREME" occupa una posizione centrale. Infatti, la dimensione dei suoi caratteri è maggiore di quella degli altri elementi verbali e il termine è messo in evidenza con un contorno bianco […] Le altre componenti verbali, "RIGHT GUARD" e "SPORT", sono scritte con caratteri molto più piccoli e sono spostate sulla destra e verso il bordo del segno» (punto 55).	13/04/2005, T-286/03, EU:T:2005:126

Non in vigore

Segno	Componente dominante e motivazione	N. del caso
(by missako)	**GREEN by missako**: «Va osservato, in primo luogo, che la rappresentazione del sole occupa un posto importante nel marchio richiesto, nel senso che è posizionato al centro e copre quasi due terzi della superficie. Poi, la posizione dell'elemento verbale "green" è anch'essa importante nel marchio, in quanto tale elemento è rappresentato con lettere maiuscole nere stilizzate con un carattere grande e occupa circa un terzo della superficie. Come osservato dalla Commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, i suddetti due elementi occupano così la maggior parte del marchio richiesto e risaltano pertanto nell'impressione complessiva del marchio. Infine, per quanto riguarda l'elemento verbale "by missako", la Commissione di ricorso ha ritenuto correttamente, al punto 28 della decisione impugnata, che tali parole erano quasi illeggibili a causa della loro dimensione e che la scrittura a mano le rendeva difficili da decifrare. Ne consegue, in primo luogo, che il carattere dominante della parola "green" e della rappresentazione del sole è così ulteriormente rafforzato e, in secondo luogo, che l'elemento verbale "by missako" presenta un carattere trascurabile» (punti 37 e 39).	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432

Non in vigore

Segno	Componente dominante e motivazione	N. del caso
	BÜRGER: L'elemento dominante del marchio richiesto è incontestabilmente l'elemento verbale raffigurato in lettere maiuscole che emerge proprio a motivo della sua posizione e della dimensione grandissima dei caratteri rispetto a tutti gli altri elementi che costituiscono l'etichetta (punto 38).	18/09/2012, T-460/11, EU:T:2012:432

3.4 Comparazione di segni

Nei prossimi punti verrà illustrata l'applicazione dei principi precedentemente illustrati rispetto alla comparazione visiva (cfr. punto 3.4.1), fonetica (cfr. punto 3.4.2) e concettuale (cfr. punti 3.4.3 e 3.4.4). In seguito, verrà mostrato l'impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi comuni e di quelli che differiscono (cfr. il punto 3.4.5) e altri principi di cui tener conto nella comparazione dei segni (cfr. il punto 3.4.6).

Quando si effettua la comparazione tra tipi di marchi non convenzionali (ad esempio marchi sonori, di movimento o multimediali) emergono alcune particolarità emergono dovute alla particolare natura di tali marchi. Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, la rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale ha pubblicato il 14 aprile 2021 una Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11) ([61]). La parte C di tale comunicazione tratta il tema dell'«Esame degli impedimenti relativi alla registrazione e/o dei motivi di nullità» ed è di particolare rilevanza per la prassi concernente gli impedimenti relativi (pagine 43-65, PC 11). Tali particolarità sono affrontate nelle sezioni pertinenti delle Direttive sulla comparazione visiva (punto 3.4.1), fonetica (punto 3.4.2) e concettuale (punto 3.4.4).

3.4.1 Comparazione visiva

Nell'ambito della comparazione visiva è importante osservare, in primo luogo, che il pubblico percepisce gli elementi verbali di un marchio in modo diverso dagli altri elementi. Gli elementi verbali possono essere letti o associati a una sequenza di lettere. Gli altri elementi vengono valutati solamente rispetto alle loro caratteristiche

61 Disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices.

Non in vigore

grafiche o figurative. Di seguito, verranno illustrati i principi della comparazione visiva in base al tipo di marchi di cui trattasi.

3.4.1.1 Marchi denominativi a confronto con marchi denominativi

Un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da parole o lettere, numeri, altri caratteri tipografici standard o una loro combinazione, rappresentati in un sistema di scrittura e una veste grafica standard, senza alcuna caratteristica grafica o colore (articolo 3, paragrafo 3, lettera a), REMUE).

La protezione di un marchio denominativo riguarda la parola in sé. Pertanto è irrilevante, ai fini del confronto dei marchi denominativi, se uno di loro è scritto in lettere minuscole e l'altro in lettere maiuscole.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso (grado di somiglianza)
BABIDU	babilu	31/01/2013, T-66/11, EU:T:2013:48, § 57, 58 (elevato)
FRUTISOL	Solfrutta	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23, § 16, 17 e 24 (basso)
metabiarex	METABIOMAX	11/06/2014, T-281/13, EU:T:2014:440,§ 41, 52 - 54 (basso)

Tuttavia, se un marchio denominativo combina maiuscole e minuscole discostandosi dalla consueta forma tipografica («uso irregolare delle lettere maiuscole»), si deve tenere conto di questo particolare. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, REMUE, la riproduzione del marchio definisce l'oggetto della registrazione. La percezione del pubblico di riferimento, che non mancherà di notare l'uso irregolare delle lettere maiuscole, inoltre, non può essere ignorata.

L'uso irregolare delle lettere maiuscole può incidere sul modo in cui il pubblico percepisce il segno e, di conseguenza, sulla valutazione della somiglianza. L'incidenza dell'uso irregolare delle lettere maiuscole sul confronto dei segni è valutato caso per caso. Ad esempio, può cambiare il significato dell'elemento verbale nella lingua in questione e quindi influenzare il modo in cui viene percepito il segno.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
AIDAmia	Damia	31/03/2016, R 3290/2014-4

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi:Classi 12, 18, 25, 29, 30, 32, 35 *Territorio*:UE *Valutazione:* per la sua particolare ortografia, il segno anteriore sarà diviso dal consumatore nelle parole «aida» e «mia». Il consumatore percepirà innanzitutto l'elemento «AIDA» del marchio anteriore, che non ha un equivalente sonoro o visivo nel segno contestato (punti 36, 38, 45).		

Pertanto, l'uso irregolare delle lettere maiuscole può giustificare la scomposizione di un'unica parola in più elementi, cosa che può determinare una sovrapposizione rilevante con il marchio in conflitto (cfr. i punti 3.4.3.2 e 3.4.5.1 che seguono).

Per i marchi denominativi, la comparazione visiva è basata su un'analisi del numero e della sequenza di lettere/caratteri, sulla posizione delle lettere/dei caratteri coincidenti, sul numero di parole e sulla struttura dei segni (ad esempio se gli elementi verbali siano separati o divisi da trattino).

Tuttavia il consumatore medio, di norma, percepisce un segno come un tutt'uno e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli. Pertanto piccole differenze nelle (quantità di) lettere sono spesso insufficienti per escludere una constatazione di somiglianza visiva, in particolare quando i segni presentano una struttura comune.

Nei casi che seguono i marchi sono stati considerati visivamente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso (grado di somiglianza)
MEDINETTE	MESILETTE	13/06/2012, T-342/10, EU:T:2012:290 (medio)
FORTIS	FORIS	17/03/2003, R 49/2002-4 (elevato)
ARTEX	ALREX	17/11/2005, T-154/03, EU:T:2005:401 (molto elevato)
MARILA	MARILAN	27/01/2011, R 799/2010-1 (elevato)
EPILEX	E-PLEX	24/05/2011, T-161/10 EU:T:2011:244 (medio)
CHALOU	CHABOU	16/11/2011, T-323/10 EU:T:2011:678 (elevato)

I seguenti marchi denominativi sono visivamente dissimili.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
CAPOL	ARCOL	25/03/2009, T-402/07, EU:T:2009:85; 04/03/2010, C-193/09 P, EU:C:2010:121
La Commissione di ricorso ha ritenuto che questi marchi, sebbene condividessero la lettera «a» e la terminazione «ol», fossero «nettamente diversi» sul piano visivo. Il Tribunale ha condiviso tale valutazione e ha statuito che **lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato**, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (punti 81-82). Il Tribunale ha statuito che **ciò che rileva nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi denominativi è, piuttosto, la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine** (punto 83). La terminazione «ol» dei marchi in conflitto costituiva un elemento comune a tali marchi ma compare alla fine ed è preceduto da gruppi di lettere totalmente differenti (rispettivamente, i gruppi di lettere «arc» e «cap»), perciò la Commissione di ricorso ha giustamente concluso che tale elemento comune non rende i marchi visivamente simili (punto 83). La Corte di giustizia ha confermato questa valutazione da un punto di vista visivo (punto 74).		

Non in vigore

3.4.1.2 Marchi denominativi a confronto con marchi figurativi contenenti elementi verbali

Quando sono comparati dal punto di vista visivo marchi figurativi contenenti elementi verbali e marchi denominativi, è importante verificare se i segni condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se l'elemento verbale nel segno figurativo è altamente stilizzato. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori.

In linea di principio, quando le stesse lettere sono riprodotte nella stessa sequenza, qualsiasi variazione nella stilizzazione deve essere notevole perché si possa rilevare dissomiglianza visiva.

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente **simili** perché non vi era una notevole variazione nella stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e l'elemento verbale era facilmente riconoscibile e leggibile:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
VITAFIT		25/10/2012, T-552/10, EU:T:2012:576 (medio)
COTO DE IMAZ		04/02/2010, R 409/2009-1 (elevato)
vendus sales & communication group		15/07/2010, R 994/2009-4 (elevato)

Tuttavia, se la parola del marchio figurativo è altamente stilizzata, i marchi devono essere considerati visivamente **dissimili**, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
NEFF		20/09/2010, R 1242/2009-2
	NODUS	27/07/2007, R 1108/2006-4

La protezione che deriva dalla registrazione di un marchio denominativo riguarda la parola menzionata nella domanda di registrazione e non eventuali elementi grafici o stilistici particolari che il marchio potrebbe adottare in futuro. Di conseguenza, la tesi secondo cui un marchio denominativo può essere usato con una stilizzazione simile a quella del marchio figurativo in conflitto, per cui i segni sarebbero più simili, non può prosperare (cfr., a questo proposito, 20/04/2005, T-211/03, Faber (fig.) / NABER, EU:T:2005:135, § 37 e 38; 13/02/2007, T-353/04, Curon, UE:T:2007:47, § 74).

3.4.1.3 Marchi figurativi con elementi verbali a confronto con marchi figurativi con elementi verbali

Nella comparazione di segni in termini dei loro **elementi verbali,** l'Ufficio ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate

Non in vigore

graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, EU:C:2012:765, ricorso respinto). Negli esempi che seguono, i marchi sono stati considerati visivamente **simili** perché condividevano le stesse parole o sequenze di lettere e il carattere tipografico è stato considerato non altamente stilizzato:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
		03/09/2007, R 1454/2005-4 confermato da 18/06/2009, T-418/07, EU:T:2009:208 (medio)
		19/04/2016, T-198/14, EU:T:2016:222 (elevato); confermata da 10/11/2016, C-351/16 P, EU:C:2016:866
		16/01/2014, T-383/12, EU:T:2014:12 (elevato)

Negli esempi che seguono, tuttavia, i marchi sono stati considerati visivamente **dissimili** nonostante condividessero talune parole e/o lettere e/o elementi figurativi perché le lettere condivise erano altamente stilizzate e/o collocate in modo differente e/o vi erano elementi figurativi aggiuntivi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		11/05/2005, T-390/03, EU:T:2005:170
		23/01/2008, T-106/06, EU:T:2008:14

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		05/03/2009, R 1109/2008-1
	HANNIBAL LAGUNA COUTURE	02/08/2010, R 111/2010-4

Nella comparazione visiva di segni figurativi con elementi verbali è ancora possibile riscontrare una somiglianza visiva quando gli elementi figurativi sono diversi (vale a dire né coincidono né hanno gli stessi contorni o contorni simili) e gli elementi verbali sono diversi. Sarà riconosciuta somiglianza quando la stilizzazione globale, la struttura e la combinazione dei colori rendono i segni visivamente simili nel complesso.

L'esempio che segue illustra come struttura, stilizzazione e combinazione di colori rendano i segni visivamente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
		29/09/2008, B 1 220 724 (elevato)
		26/03/2018, R 1563/2017-2 (elevato)

3.4.1.4 Marchi puramente figurativi a confronto con marchi puramente figurativi

Nella comparazione di segni in conflitto in termini dei loro **elementi puramente figurativi**, l'Ufficio considera questi ultimi come immagini. Se coincidono in un elemento, riconoscibile separatamente, o se hanno lo stesso contorno o un contorno simile, è probabile che sarà rilevata una certa somiglianza visiva.

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente **simili**.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
		15/03/2012, T-379/08, EU:T:2012:125 (medio)
		11/03/2009, B 1 157 769 (medio)

I seguenti segni puramente figurativi sono stati considerati visivamente **dissimili**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		11/10/2010, B 1 572 059

3.4.1.5 Marchi figurativi con elementi verbali a confronto con marchi puramente figurativi

Una coincidenza in un elemento figurativo che è visivamente percepito in modo identico o simile può condurre a una somiglianza visiva.

Gli esempi che seguono rappresentano casi in cui vi sono somiglianze visive a causa della coincidenza di elementi figurativi.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, EU:T:2006:397 11/06/2009, T-67/08,
(i) (ii)		17/11/2010, R 144/2010-2 (basso)

Nell'esempio che segue, gli elementi figurativi erano diversi e i segni sono stati considerati visivamente **dissimili**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		30/05/2002, B 134 900 I marchi sono stati considerati visivamente dissimili

3.4.1.6 Marchio figurativo in bianco e nero contro marchio figurativo a colori

L'argomento secondo il quale l'ambito di protezione di un marchio in bianco e nero o in scala di grigi si estenderebbe a tutti i possibili colori, determinando un maggior grado di somiglianza visiva con un marchio a colori in conflitto, non può essere accolto. Non

Non in vigore

si può ritenere che un marchio che non rivendica un colore specifico copra tutte le combinazioni di colori (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 39; 26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 58).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		09/04/2014, T-623/11, EU:T:2014:199
La registrazione di un marchio che non designa alcun colore specifico non può coprire tutte le combinazioni di colori. Il colore giallo dello sfondo nel marchio contestato rappresenta una delle differenze tra i marchi (punti 39-40).		

3.4.1.7 Segni costituiti da una singola lettera

In caso di segni in conflitto consistenti nella stessa singola lettera, la comparazione visiva assume un'importanza decisiva.

Il fatto che i segni comprendano la stessa singola lettera può portare all'accertamento di una loro somiglianza visiva, in base alla particolare maniera in cui le lettere sono rappresentate.

Negli esempi che seguono i segni sono stati ritenuti visivamente simili **a un grado elevato o medio**.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		13/07/2004, T-115/02, EU:T:2004:234

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: Classi9, 16, 25, 35, 41 *Territorio*: UE *Valutazione*: per quanto riguarda la somiglianza visiva dei segni in conflitto, la Commissione di ricorso ha giustamente valutato che i marchi in esame presentano entrambi come elemento dominante la lettera «a» minuscola, di colore bianco su sfondo nero e stampata in un carattere semplice. Tale elemento dominante si impone subito all'attenzione e viene ricordato. Al contrario, le differenze grafiche tra i marchi in esame – e cioè la forma dello sfondo (ovale per il marchio richiesto e quadrata per il marchio anteriore), la posizione della lettera su tale sfondo (al centro per il marchio richiesto e nell'angolo inferiore destro per il marchio anteriore), lo spessore del tratto utilizzato per rappresentare tale lettera (il marchio richiesto mostra un tratto leggermente più largo di quello del marchio anteriore) e i dettagli di calligrafia delle lettere dei rispettivi marchi – sono di secondaria importanza e non costituiscono elementi che resteranno nella memoria del pubblico di riferimento come caratteristiche effettive discriminanti. Di conseguenza i segni in conflitto sono, dal punto di vista visivo, molto simili.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
A		20/05/2011, R 1508/2010 2
Prodotti e servizi: Classi9, 18, 24, 25, 28 *Territorio*: Germania *Valutazione*: la Commissione di ricorso ha dichiarato i segni visivamente simili a un grado medio.		

Nei casi che seguono, i segni sono stati considerati avere un **grado tenue** di somiglianza visiva (ciò è risultato, in base al caso specifico, in un rischio di confusione o nell'assenza di rischio di confusione).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		14/03/2017, T-276/15, EU:T:2017:163

Non in vigore

Prodotti e servizi:Classe25

Territorio:UE

Valutazione:anche se entrambi possono essere percepiti come segni che rappresentano la lettera «e», gli stessi differiscono a livello visivo per il colore, il carattere tipografico e l'impressione generale che suscitano (punto 25).

Esito del caso: rischio di confusione nel caso dei prodotti e servizi identici (questa parte della decisione della Commissione di ricorso non era stata impugnata dinanzi al Tribunale). Nessun rischio di confusione nel caso dei prodotti e servizi simili e non simili (tra cui energia elettrica generata da quella eolica, impianti per la produzione di energia rinnovabile, affitto di strutture per la generazione di energia eolica) per i quali il pubblico di riferimento ha un alto grado di attenzione.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
A		22/09/2011, T-174/10, EU:T:2011:519 respinto 10/10/2012, C-611/11 P, EU:C:2012:626
Prodotti e servizi: Classi18, 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: sulla base della grafica particolare del marchio contestato, il Tribunale ha riscontrato soltanto un basso grado di somiglianza visiva e concettuale (punto 31). Una comparazione fonetica non è stata possibile, poiché si è ritenuto che, vista la grafica particolare, il pubblico molto probabilmente non avrebbe pronunciato il marchio contestato (punto 32). Si osservi che l'esito di questo caso è stato di assenza di rischio di confusione, benché il Tribunale abbia riscontrato una bassa somiglianza visiva tra i segni.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
F		12/06/2007, R 1418/2006-2
Prodotti e servizi:Classe25 *Territorio*: UE Valutazione: sul piano visivo, il marchio anteriore è una «F» maiuscola scritta in carattere tipografico standard, mentre il marchio contestato è una lettera «F» stilizzata, in cui la linea orizzontale è abbellita da un disegno distintivo che equivale a una differenza visiva rilevante. L'esito di questo caso è stato di nessun rischio di confusione.		

Non in vigore

Infine, negli esempi sottostanti i segni sono stati considerati **visivamente dissimili** per via delle diverse stilizzazioni o elementi grafici dei segni di una sola lettera. Gli esiti finali di questi casi sono di assenza di rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		12/12/2007, R 1655/2006-4
Prodotti e servizi:Classe25 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: benché i marchi condividano la presenza della lettera «m», non possono essere considerati visivamente simili, poiché l'impressione visiva complessiva che ciascun marchio produce sul pubblico di riferimento è chiaramente distinta. Il MUE richiesto ha una grafica complessa che include una «m» minuscola nera, nonché altri elementi figurativi significativi, cioè una linea nera curva in grassetto posta sopra a un cerchio sullo sfondo in cui la lettera «m» è pressoché inclusa. Questi elementi aggiuntivi rivestono particolare importanza perché la grande linea nera fa eco alla forma del cerchio sullo sfondo e alla tonalità scura della lettera «m», posta in primo piano rispetto allo sfondo. Nel marchio anteriore, la lettera «m» si presenta con un carattere dotato di contorno con una caratteristica inclinazione verso destra e un'altezza non uniforme, così che la dimensione della lettera a destra sia inferiore. Di conseguenza, queste dissomiglianze tra i segni sono sufficienti per affermare che essi non danno al consumatore la stessa impressione visiva (punto 18).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		04/10/2010, R 576/2010-2; confermata da 24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25
Prodotti e servizi: Classi 25, 41, 43 *Territorio*: Germania *Valutazione*: a causa dei diversi colori, dell'elemento figurativo e della stilizzazione, i marchi sono stati considerati visivamente dissimili. Da un punto di vista visivo, il marchio anteriore può essere percepito come un boomerang, accompagnato dalla lettera «B», che è la prima lettera di «boomerang».		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso

Non in vigore

		26/03/2021, R 551/2018-G
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: Francia *Valutazione*: i segni presentano colori diversi, le barre di sinistra hanno dimensioni diverse e punti di terminazione diversi, e il segno contestato contiene un triangolo sovrapposto alla barra di destra che non possiede un equivalente nel segno anteriore. Anche assumendo che i segni siano percepiti come la rappresentazione stilizzata della lettera «A» maiuscola, essi sono visivamente dissimili per via delle differenti stilizzazioni grafiche peculiari (punti 54-56).		

Le considerazioni di cui sopra si applicano anche ai segni costituiti da singoli numeri.

Nel caso di segni composti da «una lettera/una cifra» e scritti in lettere, essi non sono considerati equivalenti a un segno quando è presente un solo elemento (ad esempio, «ONE» non è uguale a «1» o «EM» a «M»). Pertanto gli argomenti summenzionati non sono direttamente applicabili a tali casi.

3.4.1.8 Marchi di movimento

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Un marchio di movimento è costituito da un movimento o da un cambiamento di posizione (e/o di colore) dell'elemento verbale e/o figurativo del marchio o si estende a esso.

Nel confronto visivo tra due marchi di movimento, occorre considerare la coincidenza o la somiglianza tra gli elementi dei segni (gli elementi verbali e/o figurativi, e il movimento o la trasformazione di tali elementi).

I marchi di movimento possono anche essere confrontati visivamente con altri tipi di marchi, ad eccezione dei marchi sonori.

Gli elementi verbali e/o figurativi possono apparire solo per un certo periodo di tempo nella rappresentazione del marchio e poi scomparire o essere trasformati in un altro elemento. Gli elementi che portano alla somiglianza tra i segni devono apparire per un periodo di tempo sufficiente da consentire ai consumatori di percepire/riconoscere tali elementi.

Elementi verbali

Non in vigore

Un marchio di movimento contenente un **elemento verbale** distintivo può essere visivamente simile a un altro marchio di movimento che contiene lo stesso elemento verbale distintivo o un elemento verbale distintivo simile. Un elemento verbale distintivo in un marchio di movimento può avere un maggiore impatto sul consumatore rispetto ad altri elementi visivi (ad esempio elementi figurativi, movimento o transizioni), sebbene il confronto debba considerare i segni nel loro complesso.

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* i marchi di movimento coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», chiaramente riconoscibile in entrambi i marchi. I segni sono visivamente simili.		

Quando due marchi di tipo diverso (ad esempio, marchi denominativi, figurativi, di forma, multimediali) coincidono in elementi verbali distintivi identici o simili, in linea di principio i segni saranno considerati visivamente simili, anche se potrebbe essere incluso un suono (ad esempio, in un marchio multimediale).

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio di movimento anteriore e il marchio multimediale contestato contengono un elemento visivo che consiste nell'elemento verbale «Gerivan» secondo questa sequenza: GE-RI-VAN Gerivan e colori identici. Anche se la velocità con cui le lettere appaiono è diversa, i segni sono visivamente simili.		

Elementi figurativi

Non in vigore

La coincidenza o la somiglianza in un **elemento figurativo** distintivo può anche portare alla constatazione di una certa somiglianza visiva tra i segni. Questo sarà il caso soprattutto se l'elemento figurativo coincidente o simile è riconoscibile separatamente o ha lo stesso contorno o un contorno simile.

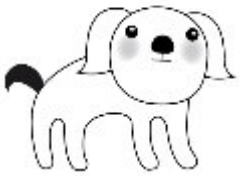
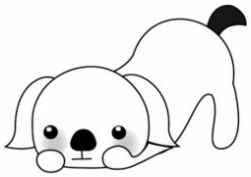
In tal caso è probabile che si possa riscontrare una somiglianza, in particolare quando, a causa delle sue dimensioni o della sua posizione all'interno del marchio e/o del colore, i consumatori percepiranno l'elemento figurativo in misura sufficiente, considerando, in particolare, che si muove/trasforma.

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* entrambi i marchi contengono lo stesso elemento figurativo con un movimento simile. Pertanto, anche se il marchio di movimento contestato contiene un elemento verbale distintivo, i marchi sono visivamente simili.		

La coincidenza nello stesso elemento figurativo distintivo in movimento e in altri tipi di marchi (ad esempio figurativi, di forma, multimediali) può portare a concludere che vi sia una somiglianza visiva tra i segni, a seconda che il marchio contenga o meno altri elementi per distogliere l'attenzione dall'elemento figurativo distintivo.

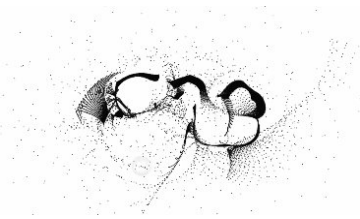
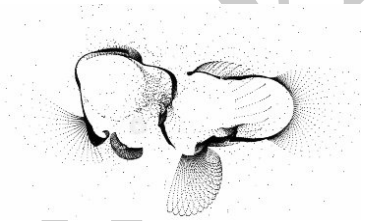
Segno anteriore (marchio figurativo)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**

Non in vigore

	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* i segni condividono lo stesso personaggio animato di un cane. Pertanto, essi sono visivamente simili anche se il marchio contestato contiene movimento.		

Movimento o trasformazione di elementi

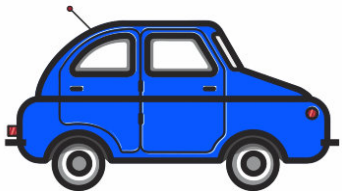
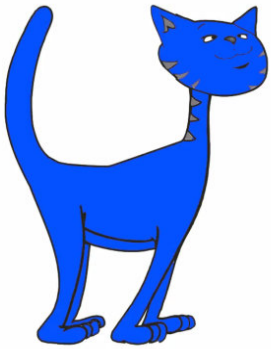
Un particolare **movimento notevole e distintivo** potrebbe essere sufficiente a rendere i marchi di movimento in qualche misura visivamente simili anche quando presentano altri elementi di differenziazione, come ad esempio elementi verbali.

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* sebbene gli elementi verbali siano diversi in ciascun marchio, i marchi sono simili sotto il profilo visivo, dato il movimento di forte impatto coincidente con l'impressione grafica simile data dal gruppo di pixel.		

Oltre che nel movimento di elementi, i marchi di movimento possono consistere in qualsiasi altra **trasformazione di elementi**, come una variazione dei colori o una trasformazione di un elemento in un altro. Occorre tenere conto di tali variazioni nella valutazione della somiglianza visiva fra i marchi.

La mera coincidenza nel cambiamento di posizione o nel cambiamento di colori di per sé ha solitamente un impatto minore sull'esito del confronto dei marchi e non comporta, in linea di principio, una constatazione di somiglianza visiva.

Non in vigore

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P&S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* la sequenza coincidente di una variazione di colori non ha un impatto superiore a quello dei diversi elementi figurativi presenti nei marchi. Pertanto, i marchi sono visivamente dissimili.		

Non in vigore

3.4.1.9 Marchi multimediali

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

I marchi multimediali sono costituiti o si estendono a comprendere la combinazione di elementi visivi (elementi verbali rappresentati graficamente, elementi figurativi e movimento o trasformazione degli elementi verbali e/o figurativi) ed elementi sonori (elementi verbali cantati o pronunciati, elementi musicali, suoni reali e altri suoni).

L'interazione tra gli elementi visivi e sonori e il possibile impatto che uno ha sull'altro può influenzare il confronto tra i segni.

I marchi multimediali possono sempre essere confrontati visivamente ad altri marchi multimediali. Si applicano di norma i principi per il confronto visivo dei marchi di movimento. Analogamente, i marchi multimediali possono essere confrontati visivamente ad altri tipi di marchi, fatta eccezione per i marchi sonori.

Elementi verbali raffigurati graficamente

In linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un tipo diverso di marchio (ad esempio denominativo, figurativo, di forma, olografico) laddove essi condividono elementi verbali distintivi rappresentati graficamente identici o simili (statici o in movimento).

Segno anteriore (marchio denominativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
BANANA	Link	Esempio inventato (CP11)
P & S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: il marchio denominativo anteriore contiene solo l'elemento verbale distintivo «BANANA», mentre il marchio multimediale contestato è costituito da un video che mostra l'elemento verbale «banana» in movimento e da un suono. La coincidenza dell'elemento verbale distintivo «banana» porta a constatare una somiglianza visiva.		

Segno anteriore (marchio figurativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
	Link	21/09/2020, B 3 071 595
P&S: Classi 9, 28,41 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: il marchio figurativo anteriore coincide con il marchio multimediale contestato negli elementi distintivi «THUNDER BALL», chiaramente riconoscibili in entrambi i segni. Gli elementi figurativi aggiuntivi, compresa la stilizzazione degli elementi verbali, hanno un impatto visivo ridotto. I segni sono visivamente simili, almeno in modo tenue.		

Non in vigore

Elementi figurativi

In linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza visiva tra due marchi multimediali o tra un marchio multimediale e un tipo diverso di marchio (ad esempio figurativo, di forma, olografico) quando questi condividono elementi figurativi distintivi uguali o simili (statici o in movimento).

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
P & S: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi multimediali contengono un'identica rappresentazione del viso di una mucca con bocca aperta. Sebbene presentino elementi verbali diversi (raffigurati graficamente), essi sono visivamente simili.		

Non in vigore

3.4.2 Comparazione fonetica

Quando l'opposizione è basata su segni anteriori che godono di protezione in diversi Stati membri dell'UE, in linea di principio si deve tenere conto di tutte le diverse pronunce dei segni da parte del pubblico di riferimento in tutte le lingue ufficiali di quegli Stati membri. Gli accenti locali non sono presi in considerazione. Ciononostante, come già menzionato, quando il marchio anteriore è una registrazione di MUE, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera** UE. Tuttavia, se sussiste un rischio di confusione per almeno una parte dell'UE **e** sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari di marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su **una parte o su parti**in cui sussiste il rischio di confusione.

L'impressione fonetica complessiva suscitata da un segno è particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza delle sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni svolgono un ruolo importante nella percezione fonetica dei segni. Il *Collins English Dictionary* definisce la parola «*rhythm*» (ritmo) come «*the arrangement of words into a more or less regular sequence of stressed and unstressed or long and short syllables*» (disposizione delle parole in una sequenza più o meno regolare di sillabe accentate e non accentate o lunghe e corte). «*Intonation*» (cadenza) è definita come «*the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch*

variation in the voice» (modulazione del suono di frasi e proposizioni prodotta variando il tono della voce).

Pertanto gli elementi chiave per determinare l'impressione fonetica complessiva di un marchio sono le sillabe e la loro particolare sequenza e accentazione. La valutazione delle sillabe comuni è particolarmente importante quando si mettono a confronto i marchi sotto il profilo fonetico, dato che un'impressione fonetica complessiva sarà determinata per lo più da quelle sillabe comuni e dalla loro combinazione identica o simile.

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente **dissimili**:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Territorio di riferimento**	**Caso**
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	28/03/2011, R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	12/04/2011, R 1462/2010-2

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente simili/identici.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Territorio di riferimento**	**Caso (grado di somiglianza)**
CAMEA	BALEA	UE	14/01/2015, T-195/13, EU:T:2015:6 (basso)

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Territorio di riferimento	Caso (grado di somiglianza)
4 EVER	FOREVER	PT: la parte del pubblico di riferimento che ha una qualche conoscenza della lingua inglese, leggerà e pronuncerà il marchio anteriore come il marchio richiesto poiché quest'ultimo usa il termine inglese «forever» (punto 70). I marchi in questione condividono la stessa terminazione «ever»; la Commissione di ricorso non ha sbagliato nel constatare che tali marchi erano foneticamente simili a un grado medio per la parte del pubblico di riferimento che non conosceva la lingua inglese (punto 72).	16/01/2014, T-528/11, EU:T:2014:10 (identità/media)
FEMARA	Femagro	UE	12/02/2010, R 722/2008-4 (superiore alla media)
4US	FOR US	BX	16/09/2010, R 166/2010-1 (identità)
HELI-COIL	HCOIL	DE	09/06/2010, R 1071/2009-1 (basso)

Non in vigore

3.4.2.1 Segni ed elementi in segni che devono essere valutati

Quando entrambi i marchi possono essere pronunciati o hanno un suono, l'Ufficio effettua una comparazione fonetica. Di conseguenza, un marchio figurativo privo di

elementi verbali non può, per definizione, essere pronunciato. Al massimo, il suo contenuto visivo o concettuale può essere descritto oralmente. In altre parole, i marchi puramente figurativi (ossia quelli che non contengono alcun elemento verbale) non sono soggetti a una valutazione fonetica. Il «significato» che l'immagine evoca o la sua «descrizione» saranno valutati visivamente e concettualmente.

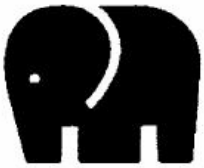
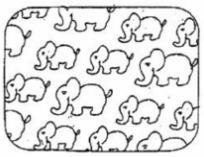
A questo proposito, l'Ufficio segue la giurisprudenza stabilita dalle sentenze del 07/02/2012, T-424/10, Éléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, Star, EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, KAJMAN / Device of a crocodile et al., EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, Device of two wavy black lines (fig.) / Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 45-46. La posizione contraria assunta dal Tribunale nella sentenza del 07/05/2015, T-599/13, GELENKGOLD / FORM EINES TIGERS et al., EU:T:2015:262, § 65 non può essere considerata una tendenza prevalente, fino a quando non perviene un chiarimento dalla Corte di giustizia.

L'Ufficio non effettua una comparazione fonetica indiretta, basata sulla descrizione o un significato attribuito all'immagine dal pubblico. Dato che nella maggior parte dei casi è difficile definire quale descrizione il pubblico attribuirà a un elemento figurativo e che la comparazione basata su tale descrizione condurrebbe a un risultato soggettivo e arbitrario. Inoltre, se la comparazione fonetica si basa su una descrizione di un elemento figurativo o sul suo significato, essa ripeterà rispettivamente soltanto l'esito della comparazione visiva o concettuale, laddove questi elementi sono già stati valutati.

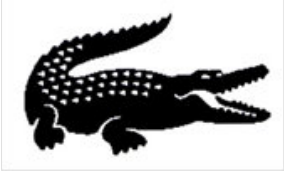
Quelli che seguono sono esempi in cui non ha potuto essere effettuata una comparazione fonetica perché i marchi sono puramente figurativi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		25/11/2015, T-320/14, EU:T:2015:882
		08/10/2014, T-342/12, EU:T:2014:858

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		07/02/2012, T-424/10, EU:T:2012:58

Inoltre, quando uno dei segni contiene elementi che possono essere letti e l'altro contiene solo elementi figurativi, i due segni non possono essere sottoposti a comparazione fonetica diretta come nei seguenti esempi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	(KUNGFU)	17/11/2010, R 144/2010-2

Con riguardo alla pronuncia di elementi figurativi che rievocano una lettera, va osservato che il pubblico di riferimento tenderà a leggere questi elementi figurativi solo quando sono collegati o fanno parte di una parola che gli è nota, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
OLI SONE		16/04/2010, B 1 269 549
ROCK		13/10/2009, T-146/08, EU:T:2009:398

Non in vigore

Nel caso che segue, tuttavia, l'elemento figurativo non verrà riconosciuto e letto come una «X» e il segno contestato verrà letto come «be light».

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BECKs		30/05/2013, T-172/12, EU:T:2013:286

Come regola generale, tutti gli elementi verbali (compresi lettere e numeri) sono soggetti alla comparazione fonetica. Può darsi il caso, tuttavia, in cui il pubblico dal punto di vista uditivo fa riferimento a un segno in base a taluni elementi e omette determinate parole/lettere.

Ad esempio, il pubblico di riferimento può omettere elementi verbali che sono chiaramente meno evidenti rispetto a quelli che si distinguono visivamente o che sono altrimenti secondari nell'impressione complessiva prodotta dal marchio.

Inoltre, nella sentenza del 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, il Tribunale ha riscontrato che il pubblico non pronuncerà le parole «american blend» a causa del loro **carattere descrittivo**. Nella sentenza del 03/06/2015, nelle cause riunite T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 e T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, il Tribunale ha statuito che i consumatori non pronunceranno la parola «pharma» in quanto tale parola è superflua a causa della natura dei prodotti e servizi in questione.

L'economia del linguaggio potrebbe essere un altro motivo per presumere che alcuni elementi saranno pronunciati mentre altri saranno omessi, in particolare nel caso di marchi molto lunghi (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

Infine, mentre le parole, le lettere e i numeri dovrebbero sempre, in linea di principio, essere valutati foneticamente, alcuni simboli e abbreviazioni danno adito a incertezza.

Ad esempio, generalmente il logogramma «&» (e commerciale) sarà letto e pronunciato e va incluso, pertanto, nella comparazione fonetica. Tuttavia la pronuncia di un determinato simbolo può differire quando sono coinvolte diverse lingue.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
D&G	DNG	15/09/2010, R 160/2010-2 La e commerciale «&» sarà pronunciata nella maggior parte delle lingue dell'Unione europea ed è riconosciuta come traduzione corrispondente della congiunzione «e».

Lo stesso vale per il carattere tipografico @, che in linea di principio sarà pronunciato. Ovviamente, la pronuncia di un determinato simbolo può differire se sono coinvolte diverse lingue.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
@HOME	**VODAFONE AT HOME**	30/08/2010, R 138/2010-2 @ sarà pronunciata come «at» o «arobase» nel Benelux (punto 21).

Nel caso che precede, non può negarsi che una parte del pubblico di riferimento — in particolare di lingua inglese leggerebbe il simbolo come «at» e quindi pronuncerebbe il marchio come «at home». Questa possibilità deve, pertanto, essere presa in considerazione, insieme con altre possibilità, fra cui «a home» o semplicemente «home». Naturalmente, il simbolo può essere letto in modo diverso in altre lingue (ad esempio «arroba» in spagnolo e portoghese).

Tuttavia si metta a confronto con l'esempio che segue:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
FERCREDIT	f@ir Credit	03/02/2011, R 719/2010-1; respinto 19/09/2012, T-220/11, EU:T:2012:444; respinto 23/03/2006, C-206/04 P, EU:C:2006:194 La @ sarà percepita come lettera «a» (almeno) dal pubblico anglofono (punto 25).

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		20/07/2016, T-745/14, EU:T:2016:423 Il simbolo «@» sarà facilmente compreso dal consumatore come un sostituto della lettera «a» (punto 26).

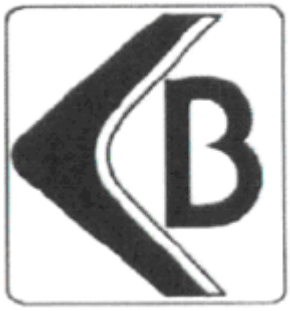
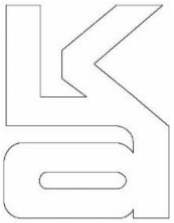
I simboli più (+) e meno/trattino (-) possono essere pronunciati o meno dal pubblico di riferimento, a seconda delle circostanze. Il simbolo meno può essere pronunciato quando è usato in combinazione con un numero, ad esempio «-1», ma non sarà pronunciato se usato come trattino (ad esempio in «G-Star»).

Negli esempi che seguono, il simbolo «+» nella domanda di MUE contestata sarebbe pronunciato come «plus»:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
AirPlus International		03/03/2010, T-321/07, EU:T:2010:64; respinto 25/11/2010, C-216/10 P, EU:C:2010:719
		16/09/2009, T-400/06, EU:T:2009:331

Tuttavia, a volte, il modo in cui si usano i simboli, o le lettere, rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati in modo particolare, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo è ripetuto per creare un modello o è altamente distorto o quando le lettere/numeri sono altrimenti non chiaramente leggibili/ identificabili. Ciò è illustrato nei seguenti esempi:

Non in vigore

Segno	Spiegazione
	24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25 In questo marchio figurativo, la lettera «B» può essere letta. Il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.
	24/01/2012, T-593/10, EU:T:2012:25 In questo marchio figurativo, la lettera «B» è talmente distorta che il Tribunale ha rilevato che per una parte del pubblico è difficile riconoscere chiaramente se sia effettivamente la lettera «b» o la cifra «8».
	EU:T:2009:331, R 1779/2010-4 È molto difficile stabilire la pronuncia del segno. Una comparazione fonetica può pertanto condurre a risultati molto diversi, che vanno dall'identità alla dissomiglianza.
	28/01/2009, B 1 127 416 In questo marchio figurativo, la lettera «H» può essere letta; il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.
	28/01/2009, B 1 127 416 In questo segno, data la struttura è improbabile che i consumatori leggeranno una «H» (o piuttosto diverse «H»). Questo marchio non può essere valutato dal punto di vista fonetico.

Non in vigore

Segno	Spiegazione
	16/10/2013, T-282/12, EU:T:2013:533 Il Tribunale ha dichiarato che, benché difficilmente leggibili a prima vista, le parole «FREE» e «STYLE» in entrambi i segni sono pronunciate in modo identico indipendentemente dalla lingua del pubblico.
	30/11/2017, T-475/16, EU:T:2017:856 Il Tribunale ha ritenuto che non fosse probabile che il pubblico avrebbe individuato la lettera «y» nell'elemento figurativo del marchio. In primo luogo, c'è una grande differenza tra la lettera «y» e il simbolo del cuore. Secondariamente, il simbolo del cuore non è di solito utilizzato per sostituire la lettera «y».

In sintesi, se un determinato simbolo/una determinata lettera sia o meno pronunciabile dipende dal tipo di carattere in questione, dal modo in cui è raffigurato e da come è combinato con altri elementi del segno.

3.4.2.2 Suoni identici/simili in ordine differente

Quando i marchi contestati sono formati da sillabe o da parole identiche o molto simili, ma disposte in un ordine differente, così che se solo una delle sillabe o delle parole fosse spostata i segni sarebbero foneticamente identici o molto simili, la conclusione deve essere che i segni sono foneticamente simili.

Ad esempio:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso (grado di somiglianza)
VITS4KIDS	Kids Vits	09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486; § 33 dismissed 22/10/2010, C-84/10 P, EU:C:2010:628
		11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 39

Non in vigore

3.4.2.3 Segni composti da o contenenti parole straniere o inventate

Quando un segno contiene parole straniere, è possibile, in linea di principio, che il pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con il modo in cui le persone di lingua madre pronunciano la loro lingua. Di conseguenza, il pubblico tenderà a pronunciare una parola straniera secondo le regole fonetiche della propria lingua.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
LIDL	LIFEL	19/10/2010, R 410/2010-1 Le prime due lettere e l'ultima sono le stesse in entrambi i marchi. Foneticamente, la somiglianza è ancora più forte perché LIDL sarà pronunciato spesso come se fosse scritto LIDEL. Per motivi fonetici, è quasi impossibile pronunciare la «D» e la «L» nella maggior parte delle lingue senza inserire una vocale fra loro. Pertanto i marchi sarebbero pronunciati LIFEL e LIDEL in lingue come lo spagnolo, l'italiano, il tedesco e il francese.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	12/07/2012, T-346/09, EU:T:2012:368 Il territorio di riferimento è la Germania. Il Tribunale ha riconosciuto una somiglianza fonetica. Il consumatore tedesco pronuncerà probabilmente le lettere «N» e «Ñ» nello stesso modo. Inoltre le lettere «P» e «B» sono pronunciate con entrambe le labbra e il loro suono può anche essere confuso se sono accompagnate dalla stessa vocale; i segni PAN-OPHTAL e BAÑOFTAL sono foneticamente molto simili.

Non in vigore

GLANZ	GLÄNSA	13/07/2011, T-88/10, EU:T:2011:368 Il Tribunale ha concluso che l'umlaut non altererebbe l'impressione fonetica generale per le persone di lingua inglese, spagnola, francese dato che le lingue in questione non hanno la lettera «ä» (punto 40).

Tuttavia la situazione è diversa quando il pubblico di riferimento ha dimestichezza con la parola, ad esempio negli scenari seguenti.

- Quando è un fatto notorio che una lingua straniera è conosciuta dal pubblico di riferimento. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che una comprensione almeno di base della lingua inglese da parte del grande pubblico nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia è un fatto notorio (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Quando una determinata terminologia è chiaramente conosciuta dal pubblico di riferimento per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, in generale si considera che i professionisti del settore informatico (IT) e gli scienziati abbiano maggiore dimestichezza nell'uso del vocabolario inglese tecnico e di base rispetto al consumatore medio, indipendentemente dal territorio [27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 per il settore informatico (IT) (11/12/2008, C-57/08 P, EU:C:2008:718 respinto); 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 per i professionisti tedeschi del settore medico].
- Quando parole molto basilari saranno comprese in tutti gli Stati membri, come le parole inglesi «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», ecc.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
Babylove Baby Love		08/07/2011, R 883/2010-2

- Infine, quando una qualsiasi delle parti fornisca le prove inconfutabili che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Nei casi in cui una parte significativa del pubblico di riferimento pronunci correttamente la parola straniera, ma un'altra parte significativa di tale pubblico applichi le regole della propria lingua madre, qualsiasi valutazione della somiglianza fonetica deve prendere in considerazione entrambe le pronunce e fornire una motivazione.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
WRITE	RIGHT	(solo esempio) Inglese: foneticamente molto simili.
		Spagnolo: foneticamente dissimili.
	ZIRH	03/03/2004, T-355/02, EU:T:2004:62; respinto 23/03/2006, C-206/04 P, EU:C:2006:194 Simili nei paesi anglofoni e in Spagna.

Per quanto riguarda le **parole inventate o di fantasia** (parole che non corrispondono ad alcuna parola esistente nell'UE), il consumatore di riferimento potrebbe pronunciarle non solo nel modo in cui suonerebbero secondo le regole di pronuncia della propria lingua madre, ma anche così come sono scritte.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

Non in vigore

BAMIX	KMIX	21/02/2013, T-444/10, EU:T:2013:89 Il Tribunale ha osservato che l'elemento verbale «kmix» non corrisponde ad alcuna parola esistente nell'Unione europea e che può essere pronunciato da una parte del pubblico di riferimento come se fosse un'unica sillaba. Tuttavia ha anche ritenuto possibile che il marchio richiesto sia pronunciato come una parola bisillabica, vale a dire «ka» e «mix». In alcune lingue dell'Unione europea (in particolare in francese e tedesco), la lettera «k» è pronunciata come «ka» e la pronuncia «km» non è usuale (punto 32).

3.4.2.4 Segni composti da una singola lettera

La mancata stilizzazione o la stilizzazione minima di singole lettere consentirà al pubblico di riferimento di identificare la lettera in maniera immediata e di farvi riferimento senza alcuno sforzo, determinando così una **identità fonetica** per le medesime lettere dell'alfabeto.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
		13/07/2004, T-115/02, EU:T:2004:234, § 22

Tuttavia, laddove la stilizzazione grafica dei segni percepiti come singole lettere sia tale che risulti irrealistico ritenere che il pubblico di riferimento si riferisca ad essi oralmente (ad esempio perché la stilizzazione è troppo complessa o trasmette un significato distinto difficile da descrivere oralmente), i segni **non possono essere messi a confronto sul piano fonetico**. Si ottiene il medesimo risultato se non si fa riferimento foneticamente a uno solo dei marchi.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		26/03/2021, R 551/2018-G, § 60-61

3.4.2.5 Marchi sonori

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

I marchi sonori sono costituiti esclusivamente da un suono o da una combinazione di suoni. Questi suoni comprendono diversi elementi che possono essere classificati come segue: **suoni composti da elementi musicali** (come la melodia, l'armonia, il ritmo); **suoni reali**, come il suono di un cane che abbaia, di un tuono, il tintinnio di cubetti di ghiaccio; **elementi verbali cantati o pronunciati**; **altri suoni** contenuti in un marchio sonoro che non sono contemplati da nessuno dei precedenti. Inoltre, i marchi sonori possono includere combinazioni di ciascuno dei precedenti.

Il confronto fonetico è decisivo per i marchi sonori. I marchi sonori possono essere sempre confrontati foneticamente ad altri marchi sonori e a marchi multimediali. I marchi sonori possono essere confrontati foneticamente ad altri tipi di marchi, a condizione che tali marchi siano costituiti o contengano un elemento verbale (ad esempio un marchio denominativo, figurativo o di forma).

Elementi musicali

La presenza di una melodia distintiva in un marchio sonoro ha un notevole impatto sul modo in cui il marchio viene percepito dal pubblico di riferimento, quindi incide notevolmente sul confronto fonetico di tale marchio.

Come regola generale, uno strumento, un tempo o un ritmo diverso non impedirà che due marchi siano considerati simili, a condizione che la melodia stessa, essendo una successione ritmica di note, sia identica o possa essere identificata come la stessa melodia.

Non in vigore

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sono costituiti dalla stessa melodia distintiva. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico anche se eseguiti su due strumenti diversi.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sonori sono costituiti dalla stessa melodia distintiva. Pertanto, essi sono simili dal punto di vista fonetico anche se sono eseguiti in due tempi diversi.		

Con riferimento all'esempio precedente, due melodie sono simili quando contengono variazioni che non sono in grado di modificare in modo significativo l'impressione fonetica complessiva.

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: nonostante la variazione della melodia nel marchio contestato, entrambi i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.

Tuttavia, due marchi contenenti melodie diverse eseguite sullo stesso strumento normalmente non sono simili dal punto di vista fonetico.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: le melodie distintive dei segni sono diverse. Il fatto che siano suonate sullo stesso strumento non può rendere i marchi simili dal punto di vista fonetico. I marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.		

La coincidenza o la somiglianza in una melodia distintiva di solito ha un impatto considerevole sul risultato del confronto fonetico dei marchi, anche se uno di questi contiene anche un elemento verbale o entrambi contengono un elemento verbale diverso. Pertanto, è più probabile che la coincidenza o la somiglianza della melodia comporti una certa somiglianza fonetica, in una certa misura, a seconda, tra l'altro, del grado di carattere distintivo della melodia e dell'elemento verbale.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene gli elementi verbali e le voci di ciascun marchio siano diversi, la coincidenza della stessa melodia distintiva rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.

A causa della natura dei diversi tipi di marchio, la possibilità di coincidenza nella melodia esiste solo per i marchi multimediali, in quanto sono l'unico altro tipo di marchio contenente suoni.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi contengono la stessa melodia e la stessa voce distintiva. Pertanto, non essendoci elementi sonori aggiuntivi, i marchi sono identici dal punto di vista fonetico.		

Suoni reali

La somiglianza fonetica dei suoni reali viene valutata tenendo conto degli stessi elementi e aspetti discussi in precedenza (tono, ritmo o altri aspetti).

La coincidenza o la somiglianza di suoni distintivi reali, in marchi sonori o multimediali, comporta in genere il riscontro di una somiglianza fonetica. La somiglianza dipenderà, tra l'altro, dalla presenza di altri elementi distintivi in uno dei marchi o in entrambi i marchi.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**

Non in vigore

 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sonori consistono esclusivamente nel suono di uno o più cani che abbaiano. Pertanto, poiché l'abbaiare dei cani ha un suono simile, i segni sono in una certa misura simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi sonori consistono esclusivamente nel suono di uccelli. Tuttavia, i suoni che questi uccelli emettono sono talmente diversi da rendere i marchi diversi dal punto di vista uditivo.		

Elementi verbali

In linea di principio, gli elementi sia verbali che non verbali nei marchi sonori possono avere un notevole impatto sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento. In particolare, la presenza di un elemento verbale distintivo in un marchio sonoro esercita di solito un'influenza significativa sulla percezione del pubblico di riferimento. Secondo la giurisprudenza, nel caso di marchi composti che contengono elementi verbali e figurativi, di solito è l'elemento verbale a produrre un impatto maggiore sulla percezione fonetica del consumatore. Questo concetto si applica, in linea di principio, anche ai marchi sonori contenenti parole cantate o pronunciate. Per questo motivo, è più probabile che la coincidenza o la somiglianza tra elementi verbali distintivi induca alla constatazione di una certa somiglianza fonetica.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**

Non in vigore

Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i marchi sonori hanno voci e intonazioni diverse. Il segno anteriore è una parola cantata, mentre il segno contestato è una parola pronunciata. Tuttavia, la coincidenza dell'elemento verbale distintivo «Gerivan» rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: gli elementi verbali e le voci all'inizio di entrambi i marchi sonori sono diversi e uno dei marchi non presenta alcuna melodia. Tuttavia, i marchi coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», che può essere sentito e riconosciuto in entrambi i marchi. I marchi sono dunque foneticamente simili.		

Tuttavia, due marchi sonori possono comunque essere simili se gli elementi verbali sono diversi ma i segni coincidono in un altro aspetto distintivo, soprattutto in una melodia.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
Link	Link	Esempio inventato (CP11)

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene gli elementi verbali e le voci di ciascun marchio siano diversi, la coincidenza della stessa melodia distintiva rende i marchi simili dal punto di vista fonetico.

Inoltre, se due marchi sonori condividono una parola che una parte significativa del pubblico di riferimento può identificare come la stessa o una parola distintiva simile, anche se pronunciata secondo le regole di pronuncia di due lingue diverse/due voci diverse/due accenti diversi, in linea di principio possono comunque essere foneticamente simili.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N° del caso**
  Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: anche se i marchi sono pronunciati con voci diverse e secondo le regole di pronuncia di due lingue diverse, esiste comunque una somiglianza fonetica perché una parte significativa del pubblico identificherà una parola distintiva simile.		

Quando si confrontano marchi sonori aventi elementi verbali con altri tipi di marchi aventi elementi verbali, la coincidenza o la somiglianza tra elementi verbali distintivi, se identificati come tali da una parte significativa del pubblico di riferimento, porterà, in linea di principio, alla constatazione di una somiglianza fonetica. Deve essere preso in considerazione il modo in cui l'elemento verbale viene riprodotto. Ciò significa che, mentre la pronuncia di un marchio denominativo è determinata dalle regole di pronuncia del pubblico di riferimento, non è così nel caso di un marchio sonoro, dove la percezione fonetica è determinata da come suona il marchio.

Altri aspetti

La mera coincidenza in altri aspetti quali l'intonazione e la voce ha di solito un impatto limitato sul confronto fonetico dei marchi, anche se tali aspetti contribuiscono in una certa misura al carattere distintivo del marchio.

Non in vigore

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i marchi sono composti da due diverse parole distintive (Gerivan e Banana) pronunciate con la stessa voce e la stessa intonazione. Quest'ultima non è sufficiente per riscontrare una somiglianza fonetica dei marchi.		

3.4.2.6 Marchi di movimento

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Solo i marchi di movimento contenenti elementi verbali percettibili possono essere confrontati foneticamente a marchi dello stesso tipo o di altri tipi, a condizione che anche l'altro marchio contenga elementi verbali percettibili. Si applicano i criteri generali utilizzati per il confronto dei marchi denominativi o dei marchi composti (contenenti elementi verbali e figurativi).

Una sovrapposizione o somiglianza in un elemento verbale distintivo porterà di solito alla somiglianza nel confronto fonetico tra marchi di movimento o tra un marchio di movimento e un altro tipo di marchio.

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio figurativo)	N. del caso

Non in vigore

 Link		Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan», che sarà pronunciato in modo identico in entrambi i marchi. I segni sono foneticamente identici.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio di movimento)	N. del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: I segni coincidono nella sequenza: E-RI-VAN e differiscono solo nelle prime lettere G e B. La pronuncia è simile per il pubblico di lingua inglese. Pertanto, i marchi sono foneticamente simili.		

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio multimediale)	N. del caso Segno anteriore (marchio di movimento)

Non in vigore

GERIVAN Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni contengono l'elemento verbale distintivo «Gerivan». Inoltre, il suono del marchio multimediale contestato è costituito dallo stesso elemento verbale pronunciato, «Gerivan». Pertanto, i marchi sono quanto meno molto simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio di movimento)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N. del caso**
FRED Link	GERIVAN Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi di movimento sono costituiti da diversi elementi verbali distintivi, ovvero «FRED» e «Gerivan». Pertanto, i marchi sono diversi dal punto di vista fonetico.		

Non in vigore

3.4.2.7 Marchi multimediali

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

I marchi multimediali possono essere sempre confrontati foneticamente ad altri marchi multimediali e a marchi sonori. Un confronto fonetico può essere effettuato anche con altri tipi di marchi se contengono un elemento verbale.

Nel confronto fonetico devono essere considerati tutti i diversi tipi di **elementi sonori** (elementi musicali, suoni reali, elementi verbali cantati o pronunciati e altri suoni) e gli **elementi verbali raffigurati graficamente**.

Elementi verbali raffigurati graficamente:

in linea di principio, vi è un determinato grado di somiglianza fonetica se un marchio multimediale contiene un elemento verbale distintivo raffigurato graficamente (statico o in movimento), che coincide con o è simile all'elemento verbale di un altro marchio (sia cantato o pronunciato sia raffigurato graficamente).

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i segni contengono l'elemento verbale distintivo «Gerivan». Pertanto, pur essendo diverse, le melodie (e gli strumenti) sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
Link	Link	Esempio inventato (CP11)

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: l'elemento verbale del marchio sonoro anteriore è pronunciato e nel marchio multimediale contestato è raffigurato graficamente. Poiché il pubblico di riferimento di lingua inglese pronuncia l'elemento grafico raffigurato nel marchio multimediale allo stesso modo del suono del marchio anteriore, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.

Elementi verbali cantati o pronunciati:

In linea di principio, vi è un certo grado di somiglianza fonetica se l'elemento verbale cantato o pronunciato del marchio multimediale è coincidente con o simile a un altro elemento verbale percepito in un altro marchio (sia cantato, pronunciato o raffigurato graficamente).

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni coincidono nell'elemento verbale distintivo «Gerivan». Pertanto, nonostante la differenza di pronuncia, intonazione e voce di tale elemento verbale, che viene pronunciato nel marchio anteriore e cantato nel marchio contestato, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio di movimento)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso

Non in vigore

GERIVAN Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: nel marchio di movimento anteriore la parola «Gerivan» è raffigurata graficamente; nel marchio multimediale oggetto di contestazione è solo cantata. Il suono degli elementi verbali di entrambi i segni è simile secondo la pronuncia inglese. I marchi sono foneticamente simili.		

Combinazione di elementi verbali raffigurati graficamente e cantati o pronunciati

Come indicato in precedenza, i marchi multimediali possono contenere sia elementi verbali cantati o pronunciati sia elementi verbali raffigurati graficamente. In tali casi, nel confronto fonetico devono essere presi in considerazione sia gli elementi verbali cantati o pronunciati sia gli elementi verbali rappresentati graficamente.

Inoltre, laddove un elemento verbale rappresentato graficamente è accompagnato da un elemento verbale cantato o pronunciato, quest'ultimo potrebbe incidere sulla pronuncia dell'elemento verbale rappresentato graficamente. Tuttavia, a seconda dei casi, non è possibile escludere che l'elemento verbale raffigurato graficamente in un marchio multimediale sia pronunciato secondo le regole di pronuncia del pubblico di riferimento corrispondente.

Segno anteriore (marchio denominativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
GERIVAN	GERIVAN Link	Esempio inventato (CP11)

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: i segni coincidono nell'elemento verbale «Gerivan». Tuttavia, nel marchio anteriore denominativo questo elemento è pronunciato secondo le regole dell'inglese, mentre nel marchio multimediale contestato è pronunciato in spagnolo. Nella fattispecie, si deve considerare che il pubblico anglofono potrebbe pronunciare l'elemento verbale nel marchio contestato secondo le regole di pronuncia dell'inglese, anche se il marchio contestato contiene il suono «Gerivan» pronunciato in spagnolo. I marchi sono foneticamente simili.

Segno anteriore (marchio figurativo)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso
	 Link	21/09/2020, B 3 071 595
P & S: Classi 9, 28,41 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: segni coincidono nella pronuncia degli elementi verbali «THUNDER BALL» del marchio anteriore e negli elementi verbali raffigurati graficamente «THUNDER BALL», combinati con la rappresentazione sonora degli stessi elementi nel marchio multimediale contestato. I segni differiscono nel suono di una melodia di sottofondo, nei fruscii, nel rumore di scosse, nei rimbombi di tuono e negli altri suoni presenti nel segno contestato. I segni sono molto simili dal punto di vista fonetico.		

Elementi musicali e suoni reali

La possibilità di coincidenza nella melodia o nei suoni reali esiste soltanto con i marchi multimediali e sonori, poiché sono gli unici tipi di marchi che possono contenere tali suoni.

Segno anteriore (marchio multimediale)	Segno contestato (marchio multimediale)	N° del caso

Non in vigore

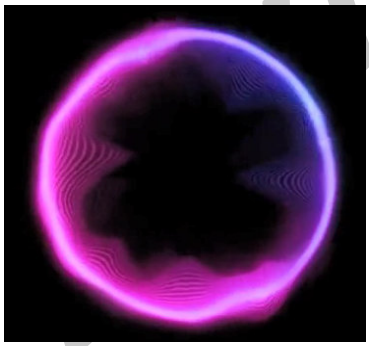
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene entrambi i marchi multimediali contengano diversi elementi figurativi, tali elementi non influiscono sul confronto fonetico. Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene il marchio multimediale contestato contenga anche un elemento verbale raffigurato graficamente e un elemento figurativo, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio multimediale)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N° del caso**

Non in vigore

 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nella stessa melodia distintiva. Sebbene i marchi contengano anche elementi verbali raffigurati graficamente la cui percezione fonetica sarà diversa, i marchi sono simili dal punto di vista fonetico.		

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N° del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: entrambi i marchi coincidono nello stesso suono reale. Pertanto, i marchi sono foneticamente identici.		

Non in vigore

3.4.3 Il contenuto semantico dei marchi

Due segni sono concettualmente identici o simili allorché sono percepiti come se avessero un contenuto semantico identico o analogo (11/11/1997, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/251%2F95C-251/95https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///

number/251%2F95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Il «contenuto semantico» di un marchio è ciò che esso significa, ciò che evoca o, qualora si tratti di un'immagine o di una forma, ciò che rappresenta. In questo testo, le espressioni «contenuto semantico» e «concetto» saranno usate indistintamente.

Un «concetto» può essere definito come «un principio o un'idea» o «un'idea, una teoria, ecc. su un particolare argomento», o come «un'idea o un principio connesso a qualcosa di astratto» (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 75).

Se un marchio è composto da vari elementi (ad esempio un elemento verbale e uno figurativo) occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il marchio è un'espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che importa è il significato dell'espressione nel suo complesso e non il significato di ciascuna delle parole isolatamente.

Non occorre definire ogni concetto: sono importanti solo quei concetti che potrebbero essere conosciuti dal pubblico di riferimento, come intesi nel territorio di riferimento. Ad esempio, se il territorio di riferimento è la Spagna, il fatto che la parola abbia un significato in polacco è di norma irrilevante.

La comparazione concettuale può essere influenzata dai prodotti e servizi rilevanti. Ad esempio, se un termine ha molti significati, uno dei quali è di particolare importanza per i prodotti e servizi rilevanti, la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato. In ogni caso, ciò che importa è la percezione del termine da parte del pubblico di riferimento. Un collegamento fra i prodotti e servizi e ciò che il segno significa, evoca o rappresenta non deve essere forzato né interpretato artificiosamente. Ad esempio, se i prodotti rilevanti riguardano *l'illuminazione* e il segno è o contiene l'elemento «LED», «light-emitting diode» è uno dei vari significati possibili di «LED». Pertanto la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato.

3.4.3.1 Il contenuto semantico delle parole

Quando il marchio è composto da una parola o contiene una parola, il primo passo per l'esaminatore è guardare la spiegazione di quella parola in dizionari e/o enciclopedie nella lingua o nelle lingue del territorio di riferimento. Se la parola si trova nel dizionario/nell'enciclopedia, il significato ivi descritto sarà il contenuto semantico.

Come punto di partenza, va osservato che il pubblico di riferimento nei vari Stati membri dell'UE parla principalmente le lingue predominanti nei rispettivi territori [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27]. Tali lingue sono normalmente le lingue ufficiali del territorio di riferimento.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
HALLOUMI	HELLIM	13/06/2012, T-534/10, EU:T:2012:292

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Hellim è la traduzione turca di halloumi (greco) (un tipo di formaggio). Il territorio di riferimento era Cipro. Il Tribunale ha considerato che, sebbene il turco non rientri tra le lingue ufficiali dell'Unione, esso figura tra le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro. Pertanto, il turco è compreso e parlato da una parte della popolazione di Cipro (punto 38). Il Tribunale ha quindi considerato che il consumatore medio di Cipro, ove il greco e il turco sono le lingue ufficiali, capirà che le parole HALLOUMI o HELLIM rinviano entrambe allo stesso particolare formaggio cipriota. Ne consegue che sussiste una certa somiglianza concettuale fra tali parole (punto 41).		

Tuttavia la Corte di giustizia ha altresì chiarito che la regola di diritto riguarda soltanto la comprensione linguistica primaria del pubblico in quei territori. Non si tratta di una regola rigida. Non si deve ritenere che il pubblico di riferimento abbia automaticamente come lingua madre la lingua predominante nello Stato membro interessato o non abbia una conoscenza particolare di altre lingue (03/06/2009, C-394/08 P,Zipcar / CICAR, EU:C:2009:334, § 51).

Ad esempio, negli scenari seguenti devono essere prese in considerazione lingue diverse da quella predominante:

- quando la parola in un'altra lingua è molto vicina alla parola equivalente nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Ad esempio, la parola inglese «bicycle» sarà compresa in Spagna perché è molto vicina alla parola equivalente spagnola, «bicicleta»;
- quando la parola in una lingua straniera è comunemente usata nel territorio di riferimento. Ad esempio, la parola spagnola «bravo» è usata abitualmente come termine per esprimere lode, nel senso di «ben fatto», in Germania;
- quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una lingua straniera. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che il grande pubblico nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia, ha almeno una comprensione di base della lingua inglese (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una lingua per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, i termini inglesi del settore informatico (IT) sono compresi normalmente dal pubblico di riferimento per i prodotti e servizi informatici, indipendentemente dal territorio;
- parole molto basilari, che saranno comprese in tutti gli Stati membri perché usate ormai a livello internazionale, fra cui «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», ecc.;
- infine, quando una qualsiasi delle parti presenta la prova che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Quelli che seguono sono **esempi** di concetti espressi da parole:

Non in vigore

Marchio	Territorio	Concetto	Caso
Mirto	ES	[in inglese: myrtle] in spagnolo descrive un arbusto della famiglia delle *Myrtaceae*, alto 2-3 metri.	19/03/2010, T-427/07, Mirtillino, EU:T:2010:104
Storm	EN	Bad weather (intemperie)	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298
--- STAR SNACKS	UE	I termini «star snacks» e «star foods» saranno compresi come riferentisi ad alimenti di qualità non solo dagli anglofoni, ma anche dalla maggior parte del pubblico di riferimento.	11/05/2010, T-492/08 (Star foods I), EU:T:2010:186 10/10/2012, T-333/11 (Star Foods II), EU:T:2012:536
	UE	Vi è un certo grado di somiglianza concettuale, basato su «Mc» e sulle parole «baby» e «kids» che si riferiscono entrambe a bambini (punto 42).	05/07/2012, T-466/09, EU:T:2012:346

Come mostrato in alcuni degli esempi che precedono, non sempre è necessario fornire una definizione completa da dizionario del significato di una parola. È sufficiente usare un sinonimo.

Inoltre, quando solo una parte del pubblico percepirà il concetto mentre un'altra parte no, oppure percepirà un altro significato, occorre procedere a una conseguente distinzione.

Quando il marchio trasmette **un'espressione che ha un proprio significato**, ai fini della comparazione concettuale è rilevante il significato dell'espressione nel suo insieme, se è compreso in quanto tale dal pubblico di riferimento, e non quello delle singole parole (da notare tuttavia l'eccezione sottostante relativa ad espressioni in lingue straniere). Andrebbe quindi evitata la valutazione individuale di ogni elemento del marchio.

Esempio fittizio: «KING'S DOMAIN» a confronto con «KING SIZE».

Valutazione errata: «KING» significa «a male sovereign» (sovrano), «DOMAIN» significa «a territory over which rule or control is exercised» (territorio sul quale sono esercitati la legge o il controllo) e «SIZE» significa «the physical dimensions,

Non in vigore

proportions, magnitude, or extent of an object» (dimensioni fisiche, proporzioni, grandezza, o estensione di un oggetto). I marchi sono concettualmente simili in quanto condividono la nozione di «king» (re).

Valutazione corretta: «KING'S DOMAIN» significa «a territory under the control of a king» (territorio sotto il controllo di un re); «KING SIZE» significa «larger or longer than the usual or standard size» (più grande o più lungo della grandezza usuale o standard). I marchi sono concettualmente dissimili anche se condividono la parola «KING» (re).

Ciò è illustrato ulteriormente dai seguenti esempi tratti dalla giurisprudenza:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
BLACK TRACK		06/03/2015, T-257/14, EU:T:2015:141
Prodotti e servizi: Classe 28 *Territorio*: UE *Valutazione*: il pubblico anglofono percepirà l'espressione «black jack» come un tutt'uno che designa un gioco di carte e non percepirà la parola «black» in modo indipendente all'interno di tale espressione. Anche l'espressione che costituisce il marchio anteriore, «black track», sarà percepita con il suo significato distinto. Di conseguenza, non si può ritenere che i segni siano concettualmente simili solo perché entrambi contengono la parola «black». I segni sono concettualmente diversi (punti 38-42).		

Inoltre, quando il marchio è composto da un sostantivo e da un aggettivo qualificativo, in generale sarà percepito come un'unità concettuale e non sarà suddiviso nei suoi elementi costitutivi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
EAU PRECIEUSE	NUIT PRECIEUSE	12/09/2018, T-905/16, EU:T:2018:527 (02/05/2019, C-739/18 P, EU:C:2019:356 ricorso respinto)
Prodotti e servizi: Classe 3 *Territorio*: Francia *Valutazione*: il pubblico di riferimento percepirà chiaramente il significato di ciascuno dei segni in questione come frase completa contenente un sostantivo, rispettivamente «nuit» e «eau», con un aggettivo qualificativo identico, cioè «précieuse». Mentre il primo segno si riferisce al concetto di acqua come risorsa preziosa, il secondo si riferisce all'idea di una notte magnifica o unica. Si tratta di due diversi concetti e, tenuto conto del loro significato evidente, il pubblico di riferimento non li esaminerebbe per distinguere ogni loro elemento (punti 62-64).		

Non in vigore

La regola suindicata sull'espressione che ha un proprio significato ha la seguente **eccezione**: se i segni sono in una lingua straniera, una parte significativa del pubblico di riferimento potrebbe avere solo una padronanza limitata di tale lingua e, quindi, non essere in grado di distinguere la differenza di significato fra le due espressioni. In questi casi, può succedere che il significato di un'espressione in quanto tale non venga percepito, ma siano percepiti solo i significati dei singoli elementi. Ciò, quindi, può condurre a una constatazione di somiglianza qualora il pubblico capisca solo la parte comune. Nell'esempio riportato sopra, se si riscontra che il pubblico (o una sua parte) comprenderà solo KING, la conclusione dovrebbe essere che i segni sono concettualmente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ICEBERG	ICEBREAKER	08/09/2010, T-112/09, EU:T:2010:361
Il Tribunale ha considerato che «icebreaker» sarebbe compreso solo da quella parte del pubblico italiano che padroneggia l'inglese. Tuttavia «iceberg» è una parola comune con un significato immediatamente ovvio per il pubblico di riferimento. Pertanto il marchio anteriore ICEBERG avrà un significato chiaro per il pubblico italiano, mentre il marchio richiesto ICEBREAKER sarebbe privo di qualsiasi significato evidente per tale pubblico. Il Tribunale ha altresì indicato che i marchi in questione hanno in comune il prefisso «ice». Il Tribunale ha considerato che si tratta di una parola inglese basilare, compresa dalla maggior parte del pubblico di riferimento. Ha concluso che, poiché il prefisso «ice» aveva una certa forza evocativa, deve essere considerato come limitante la differenza concettuale fra i marchi in questione, fungendo da «ponte semantico» (punti 41-42).		

Considerazioni simili si applicano a espressioni che includono una combinazione di parole tecniche comprese solo da una parte del pubblico di riferimento (ad esempio parole latine che appartengono a un linguaggio altamente specializzato) e parole usate comunemente. In questi casi, può accadere che venga percepito solo il significato delle parole usate comunemente e non quello dell'espressione in quanto tale.

3.4.3.2 Il contenuto semantico di parti di parole

A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Di conseguenza, mentre la regola è che i marchi sono percepiti nel loro complesso, l'eccezione alla regola è che, in talune circostanze, i consumatori potrebbero scomporli in parti più piccole. Trattandosi di un'eccezione, deve essere applicata restrittivamente.

Sarà applicata nei casi seguenti:

Non in vigore

- quando una **separazione visiva** aiuta a identificare le parti con un concetto (ad es. attraverso l'uso di lettere minuscole e maiuscole, la stilizzazione di lettere o l'uso di un carattere speciale che separa gli elementi, come ad esempio un simbolo, un numero, un trattino o un altro segno di interpunzione);
- quando, senza una separazione visiva, **tutte** le parti della parola suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento; o
- quando, senza una separazione visiva, **una** parte della parola ha un significato chiaro.

i) Esempi di segni nei quali una separazione visiva aiuta a identificare le parti.

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
InvestHedge	UE	L'uso delle lettere maiuscole consente al segno di essere separato immediatamente in due parole distinte, e cioè «invest» e «hedge».	11/06/2009, T-67/08, EU:T:2009:198, § 35
VITS4KIDS	UE	Il marchio contiene VITS (allusivo di «vitamine») e KIDS.	09/12/2009, T-484/08, EU:T:2009:486
HUN AGRO UNIAGRO	UE	AGRO: riferimento all'agricoltura HUN: riferimento all'Ungheria UNI: riferimento all'universale o all'unione.	24/03/2010, T-423/08, EU:T:2010:116

ii) Esempi di segni in cui, malgrado l'assenza di una separazione visiva, la singola parola può essere scomposta in diverse parti che suggeriscono **tutte** un significato concreto noto al pubblico di riferimento:

Non in vigore

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
Ecoblue	UE	L'elemento verbale «eco» è un prefisso comune o un'abbreviazione in numerose lingue parlate nell'Unione europea, mentre la parola «blue» è inglese per il colore blu e fa parte del vocabolario inglese di base conosciuto dal pubblico di riferimento.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; dismissed 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Gli elementi «sol» e «fru» sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente del «sole» e della «frutta».	27/01/2010, T-331/08, EU:T:2010:23
RIOJAVINA	UE	Il termine «riojavina» nel marchio richiesto si riferisce direttamente, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja.	09/06/2010, T-138/09, EU:T:2010:226; Respinto il 24/03/2011, C-388/10 P, EU:C:2011:185

iii) Esempi di segni in cui **una** parte della singola parola ha un significato chiaro. Si tratta di solito di segni che contengono un prefisso o suffisso comune.

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
Dermaclin	DE	«DERMA» può essere percepito come riferentesi a prodotti di natura dermatologica.	03/04/2009, B 1 249 467

Non in vigore

RNAiFect	UE	Il pubblico di riferimento, in particolare il pubblico specializzato, percepirà le prime tre lettere come relative all'abbreviazione inglese per acido ribonucleico.	28/10/2009, T-80/08, EU:T:2009:416
nfon	UE	Il pubblico di riferimento isolerà la sillaba «fon» nel segno «nfon» e percepirà questo termine come connesso egualmente alle parole «telephone» o «phone» (telefono) (punto 60).	29/01/2013, T-283/11, EU:T:2013:41; respinto 16/01/2014, C-193/13 P, EU:C:2014:35

Come spiegato sopra, tutte e tre le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente; pertanto, se non è ovvio che una parte o parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento, un segno non dovrebbe essere scomposto artificialmente. Negli esempi sottostanti, nei segni non è stato riconosciuto alcun concetto:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	Il marchio non sarà percepito come «dalla A alla Z». Le lettere «to» (corrispondenti a una preposizione inglese) non risaltano in alcun modo dalle lettere «a» e «z».	26/11/2008, T-100/06, EU:T:2008:527; dismissed 16/09/2010, C-559/08 P, EU:C:2010:529

Non in vigore

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
SpagO	BX	La parola «SpagO» è una parola inventata che non ha significato in nessuna delle lingue ufficiali dei paesi del Benelux. Non dovrebbe essere percepita come una combinazione formata da SPA + GO.	12/11/2009, T-438/07, EU:T:2009:434
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Gli elementi verbali «cica» e «citra» non hanno nessun significato concreto, né le finali «tral» e «cal». I segni in questione pertanto non sarebbero probabilmente scomposti dal pubblico in elementi verbali con un significato concreto o in parole simili a lui note e che, combinate, formerebbero un insieme coerente che dà significato a ciascuno dei segni in questione o a uno qualsiasi di essi.	11/11/2009, T-277/08, EU:T:2009:433

Non in vigore

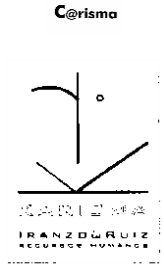
3.4.3.3 Il concetto semantico di parole scritte erroneamente

Non occorre che una parola sia scritta correttamente perché il suo contenuto semantico sia percepito dal pubblico di riferimento. Ad esempio, mentre la parola scritta «XTRA» dal punto di vista visivo non coincide con la parola «corretta» «EXTRA», poiché è foneticamente identica a essa, il concetto di parola «corretta» (extra) sarà trasferito normalmente alla parola scritta erroneamente (xtra).

Gli esempi che seguono illustrano questo punto:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
	UE	Una parte del pubblico di riferimento lo considererà come attinente alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino».	21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22
CMORE	EN	CMORE, alla luce della prassi comune di inviare messaggi di testo, sarà associato probabilmente da una parte significativa del grande pubblico in Danimarca e Finlandia a un'abbreviazione o a un'ortografia errata del verbo «see» (vedere) in inglese, e sarà percepito il concetto «see more» (vedi di più).	23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527,
	EN	La parola «ugli» nel marchio sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento.	15/04/2010, T-488/07 EU:T:2010:145
	UE	Il termine contenuto nel marchio susciterà nella mente dei consumatori l'idea di «yogurt», vale a dire «un alimento semisolido, leggermente acido, preparato con latte fermentato con l'aggiunta di batteri».	14/07/2009, B 1 142 688

Non in vigore

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
	ES	Le parole «KARISMA» e «C@RISMA» si riferiscono a «carisma» o «charism», vale a dire una speciale qualità personale o un particolare potere di un individuo, che lo rende capace di influenzare o ispirare grandi quantità di persone.	28/10/2008, B 1 012 857

Gli esaminatori devono prestare attenzione quando attribuiscono un significato a una parola scritta erroneamente: il significato probabilmente non sarà trasferibile quando le parole non sono (foneticamente) identiche e/o quando l'elemento scritto erroneamente non può essere percepito in modo separato:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
Bebimil	UE	Il marchio richiesto non contiene la parola «baby», ma una parola di fantasia, che si differenzia ulteriormente ed è priva di qualsiasi significato chiaro e specifico, vale a dire «bebi».	16/09/2006, T-221/06 EU:T:2009:330

3.4.3.4 Il contenuto semantico dei nomi di persona

In linea con la definizione estensiva di «concetto» (punto 3.4.3), un segno percepito come **nome di persona esprime il concetto** di una persona (di sesso maschile o femminile) che porta quel particolare nome, anche se il nome non designa alcuna personalità nota. È quindi possibile effettuare una comparazione concettuale tra marchi contenenti nomi di persona che non designano personalità note. Ciò è tuttavia pertinente solo per la comparazione concettuale in una situazione in cui entrambi i segni condividono lo **stesso** nome o cognome specifico (ad esempio John / John Smith o Smith / John Smith) o contengono semplici **varianti dello stesso** nome o cognome (ad esempio Ann / Anne Cooper, Mike / Michael Taylor o Schmidt / Hans Schmitt).

Non in vigore

a) Segni	Territorio	Osservazioni	N° del caso
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	Il marchio anteriore sarà riconosciuto come un nome di donna e il marchio contestato come la combinazione di un nome di donna e di un cognome. Non è corretto ritenere che l'aspetto concettuale sia «neutro» ai fini della valutazione della somiglianza dei segni (punti 67, 74).	08/02/2019, T-647/17, EU:T:2019:73

Il solo fatto che un nome o un cognome non siano utilizzati in un determinato paese non esclude che siano percepiti come un nome o un cognome straniero, purché vi siano indicazioni sufficienti a sostegno di tale conclusione. Ciò vale in particolare per i nomi o i cognomi riconosciuti per via di personalità note a livello internazionale o se nel paese in questione esiste uno stretto equivalente.

a) Segni	Territorio	Osservazioni	N° del caso
Ana de Altun (fig.) / Anna (fig.)	ES	I marchi evocano i nomi «Anna» e «Ana», ossia lo stesso nome femminile scritto in modi diversi (punto 55).	18/09/2017, T-86/16, EU:T:2017:627

Non in vigore

a) Segni	Territorio	Osservazioni	N° del caso
CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara	BX	Il pubblico di riferimento percepirà «Chiara» come un nome italiano comune, poiché tale nome è noto nelle varie versioni linguistiche locali, come quella francese (Claire) o quella tedesca (Klara) (punto 70).	08/02/2019, T-647/17, EU:T:2019:73

Inoltre, se il segno è percepito come il nome di una personalità nota o ha un significato distinto (attuale), anche tale concetto specifico è pertinente e deve essere preso in considerazione.

Marchio	Territorio	Concetto	N° del caso
PICASSO	UE	La parola PICASSO ha un contenuto semantico chiaro e determinato per il pubblico di riferimento. La notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore (punto 57).	22/06/2004, T-185/02, EU:T:2004:189; respinto 12/01/2006, C-361/04 P, EU:C:2006:25

Non in vigore

Marchio	Territorio	Concetto	N° del caso
MESSI	UE	La notorietà di Lionel Andrés Messi Cuccittini è un fattore pertinente di cui tenere conto nella comparazione concettuale (punti 47-48).	17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722

Tuttavia, il fatto che i segni in conflitto siano percepiti, per esempio, come semplici «nomi», «nomi maschili / femminili» o «cognomi italiani» non conferisce ai segni alcun concetto pertinente ai fini della comparazione concettuale. Pertanto, anche se «Thomas» e «Michael» sono entrambi «nomi maschili», ciò non contribuisce ad attribuire alcun concetto pertinente ai fini della comparazione.

a) Segni	Territorio	Concetto	N° del caso
ANTONIO RUBINI / RUTINI (fig.)	UE	Il fatto che il pubblico di riferimento possa accorgersi che i marchi hanno in comune cognomi italiani non ha alcuna pertinenza ai fini della comparazione concettuale (punto 64).	11/07/2018, T-707/16, EU:T:2018:424

Non in vigore

3.4.3.5 Il contenuto semantico di marchi figurativi, di forma e colore

I concetti di marchi composti da o contenenti elementi figurativi e marchi composti da forme (marchi tridimensionali) saranno ciò che tali elementi figurativi o forme rappresentano, come negli esempi seguenti:

Segno	Territorio	Concetto	Caso
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè.	25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, EU:T:2010:123

Segno	Territorio	Concetto	Caso
	DE	Una parte del pubblico di riferimento può riconoscere un pavone.	21/04/2010, T-361/08, EU:T:2010:152
	BX	Il marchio contestato sarà descritto come un uomo d'affari che gioca al calcio.	02/12/2009, R 403/2009-2

Di conseguenza, quando un marchio contiene sia parole sia immagini, devono essere valutati tutti i concetti.

Segno	Territorio	Concetto	Caso
	EN	La parola «ugli» nel marchio anteriore sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento. Bulldog con un agrume davanti.	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145
	UE	Il termine «Rioja» nel marchio anteriore, che è in sé concettualmente rafforzato dalla rappresentazione di un grappolo d'uva e da una foglia di vite, si riferisce direttamente a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja.	09/06/2010, T-138/09, EU:T:2010:226; respinto 24/03/2011, C-388/10 P, EU:C:2011:185

Non in vigore

Segno	Territorio	Concetto	Caso
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	Il marchio rappresenta un tipo di pesce (uno squalo). La maggior parte di coloro che parlano la lingua rilevante intenderà il termine SPAIN nel marchio contestato come riferentesi a tale Stato. La parola «Tiburón» significa «squalo» in spagnolo, ma non sarà compresa dal resto del pubblico di riferimento. L'altro termine, SHARK, sarà probabilmente compreso dai consumatori anglofoni nei territori di riferimento.	29/09/2008, B 1 220 724

Infine il contenuto semantico (concetto) dei marchi di colore è quello del colore che riproducono.

3.4.3.6 Il contenuto semantico di numeri e lettere

Il concetto di una parola che rappresenta un numero è la cifra che identifica, come nell'esempio sottostante:

Segno	Territorio	Significato	N° del caso
	DE	La parola zero evoca il numero cardinale 0.	16/09/2009, T-400/06, zerorh+, EU:T:2009:331

Non in vigore

Segno	Territorio	Significato	N° del caso
TV2000 (fig.) / TV1000 et al.	LT	I segni sono concettualmente simili perché condividono entrambi l'idea di «televisione», combinata con un numero tondo a quattro cifre che, inoltre, è correlato nell'ordine delle migliaia (punto 47).	19/10/2012, R 2407/2011-2
7 (fig.)/ 7 (fig.)	UE	La Commissione di ricorso ha considerato che «7» aveva un significato (punto 25).	14/02/2012, R 782/2011-2

Il concetto di una cifra è il numero che esprime, a meno che suggerisca un altro concetto come un anno specifico.

I segni costituiti da una sola lettera sono spesso espressi in una forma stilizzata o fortemente stilizzata. Pertanto, per prima cosa, occorre valutare se almeno una parte non trascurabile del pubblico di riferimento (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 69) riconoscerà i segni come composti da un'unica lettera (20/09/2019, T-67/19, Dokkio / <IO (fig.), EU:T:2019:648, § 30).

La Commissione di ricorso allargata ha chiarito che i segni costituiti da una sola lettera hanno la capacità di evocare e rappresentare un'idea particolare, ossia l'idea di una lettera specifica. Ciò si basa sullo stesso processo di evocazione dei segni che rappresentano qualsiasi altra idea, come il concetto di un determinato frutto o di un albero. Pertanto, in linea di principio, i segni percepiti come una lettera dell'alfabeto sono in grado di veicolare solo il «**concetto generico**» della lettera specifica (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 78, 85). Il solo fatto che vi sia un termine generico che include i termini utilizzati per descrivere il contenuto semantico dei segni in questione **non è un fattore rilevante** nel contesto della comparazione concettuale (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69).

Se i segni coincidono **solo nel «concetto generico» della specifica lettera dell'alfabeto** e non vi sono altri concetti (pertinenti) da prendere in considerazione, il mero fatto che la stessa lettera possa servire a descrivere i segni a confronto non è di per sé sufficiente per stabilire un'identità concettuale o persino una somiglianza tra tali segni (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85). In tal caso, l'aspetto concettuale non influirà sulla somiglianza dei segni. Ne consegue logicamente che, quando i segni sono costituiti da singole lettere diverse, questa sola circostanza non avrà alcun impatto sulla somiglianza dei segni.

Non in vigore

Se, tuttavia, è possibile stabilire che il pubblico di riferimento percepirebbe una determinata lettera, rappresentata all'interno di un segno, come evocativa o rappresentante un **significato specifico in relazione ai prodotti e servizi**, al di là della rappresentazione di tale lettera (ad esempio le lettere «S», «M» o «L» che indicano la taglia di *articoli di abbigliamento*), tale concetto deve essere preso in considerazione nella comparazione concettuale tra i segni (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 80, 85).

Gli **elementi grafici** dei segni figurativi possono incidere sui concetti che ciascun segno trasmette. A seconda dei concetti che questi elementi grafici possono evocare, tale impatto può essere significativo e persino decisivo per la comparazione concettuale (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 82) e può condurre a somiglianza, identità o, per contro, diversità concettuale. Ne consegue che, se la **rappresentazione grafica** della singola lettera veicola un concetto, questa circostanza deve essere presa in considerazione nella comparazione concettuale. Tuttavia, una stilizzazione simile della stessa lettera non incide sulla valutazione concettuale, a meno che la particolare stilizzazione non trasmetta un concetto.

3.4.3.7 Il contenuto semantico di nomi geografici

I nomi di città, villaggi, regioni e altre aree geografiche evocano un concetto che può essere rilevante per la comparazione concettuale se è probabile che il pubblico di riferimento li riconosca in quanto tali. Di solito, il grande pubblico nell'Unione europea conosce i nomi delle capitali e delle grandi città nonché delle destinazioni di vacanze o di viaggi. Se la percezione del pubblico in un particolare Stato membro è rilevante, può anche ipotizzarsi la conoscenza dei nomi di piccole città e di cittadine in quel paese.

La mancanza di prove o di indicazioni che il pubblico di riferimento possa riconoscere il nome geografico non influisce sulla comparazione concettuale. Cfr. l'esempio seguente:

Non in vigore

Segno	Territorio	Concetto	Caso
a confronto con	DE	Il risultato della comparazione concettuale è indifferente. Non è possibile ricavare dall'argomento del ricorrente, secondo cui il nome Chtaura designa una zona agricola del Libano rinomata per i prodotti agricoli, che questo significato sarà noto anche agli operatori commerciali in Germania.	08/05/2010, R 1213/2008-4

3.4.3.8 Il contenuto semantico di parole onomatopeiche e suoni

L'analisi del concetto semantico delle parole onomatopeiche segue le regole generali della comparazione concettuale: il loro concetto sarà quello rappresentato dalla parola onomatopeica in questione, purché si possa accertare che sarà riconosciuto in quanto tale dal pubblico di riferimento. Ad esempio, «WOOF WOOF» rappresenta l'abbaiare di un cane per le persone di lingua inglese; «MUUU» rappresenta il muggito di una mucca per le persone di lingua spagnola.

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
CLICK	DE	Concettualmente, il marchio contestato «CLICK» è una parola onomatopeica inglese che esprime un suono breve, acuto. Questa parola sarà immediatamente intesa in Germania dato il suo stretto equivalente in tedesco «Klick» (punto 45).	24/02/2010, R 964/2009-1

Non in vigore

In taluni casi, il contesto nel quale sarà usata la parola onomatopeica può essere decisivo per accertare se il pubblico di riferimento ne riconoscerà il significato. Ad esempio, nel caso seguente, la Commissione ha considerato che il pubblico di riferimento non interpreterebbe il segno «PSS» come parola onomatopeica nel contesto dei servizi della tecnologia dell'informazione:

Segno	Territorio	Concetto	N. del caso
PSS	ES	L'argomento del richiedente secondo cui il marchio anteriore potrebbe essere pronunciato anche come parola onomatopeica (invito a qualcuno a fare silenzio) è inverosimile alla luce dei servizi della tecnologia dell'informazione in questione e del pubblico di riferimento, che è abituato, come osservato dallo stesso richiedente, agli acronimi in questo campo (punto 42).	24/02/2010, R 964/2009-1

L'elemento sonoro in un marchio sonori o multimediale può veicolare un concetto. Questo vale soprattutto per i suoni reali, come il suono di un cane che abbaia, tuoni, il tintinnio di cubetti di ghiaccio.

Marchio	Territorio	Concetto	N. del caso
Link	UE	Il marchio trasmette il concetto di una mucca che muggisce.	Esempio inventato (PC 11)

È improbabile che un marchio sonoro che contiene solo una melodia esprima un concetto.

Non in vigore

3.4.4 Comparazione concettuale

In sostanza, nella comparazione occorre stabilire dapprima se i segni esprimono un concetto in base ai principi descritti nel punto che precede.

- Se entrambi i segni hanno un concetto, gli esiti della comparazione concettuale possono essere tre:
  - se i segni, ciascuno nel complesso, si riferiscono allo stesso concetto, sono concettualmente **identici**;
  - se i segni si riferiscono a concetti simili, sono concettualmente **simili**;
  - se entrambi i segni hanno un significato e ciascuno di essi si riferisce a concetti diversi, i segni sono concettualmente **dissimili/non simili**.
- Se solo uno dei segni evoca un concetto, i segni sono **dissimili/non simili concettualmente**.

  Su questo punto, l'Ufficio segue la sentenza del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Sebbene vi sia della giurisprudenza, come ad esempio la sentenza del 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, che è giunta alla conclusione che «non era possibile fare una comparazione concettuale», sebbene uno dei segni evocasse un concetto, questi casi non possono essere considerati come una tendenza prevalente.
- Se nessuno dei due segni ha un concetto, **non è possibile una comparazione** concettuale (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69). L'aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni.

Come spiegato anche al punto 3.4.5.2 che segue, il fatto che **i segni presentino un elemento descrittivo o altrimenti non distintivo in comune** non costituisce un motivo sufficiente per negare la somiglianza concettuale esistente tra loro nel complesso. Questo fatto non modifica il contenuto concettuale dei segni (16/12/2015, T-491/13, TRIDENT PURE / PURE et al., EU:T:2015:979, § 93 e giurisprudenza ivi citata; 15/10/2018, T-164/17, WILD PINK / PINK LADY et al., EU:T:2018:678, § 88-89). Ciò nonostante, a seconda delle circostanze del caso specifico, ad esempio quando soltanto l'elemento non distintivo in comune è accompagnato da un elemento distintivo significativo, è possibile constatare in via eccezionale che i marchi sono concettualmente dissimili.

I segni non possono essere considerati concettualmente simili soltanto perché esiste un termine generico che li contempla entrambi e/o essi rientrano nella medesima categoria generale di segni. Se i significati semantici sono troppo diversi, i segni possono sì condividere un concetto generale, ma talmente ampio che il rapporto concettuale non è rilevante come nei seguenti casi:

- Il mero fatto che due parole o simboli possano essere **raggruppati sotto un termine generico comune** non li rende in alcun modo simili dal punto di vista concettuale. Ad esempio, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene una mela e una pera possano avere caratteristiche comuni, trattandosi in entrambi i casi di frutti strettamente correlati tra loro in termini biologici e simili in quanto a dimensioni,

Non in vigore

colore e consistenza, tali caratteristiche comuni incidono in maniera davvero limitata sull'impressione complessiva. Il Tribunale ha constatato che il pubblico di riferimento nota tali caratteristiche comuni soltanto dopo un'analisi dettagliata. Inoltre, pere e mele non sono gli unici frutti che possono essere rossi, gialli o verdi e la stessa osservazione si applica anche alle loro caratteristiche comparabili di dimensioni e consistenza. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che tali elementi sono insufficienti a controbilanciare le evidenti differenze concettuali esistenti tra i marchi, constatazione questa che li ha resi concettualmente dissimili (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 77-79).

- Lo stesso accade quando due segni appartengono alla **stessa categoria generale o allo stesso tipo di marchio**: il fatto che «TDL» e «LNF» siano entrambe abbreviazioni di tre lettere è concettualmente irrilevante e, pertanto, non è possibile una comparazione concettuale.
- Un altro esempio di segni «appartenenti alla medesima categoria» riguarda i **nomi** e cognomi che hanno un contenuto semantico simile (cfr. il punto 3.4.3.4). Se FRANK e MIKE sono messi a confronto, il fatto che siano entrambi nomi è concettualmente irrilevante (poiché sono su livelli completamente diversi).

In particolare, il marchio sarà concettualmente identico o simile nelle situazioni presentate a seguire.

3.4.4.1 Entrambi i marchi condividono una parola e/o un'espressione

Quando i due marchi condividono la stessa parola o espressione, i marchi saranno concettualmente simili, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione
		17/06/2009, B 1 209 618 (ES)
Simili: i marchi condividono i concetti di SOL (= sole: «la stella che è fonte di luce e di calore per i pianeti del sistema solare»).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
BLUE	ECOBLUE	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; respinto 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35 (UE)
I marchi in questione sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al colore blu.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione
T-MUSIC	emusic	B 1 081 167 (UE)
I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di MUSIC (= «l'arte di combinare suoni nel tempo in modo da produrre una composizione continua, unica ed evocativa, come attraverso la melodia, l'armonia, il ritmo e il timbro»).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**
		29/09/2008, B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
I marchi sono concettualmente simili perché entrambi i segni contengono l'immagine dello stesso pesce (uno squalo) e un riferimento alla parola SHARK (= «ogni individuo della specie di pesci carnivori principalmente marini della classe Chondrichthyes (sottoclasse Elasmobranchii) … ».		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
EL CASTILLO	CASTILLO	04/11/2003, T-85/02, EU:T:2003:288 (ES)
Il Tribunale ha considerato che i segni erano concettualmente quasi identici.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
Servus et al.	SERVO SUO	29/02/2012, T-525/10, EU:T:2012:96 (UE, in particolare IT)
I segni sono concettualmente simili dal punto di vista del consumatore italiano medio perché condividono entrambi un riferimento a «servo». Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso secondo la quale il pubblico italiano avrebbe percepito il significato della parola latina «SERVUS», data la sua vicinanza alla parola italiana «SERVO».		

Non in vigore

Come già menzionato, anche grafie errate possono avere un contenuto semantico e in tali casi possono essere messe a confronto, come nei seguenti esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		14/09/2011, T-485/07, EU:T:2011:467 (ES)
Per il pubblico spagnolo di riferimento, entrambi i segni evocano il concetto di un'oliva. Non vi sono prove che il consumatore spagnolo interessato comprenderà la parola inglese «live».		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**
		14/07/2009 B 1 142 688 (UE)
Entrambi i marchi si riferiscono alla parola yogurt e di conseguenza condividono il concetto di «prodotto lattiero ottenuto dalla fermentazione batterica del latte».		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Opposizione**
	C@risma	28/10/2008, B 1 012 857 (ES)
I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di «carisma» (= «l'abilità di sviluppare o di ispirare in altri un impegno ideologico ad un particolare punto di vista»).		

Non in vigore

3.4.4.2 Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in lingue diverse

È possibile che il pubblico di riferimento consideri concettualmente simili o persino identici marchi con elementi in lingue diverse, a condizione che i significati delle parole nelle lingue interessate siano noti al pubblico di cui trattasi.

Nell'esempio seguente è stato riconosciuto che i marchi erano concettualmente identici perché una parte sostanziale del pubblico portoghese capirebbe le parole che costituiscono i marchi in questione, dato che (i) la parola inglese «vitamin» è molto vicina al termine portoghese equivalente «vitamina», (ii) «water» è una parola inglese basilare probabilmente comprensibile a quella parte del pubblico portoghese che possiede una conoscenza sufficiente della lingua inglese e (iii) «aqua» è un termine latino ampiamente diffuso, che assomiglia al termine portoghese equivalente «água» (punti 56-60):

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
VITAMINWATER (territorio di riferimento: Portogallo)	vitaminaqua	28/11/2013, T-410/12, EU:T:2013:615

Poiché ciò che rileva è l'effettiva comprensione da parte del pubblico di riferimento, il mero fatto che un termine sia oggettivamente l'equivalente nella lingua straniera dell'altro termine può essere del tutto privo di rilevanza nella comparazione concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	LE LANCIER	26/09/2012, T-265/09, EU:T:2012:472
Il territorio di riferimento è la Spagna. «El lancero» (in spagnolo) significa «le lancier» in francese. Concettualmente, il Tribunale ha ritenuto che lo spagnolo medio avesse solo una conoscenza limitata del francese e che l'espressione «le lancier» non appartenesse al vocabolario di base di tale lingua. Concettualmente i segni non sono simili.		

3.4.4.3 Due parole si riferiscono allo stesso termine semantico o sue varianti

Sussiste identità concettuale quando sono coinvolti sinonimi, vale a dire esistono due parole per lo stesso significato semantico (esempi di fantasia in cui l'inglese è lingua di riferimento: baggage/luggage (bagaglio/valigia); bicycle/bike (bicicletta/bici); male horse/stallion (cavallo maschio/stallone).

Nei seguenti casi è stata rilevata una somiglianza concettuale:

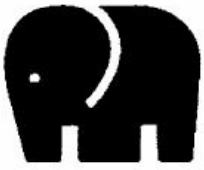
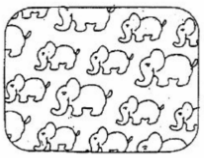
Segno anteriore	Segno contestato	Caso
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	15/06/2000, R 616/1999-1

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	ORPHAN INTERNATIONAL	14/06/2010, R 1142/2009-2

3.4.4.4 Due marchi puramente figurativi rappresentano lo stesso concetto o un concetto simile

Quando due marchi puramente figurativi rappresentano lo stesso concetto o un concetto simile, i segni saranno concettualmente identici o simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		07/02/2012, T 424/10, EU:T:2012:58, § 52 (somiglianza)
		12/04/2012, R 703/2011-2 (identità)
		17/06/2011, R 1107/2010-2 (identità)

3.4.4.5 Quando una parola contrapposta a marchio figurativo, di forma o di colore evoca il concetto rappresentato dalla parola

Esiste identità concettuale anche fra una parola e un'immagine che mostra che cosa rappresenta la parola (esempi fittizi: il marchio denominativo «TIGER» messo a confronto con un marchio figurativo che riproduce una tigre; o il marchio denominativo «orange» e un marchio di colore arancione).

Non in vigore

3.4.4.6 Quando entrambi i marchi hanno elementi figurativi con lo stesso concetto o con un concetto analogo, uno o entrambi accompagnati da elementi verbali

Se ciascun segno presenta un elemento figurativo non trascurabile con un concetto identificabile autonomamente, e tali concetti sono gli stessi (identici) o analoghi (simili), i segni nel loro complesso sono concettualmente simili. Il grado di somiglianza dipende da vari fattori – ad esempio se i concetti sono identici o simili, se gli elementi denominativi rafforzano il concetto degli elementi figurativi o se introducono concetti diversi, se gli elementi denominativi appaiono in entrambi i segni o soltanto in uno – e dal carattere distintivo del concetto comune.

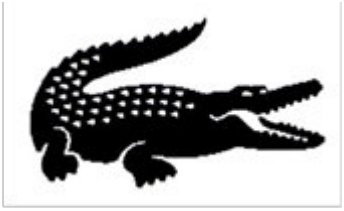
Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		16/10/2018, T-548/17, EU:T:2018:686
P&S: Classi 14, 18, 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* malgrado gli elementi verbali che non hanno alcun significato, i due marchi rappresentano una scimmia, che determina una somiglianza concettuale per i segni considerati nel loro insieme (punti 46-49).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
		27/02/2002, R 68/2001-4 & R 285/2001-4
P&S: Classi 18, 24, 25, 28 *Territorio*: Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria Valutazione: l'espressione «La Maison de la Fausse Fourrure» non è sufficiente a ridurre l'impressione di somiglianza tra i marchi in conflitto. Oltre alla sua natura eventualmente descrittiva, l'espressione, rispetto all'impronta, occupa una posizione secondaria (è posizionata sotto all'impronta), è di dimensioni relativamente limitate (quattro volte più piccola) ed è scritta in uno stile di scrittura tradizionale (punto 22).		

Non in vigore

Segni con elementi figurativi che corrispondono al significato degli elementi verbali

Il concetto intrinseco all'elemento figurativo può essere rafforzato dalla parte verbale nel definire un particolare **concetto** e può persino aiutare a comprendere parole che, in linea di massima, potrebbero non essere note ai consumatori. Questo rafforza la somiglianza concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Pelikan		17/04/2008, T-389/03, EU:T:2008:114
P&S: Classi 1, 2, 17 *Territorio*: UE *Valutazione*: per quanto riguarda i marchi anteriori, va constatato che l'elemento denominativo «Pelikan» sarà compreso dai consumatori come un riferimento diretto all'elemento figurativo. Ciascuno di questi due elementi che appaiono fianco a fianco, rafforza l'altro, di modo che i consumatori comprendono più facilmente uno grazie all'altro. Nel loro insieme, i due elementi chiaramente richiamano alla mente l'idea di un pellicano. I segni sono concettualmente identici (punti 90-91).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		30/09/2015, T-364/13, EU:T:2015:738
P&S: Classi 18, 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: l'elemento verbale nel marchio contestato verrà inteso come un riferimento diretto all'elemento figurativo, almeno negli Stati membri in cui esiste la parola «kajman» o la sua immediata variazione linguistica. Poiché i marchi in questione sono percepiti come rappresentativi di un rettile dell'ordine dei coccodrilli, hanno un contenuto semantico analogo e hanno quindi un grado di somiglianza concettuale quanto meno medio (punti 47, 48, 53).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

Non in vigore

		20/10/2011, T-238/10, EU:T:2011:613
P&S: Classe 18 *Territorio*: Portogallo *Valutazione*: anche supponendo che alcuni consumatori potrebbero chiedersi per un attimo se l'elemento figurativo raffigura un cavallo nel marchio contestato, ogni possibile confusione viene eliminata dall'elemento denominativo «horse» [cavallo], che sarà inteso come tale dalla maggior parte del pubblico portoghese. Gli elementi denominativi e figurativi si rafforzano a vicenda, con il risultato che i consumatori comprenderanno più facilmente uno grazie alla presenza dell'altro. Poiché entrambi i marchi evocheranno lo stesso concetto di cavallo, essi sono concettualmente identici (punti 30 e 39).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, EU:T:2006:397
P&S: Classi 32, 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il pubblico spagnolo non percepirà il termine «venado» (che significa «cervo») in modo indipendente, ma come un riferimento diretto all'elemento figurativo dei marchi contestati. I marchi sono concettualmente simili (punto 100).		

3.4.4.7 Quando i segni hanno in comune una parola sensata che è distintiva, e uno di loro contiene una parola aggiuntiva o un elemento figurativo senza alcun significato

Quando i segni hanno in comune una parola che è distintiva e uno di loro o entrambi contengono un elemento denominativo aggiuntivo senza alcun significato (una parola fantasiosa o una parola che non sarà compresa nella zona linguistica di riferimento), i segni sono considerati concettualmente molto simili e non identici. In tal caso, sebbene il termine aggiuntivo non venga compreso, il pubblico di riferimento noterà la presenza

Non in vigore

di tale termine aggiuntivo che impedisce che i segni siano percepiti come totalmente identici dal punto di vista concettuale.

Marchio anteriore	Segno contestato	Caso
VIKING	VIKING PRUX	Esempio di fantasia
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Esempio di fantasia
Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella Classe 3. La parola «VIKING» viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Le parole «PRUX» e «DREMBL» non hanno alcun significato. I segni sono concettualmente molto simili.		

Tuttavia, se la parola che i segni hanno in comune è accompagnata da elementi figurativi aggiuntivi che sono privi di qualsiasi particolare concetto (ad esempio uno sfondo, dei colori o un particolare carattere tipografico), i segni sono considerati concettualmente identici. In tal caso, gli elementi figurativi aggiuntivi non incidono sulla percezione concettuale dei segni.

Marchio anteriore	Segno contestato	Caso
		Esempio di fantasia
Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella Classe 3. La parola «VIKING» viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Gli elementi figurativi aggiuntivi non introducono alcun concetto in grado di alterare la percezione concettuale dei segni. I segni sono concettualmente identici.		

Non in vigore

3.4.4.8 Quando i segni hanno in comune un nome di persona

Nella misura in cui i segni hanno in comune elementi che vengono percepiti come nomi di persona (cfr. il punto 3.4.3.4), è possibile confrontarli dal punto di vista concettuale.

La premessa di fondo da seguire è che, in generale, si attribuisce un peso minore alla sovrapposizione di un nome rispetto alla sovrapposizione di un cognome. Tuttavia, va sottolineato fin da subito che la presenza o meno del rischio di confusione è un problema che deve essere affrontato nella valutazione globale. Infatti, è qui che occorre valutare le qualità intrinseche dei nomi e le loro particolarità, come il loro grado di rarità o frequenza (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 7.2.1).

Di seguito sono riportati alcuni degli scenari più comuni per la comparazione concettuale di segni che contengono nomi di persona.

(i) Nome contro nome e cognome: sovrapposizione del nome

Se i segni hanno in comune lo stesso nome, ma non il cognome, presente solo in uno di essi, tali segni **non sono simili concettualmente**. Ciò è dovuto al fatto che la combinazione di un nome e di un cognome identifica una persona specifica, cosa che non avviene se viene indicato solo un nome, dal momento che si fa riferimento solo a qualcuno con quel nome, senza però alludere a nessuno in particolare.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
		18/09/2017, T-86/16, ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2017:627
Prodotti e servizi: Classe 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: sebbene entrambi i marchi si riferiscano al nome di una donna, il marchio contestato identifica una donna specifica con il cognome «De Altun» o un luogo, mentre il marchio anteriore richiama alla mente solo un nome, ma non identifica una persona specifica. I segni sono concettualmente diversi (punto 55).		

(ii) Nome e cognome contro nome e cognome: sovrapposizione del nome

Se i segni hanno in comune lo stesso nome, ma differiscono nei cognomi di ciascuno di essi, **non sono simili concettualmente**. Benché i segni possano coincidere in un nome, il fatto che i cognomi siano diversi indica che i nomi appartengono a persone specifiche diverse.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
ANNA DE CODORNÍU	ANNA FENNINGER	20/07/2016, R 115/2016-2, ANNA FENNINGER / ANNA DE CODORNÍU et al.
Prodotti e servizi: Classi 32 e 34 *Territorio*: l'UE e la Spagna *Valutazione*: il marchio contestato si riferisce a una persona specifica denominata «Anna», membro della famiglia «FENNINGER». Sia la parte del pubblico spagnola che quella non di lingua spagnola percepirebbero il marchio anteriore come un nome «Anna» seguito da un cognome composto. Nella misura in cui contengono cognomi diversi, i segni presentano differenze concettuali poiché si riferiscono a due persone specifiche diverse, determinando una diversità concettuale (punti 55, 58 e 59).		

(iii) Sovrapposizione del cognome

Non in vigore

Tuttavia, nei casi in cui i segni hanno in comune lo stesso cognome, ma uno dei segni contiene un nome aggiuntivo o entrambi contengono nomi diversi, il fatto che i segni si sovrappongano in un cognome è pertinente al fine di riscontrare una **somiglianza concettuale**, poiché è indice dell'appartenenza alla stessa famiglia.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
BASILE		28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327 ricorso respinto, 06/06/2013, C-381/12 P, B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Italia *Valutazione*: i segni sono concettualmente simili perché condividono lo stesso cognome (punto 60).		

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
MARSHALL		08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
Prodotti e servizi: Classe 9 *Territorio*: UE *Valutazione*: segni composti da un elemento identico, percepito come un cognome, saranno intesi dal pubblico di riferimento come segni che designano nomi di persone con lo stesso cognome. Poiché la parola «marshall» può essere percepita dal pubblico di riferimento come un cognome, l'aggiunta della parola «thomas», che rappresenterebbe il nome di un membro di tale famiglia, non rende concettualmente diversi i segni in questione (punto 78).		

Non in vigore

(iv) Nome contro nome

I segni sono **concettualmente identici** se sono intesi come varianti dello stesso nome in uso nello stesso paese e **concettualmente simili** se uno di essi è inteso come un equivalente straniero dell'altro nome.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**

ELISE		24/03/2010, T-130/09, Eliza, EU:T:2010:120
Prodotti e servizi: classi 9, 37 e 42 *Territorio*: UE *Valutazione*: negli Stati membri in cui i segni sono considerati come diminutivi del nome femminile Elizabeth (come Irlanda, Germania o Austria), i segni sono concettualmente identici. Nei paesi in cui sono considerati nomi femminili molto simili derivati dalla stessa radice, i segni sono concettualmente molto simili (punti 36 e 40).		

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
José	Pepe	Esempio inventato
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il pubblico spagnolo di riferimento percepirà il segno contestato «Pepe» come diminutivo del nome spagnolo «José». I segni sono concettualmente identici.		

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
Miguel	Michael	Esempio inventato
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il pubblico spagnolo di riferimento percepirà il segno contestato «Michael» come un equivalente straniero del nome spagnolo «Miguel». I segni sono concettualmente simili.		

(v) Cognome contro cognome

I segni sono **concettualmente identici** se sono intesi come varianti dello stesso cognome in uso nello stesso paese e **concettualmente simili** se uno di essi è inteso come un equivalente straniero dell'altro cognome.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
Schmidt	Schmid	Esempio inventato

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: il pubblico tedesco di riferimento percepirà i segni come varianti dello stesso cognome in uso nello stesso paese. I segni sono concettualmente identici.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
Schmidt	Smith	Esempio inventato
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: il pubblico tedesco di riferimento percepirà il segno contestato «Smith» come un equivalente straniero del cognome tedesco «Schmidt». I segni sono concettualmente simili.		

(vi) Cognome contro nome di una personalità nota: sovrapposizione del cognome

Se uno dei segni contiene il nome di una personalità nota, il pubblico di riferimento può associare un cognome coincidente con tale persona famosa o, almeno, percepirlo come un riferimento alla famiglia di quella persona, determinando una **somiglianza concettuale**.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. della causa**
MARSHALL	THOMAS MARSHALL GARMENTS OF LEGENDS	08/11/2017, T-271/16, Thomas Marshall Garments of legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
P&SProdotti e servizi: Classe 9 *Territorio*: UE *Valutazione*: anche se il segno contestato è stato percepito come il nome di una persona nota (un politico, ex vicepresidente degli Stati Uniti), non si può escludere che la parte pertinente del pubblico percepisca anche il marchio anteriore, costituito dal cognome «Marshall», come un riferimento alla stessa persona nota o, quanto meno, alla sua famiglia, determinando così una somiglianza concettuale (punto 79).		

(vii) Cognome contro cognome simile di una personalità nota: assenza di sovrapposizione

Se uno dei segni è riconosciuto come il cognome di una personalità nota e non ha luogo una sovrapposizione di tale cognome, i segni sono **concettualmente diversi**.

Non in vigore

Segni anteriori	Segno contestato	N. della causa
PICASSO	PICARO	22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; ricorso respinto, 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25
Prodotti e servizi: Classe 12 *Territorio*: UE *Valutazione*: dal punto di vista concettuale, il marchio anteriore «PICASSO» è particolarmente noto al pubblico di riferimento in quanto è il cognome del famoso pittore Pablo Picasso. Il segno contestato «PICARO» può essere inteso da persone di lingua spagnola come un riferimento, in particolare, a un personaggio della letteratura spagnola, mentre è privo di contenuto semantico per la frazione (maggioritaria) non di lingua spagnola del pubblico di riferimento. Pertanto i segni non sono simili dal punto di vista concettuale. La parola «PICASSO» ha un contenuto semantico chiaro e determinato per il pubblico di riferimento. La notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore (punti 55, 57).		

Segni anteriori	Segno contestato	N. della causa
MASSI	MESSI	26/04/2018, T-554/14, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:T:2018:230; ricorso respinto, 17/09/2020, C-449/18 P & C-474/18 P, MESSI (fig.) / MASSI et al., EU:C:2020:722
Prodotti e servizi: classi 9, 25 e 28 *Territorio*: UE *Valutazione*: la notorietà di Lionel Andrés Messi Cuccittini introduce una differenza concettuale pertinente tra i segni. I segni saranno percepiti dal pubblico come concettualmente diversi (punti 61-63).		

3.4.4.9 Marchi sonori

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

Nei casi in cui è possibile individuare un concetto, può essere effettuato un confronto concettuale fra due marchi sonori e fra marchi sonori e altri tipi di marchi.

Non in vigore

Se un marchio contiene un suono reale, il suo significato dovrà essere preso in considerazione nel determinare il concetto espresso dal marchio sonoro.

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio sonoro)**	**N. del caso**
 Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* entrambi i marchi consistono esclusivamente nella riproduzione di una mucca che muggisce. e, sebbene il suono sia diverso, il concetto è identico.		

Tenendo presente il suddetto principio, secondo cui un marchio sonoro può essere paragonato concettualmente ad un altro tipo di marchio quando un concetto può essere identificato, nell'esempio che segue i segni coincidono nel concetto di «banane».

Segno anteriore (marchio sonoro)	**Segno contestato (marchio figurativo)**	**N. del caso**
 Link		Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio anteriore consiste nella pronuncia dell'elemento verbale «banane», mentre il marchio contestato consiste in un'immagine di banane. Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.		

Se un marchio sonoro contiene elementi verbali, il loro significato dovrà essere preso in considerazione nel determinare il concetto espresso dal marchio. Nell'esempio che segue, il confronto concettuale sarà effettuato tra i concetti (distintivi) di «banana» e «patata».

Non in vigore

Segno anteriore (marchio sonoro)	Segno contestato (marchio sonoro)	N. del caso
 Link	 Link	Esempio inventato (PC11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* gli elementi verbali nei marchi hanno significati diversi, cioè «banana» e «patata». Pertanto, i marchi sono diversi dal punto di vista concettuale.		

3.4.4.10 Marchi di movimento

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

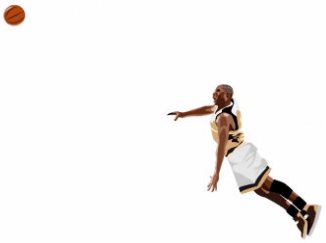
Se un marchio di movimento contiene elementi verbali e/o figurativi che esprimono un concetto, la comparazione concettuale deve essere effettuata tenendo conto di tali concetti nel modo abituale.

È improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di un marchio di movimento esprima di per sé un concetto. Ne consegue che, se gli elementi costitutivi del marchio di movimento non esprimono alcun concetto, è improbabile che il movimento o la trasformazione degli elementi di per sé veicoli un concetto relativo a tale marchio.

Segno anteriore (marchio denominativo)	Segno contestato (marchio di movimento)	N° del caso
BANANA	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio anteriore consiste nell'elemento verbale «banana». Il marchio di movimento contestato consiste nell'elemento verbale «Banana» in movimento. Il concetto di entrambi i marchi è «banana». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.		

Non in vigore

Tuttavia, il movimento può rafforzare, aggiungere o, in alcuni casi, alterare il concetto dell'elemento in movimento.

Segno anteriore (marchio figurativo)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 13 *Territorio*: UE *Valutazione:* il marchio figurativo è costituito dall'immagine statica di un giocatore di pallacanestro che lancia una palla, mentre il marchio di movimento è costituito dal medesimo giocatore di pallacanestro che lancia la palla in movimento. La combinazione dell'elemento con il movimento rafforza il concetto iniziale di «giocatore di pallacanestro che lancia una palla». Pertanto, i marchi sono concettualmente identici.		

Segno anteriore (segno figurativo)	**Segno contestato (marchio di movimento)**	**N° del caso**
	 Link	Esempio inventato (CP11)
Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: UE *Valutazione:* il concetto espresso dal marchio figurativo è «elefante» o «cartone animato di un elefante». La combinazione di tale personaggio animato e del movimento del ballo aggiunge un concetto a quello iniziale: «cartone animato di un elefante che balla». Pertanto, i marchi sono concettualmente simili.		

in vigore

3.4.4.11 Marchi multimediali

I principi elencati di seguito sono stati concordati nella Comunicazione comune sui nuovi tipi di marchio: esame dei requisiti formali e impedimenti alla registrazione (PC11).

È possibile effettuare un confronto da un punto di vista concettuale tra marchi multimediali a condizione che questi esprimano un concetto. In fase di valutazione concettuale del marchio, si dovrebbe prestare attenzione all'interazione fra elementi sonori e visivi, che potrebbe influenzare l'impressione complessiva e/o il significato del marchio. Nel confronto con un marchio multimediale, in determinate circostanze l'impatto di un elemento fonetico potrebbe modificare il modo in cui un segno viene percepito dal punto di vista concettuale.

Segno anteriore (marchio figurativo)	**Segno contestato (marchio multimediale)**	**N. del caso**
	 Link	21/09/2020, B 3 071 595
Prodotti e servizi: Classi 9, 28, 41 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: i segni saranno associati allo stesso concetto veicolato dagli elementi distintivi «THUNDER BALL», vale a dire «un fenomeno elettrico detto fulmine globulare o a palla». I segni presentano un grado molto alto di somiglianza concettuale.		

3.4.4.12 Singole lettere

Come indicato al punto 3.4.3.6, nel caso di singole lettere, solo quando la lettera stessa ha un significato in relazione ai prodotti e servizi in causa o quando la sua rappresentazione grafica trasmette un concetto specifico, i concetti in questione sono pertinenti ai fini della comparazione concettuale.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		14/03/2017, T-276/15, EU:T:2017:163
Prodotti e servizi: Classi 4, 11, 37, 39, 40 e 42 *Territorio*: UE *Valutazione:* la lettera «e», associata ai prodotti e servizi pertinenti, informa il pubblico di riferimento che tali prodotti e servizi sono correlati all'energia o all'elettricità, dato che la lettera «e» viene spesso utilizzata per abbreviare i termini «energia» o «elettricità». Di conseguenza, i segni sono concettualmente identici per il pubblico di riferimento, che percepirà i marchi in questione come riferimenti all'«energia» o all'«elettricità» (punto 27).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		26/03/2021, R 551/2018-G
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: Francia *Valutazione:* anche se entrambi i segni potessero essere descritti utilizzando termini generici quali «A» o «lettera "A" stilizzata», il concetto evocato dai segni figurativi in questione non sarebbe in alcun modo limitato ai soli termini generici relativi alla lettera «A». Al contrario, a causa dei suoi elementi figurativi, il segno anteriore sarebbe al massimo percepito concettualmente come «una lettera A maiuscola con la forma di una tenda aperta». Il segno richiesto verrebbe tutt'al più considerato come rappresentativo della «lettera A maiuscola con la forma di un castello di carte». Pertanto, i segni non sono concettualmente simili, anche se si riferiscono alla stessa lettera (punto 83).		

Non in vigore

3.4.5 Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni

Nel valutare la somiglianza tra segni occorre tenere conto (i) della riconoscibilità o piuttosto dell'impercettibilità degli elementi che hanno in comune nell'impressione

complessiva di entrambi i marchi (cfr. il punto 3.4.5.1 che segue), (ii) del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi comuni (cfr. il punto 3.4.5.2 che segue) e (iii) dell'impatto degli altri elementi nell'impressione complessiva trasmessa da ciascuno dei marchi (cfr. il punto 3.4.5.3 che segue).

3.4.5.1 Elemento comune identificabile

Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sussiste tra gli stessi un'identità almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). Sebbene di norma il consumatore medio percepisca un marchio nel suo complesso e non proceda a un'analisi dei suoi vari dettagli, resta comunque valido il fatto che, nel percepire un segno verbale, il consumatore lo scompone in elementi che di per sé suggeriscono un significato specifico o che gli ricordano parole note (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). L'elemento in comune può essere identificato chiaramente quando appare **in modo indipendente** in ogni segno.

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	La prima parola coincide.	30/04/2014, T-170/12, EU:T:2014:238
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Il marchio anteriore è identico alla seconda parola della domanda di MUE.	08/03/2005, T-32/03, EU:T:2005:82

L'elemento in comune può anche essere identificato come **parte di** un'unica parola in cui una separazione **visiva** consente a detto elemento di essere percepito in modo indipendente (ad esempio, attraverso l'uso di lettere minuscole e maiuscole, la stilizzazione delle lettere o l'uso di un carattere speciale come un simbolo, un numero, un trattino o un altro segno di interpunzione).

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
ip_law@mbp	MBP	Il marchio anteriore è composto dagli elementi «ip-law» e «mpb» separati dal simbolo «@», pertanto i segni hanno l'elemento «mpb» in comune (punto 53).	16/09/2013, T-338/09, EU:T:2013:447

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
MAXX	NaraMaxx	L'uso di maiuscole e minuscole e di diverse tonalità di colore permette immediatamente l'identificazione separata degli elementi «Nara» e «Maxx», nonostante il fatto che nessuno dei due abbia alcun significato per il pubblico bulgaro di riferimento.	22/09/2017, T-586/15, EU:T:2017:643, § 37, 46
FŁT	KFŁT KRAŚNIK	Le lettere «FŁT» hanno un ruolo indipendente nella domanda di MUE a causa del colore rosso (punto 48).	14/05/2013, T-19/12, EU:T:2013:242
TRONIC	ABTRONIC	L'elemento comune «TRONIC» è separato visivamente nel marchio contestato mediante i caratteri bianchi (punto 38).	12/05/2016, T-775/14, EU:T:2016:293

Inoltre, l'elemento in comune può anche essere identificato come **parte di** un'unica parola in cui un chiaro **significato concettuale** consente a detto elemento di essere percepito in modo indipendente (cfr. anche il punto 3.4.3.2 che precede).

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
MARINE BLEU	BLUMARINE	La parte «marine» nella domanda di MUE verrà intesa come un riferimento al mare e «blu» come una grafia scorretta di «blue».	14/05/2014, T-160/12, EU:T:2014:252

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
CADENACOR	COR	Il pubblico ispanofono sarà in grado di identificare l'elemento «cor» separatamente all'interno del marchio anteriore perché l'elemento iniziale «cadena» suggerisce un significato concreto (catena) (punto 47) — rischio di confusione.	20/10/2011, T-214/09, EU:T:2011:612
BLUE	ECOBLUE	Il pubblico di riferimento scomporrà la domanda di MUE nel prefisso «eco» e nella parola «blue», di uso comune (punto 30) — rischio di confusione.	12/11/2008, T-281/07, EU:T:2008:489; confermato 22/01/2010, C-23/09 P, EU:C:2010:35

Al contrario, se rimane inosservata, la mera coincidenza in una sequenza di lettere non è sufficiente per constatare una somiglianza. Continua a sussistere la regola secondo cui il pubblico confronta i marchi nel loro complesso e non li scompone artificiosamente. Nei casi che seguono **la somiglianza dei marchi è stata negata** nonostante la sovrapposizione di alcune lettere (cfr. anche il punto 4 che segue, in particolar modo il punto 4.2.4).

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	N. del caso
CS	CScreen	Il segno contestato verrà probabilmente scomposto negli elementi «C» e «Screen», che hanno un significato estremamente rilevante per i computer e le loro unità periferiche. Non verrà percepito contenere l'elemento distinto «CS» che corrisponde al marchio anteriore.	18/08/2010, R 545/2009-4

3.4.5.2 Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi comuni

Per pervenire a una conclusione di somiglianza, occorre tener conto del **grado di distintività dell'elemento comune** (o degli elementi comuni). Più questo è distintivo, più è elevato il grado di somiglianza. La constatazione di un carattere distintivo limitato dell'elemento comune diminuirà il grado di somiglianza, con la conseguenza che se l'unico elemento comune di entrambi i marchi non è distintivo, il grado di somiglianza sarà tenue, o persino che i marchi – in base all'impatto degli elementi che li contraddistinguono – saranno dissimili (cfr. il punto 4.2.5).

Negli esempi che seguono l'elemento comune è stato considerato descrittivo o altrimenti non distintivo, con la conseguenza che il grado di somiglianza è stato ritenuto tenue.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
FSA K-FORCE.	FORCE-X	04/03/2015, T-558/13, EU:T:2015:135
L'elemento «forza» ha un carattere distintivo debole per i prodotti in questione (Classe 9: *Caschi da ciclista*; Classe 12: *Biciclette e loro parti e accessori*). Somiglianza visiva, fonetica e concettuale tenue – nessun rischio di confusione.		

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
PINK LADY	WILD PINK	15/10/2018, T-164/17, EU:T:2018:678
L'elemento «pink» in entrambi i segni sarà percepito dal pubblico di riferimento nell'UE come un'indicazione del colore rosa. Tale elemento presenta un carattere distintivo tenue in quanto indica il colore dei prodotti (frutti) pertinenti. I segni sono considerati condividere quanto meno una somiglianza visiva e fonetica tenue. Si ritiene inoltre che presentino una somiglianza concettuale tenue in considerazione del concetto condiviso del colore rosa. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente valutato che i segni in questione fossero visivamente, foneticamente e concettualmente dissimili (§ 79, 81, 88-89).		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
VISCOPLEX	VISCOTECH	19/11/2014, T-138/13, EU:T:2014:973
Per quanto riguarda la parte iniziale comune dei marchi, «visco», essa è descrittiva per il pubblico tedesco rispetto alle principali caratteristiche dei prodotti pertinenti (oli combustibili, grassi lubrificanti e carburanti), in particolare la loro viscosità (punto 57). I marchi sono vagamente simili soltanto sul piano visivo e fonetico – nessun rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		22/05/2012, T-60/11, EU:T:2012:252
Il termine «premium» è elogiativo (punto 44). La coincidenza conduce solo a una somiglianza tenue sul piano visivo e fonetico, e media dal punto di vista concettuale – nessun rischio di confusione.		

Il fatto che l'elemento coincidente sia un elemento non distintivo non è tuttavia sufficiente a negare qualsiasi somiglianza fra i marchi, a meno che non vi siano ulteriori fattori a contraddistinguerli (cfr. il punto 4.2.5 che segue). Se il pubblico noterà la sovrapposizione, occorre tenerne conto nella comparazione. Il fatto che un elemento sia descrittivo o altrimenti non distintivo non è di per sé sufficiente a concludere che tale parola sia trascurabile nell'impressione generale prodotta dal marchio (08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

Non in vigore

(Per l'impatto degli elementi comuni deboli o non distintivi sul rischio di confusione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale).

La conclusione sulla somiglianza deve tenere in conto anche **se l'elemento comune è dominante** (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi. Come spiegato anteriormente (cfr. il punto 3.3 che precede) nell'ambito della valutazione del carattere dominante di uno o più elementi, le qualità intrinseche (grandezza, rappresentazione grafica di forte impatto, ecc.) di ciascuno di tali elementi devono essere messe a confronto con le qualità intrinseche degli altri elementi. Inoltre, e in via accessoria, può venir presa in considerazione la posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio composito (08/06/2017, T-341/13 RENV, So'bio etic (fig.) / SO...? et al., EU:T:2017:381, § 40 and 44-56; confirmed by 28/02/2019, C-505/17 P, SO'BiO etic (fig.) / SO...? et al., EU:C:2019:157, § 39-53).

Il carattere distintivo e dominante dell'elemento comune/degli elementi comuni è il sussistere di termini separati ma correlati. Come ha dichiarato il Tribunale:

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria.

(31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 e giurisprudenza citata).

3.4.5.3 L'importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi

Nell'ambito della comparazione dei marchi nel loro complesso, bisogna tenere conto dell'impatto degli elementi non comuni sull'impressione complessiva anche per pervenire a una conclusione sulla somiglianza. Maggiore è il numero di differenze che presentano gli altri elementi del marchio, minore sarebbe la somiglianza risultante dall'elemento comune.

Non è possibile supporre, in linea generale, che gli elementi di differenza fra i marchi tendano a diventare meno marcati nella memoria del consumatore a favore degli elementi di somiglianza. In conformità della giurisprudenza consolidata, il grado di somiglianza o differenza fra i segni in questione può dipendere, in particolare, dalle qualità intrinseche dei segni (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Devono pertanto essere presi in considerazione il carattere distintivo e il carattere dominante degli elementi di differenziazione. Se tali elementi sono quelli distintivi e dominano l'impressione complessiva dei marchi, il grado di somiglianza diminuirà.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		18/06/2013, T-338/12, EU:T:2013:327
Per quanto riguarda la comparazione visiva, l'elemento figurativo che rappresenta un cane nel marchio anteriore costituisce quello dominante. Dato che i rispettivi elementi grafici sono diversi, la coincidenza dell'elemento verbale «K9» conduce a una somiglianza visiva soltanto tenue. I marchi sono foneticamente simili a un grado elevato. Per quanto attiene alla comparazione concettuale, il marchio contestato non contiene alcun elemento figurativo che trasmetta il concetto di cane, pertanto i marchi non sono concettualmente simili (punti 27-34).		

Al contrario, se l'elemento per cui i marchi differiscono ha un carattere distintivo intrinseco più tenue rispetto all'elemento comune, ciò aumenterà il grado di somiglianza:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
Modelo	(NEGRA MODELO)	06/03/2002, R 536/2001-3; confermato 15/02/2005, T-169/02, EU:T:2005:46
Il marchio anteriore era una registrazione portoghese. «Negra» è descrittivo per i prodotti pertinenti della classe 33, poiché può essere usato in portoghese per indicare la birra bruna, cioè il tipo di birra venduto con il marchio NEGRA MODELO. L'attenzione del consumatore portoghese medio si concentrerà sulla parola coincidente «modelo». Somiglianza visiva bassa, somiglianza fonetica media e somiglianza concettuale forte — rischio di confusione.		

Non in vigore

3.4.6 Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni

3.4.6.1 L'impatto dell'elemento verbale nel caso di marchi composti

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.) / BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Tuttavia, l'elemento verbale di un segno non ha automaticamente un impatto più forte (31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) e in alcuni casi, l'elemento figurativo di un marchio complesso può, per effetto - fra l'altro - della sua forma, delle dimensioni, del colore o della posizione all'interno del segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Di seguito sono riportati alcuni esempi di tale scenario:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
GIOVANNI		03/06/2015, T-559/13, EU:T:2015:353
P&S:Classe3 *Territorio*: UE *Valutazione*: l'elemento figurativo del marchio richiesto **è importante quanto gli elementi denominativi e ha un impatto significativo sull'impressione visiva globale** data da tale marchio. È posizionato al di sopra degli elementi denominativi e occupa più spazio di entrambi questi elementi combinati. Inoltre, è distintivo per i prodotti in questione, in quanto un'anatra non ha alcun legame con cosmetici o prodotti per la pulizia. Inoltre, il disegno dell'anatra è piuttosto elaborato. Anche se l'elemento «GIOVANNI» viene inserito prima dell'elemento «GALLI», vi è solo **un debole grado di somiglianza visiva** tra i marchi in questione, tenuto conto dell'impatto significativo dell'elemento figurativo del marchio richiesto per l'impressione complessiva data da tale marchio (punti 62-64, 72, 74).		

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		12/11/2015, T-449/13, EU:T:2015:839

P&S: classi 32 e 33

Territorio: Polonia

Valutazione: l'elemento figurativo del marchio richiesto, che consiste nella rappresentazione stilizzata di un animale della specie bovina visualizzato di profilo e rivolto verso sinistra, e che può essere percepito come un bisonte europeo, è di dimensioni simili a quelle dell'elemento denominativo «wisent» (bisonte) e occupa uno spazio analogo in tale marchio. Per la sua forma, le dimensioni, il colore e la posizione, tale rappresentazione di un bisonte [...] aiuta chiaramente a creare l'immagine del marchio impugnato che il pubblico di riferimento fisserà nella memoria; di conseguenza, essa **non può essere ignorata nella percezione di tale marchio** [...].

Per quanto riguarda il marchio anteriore, una rappresentazione naturalistica di un bisonte in piedi sulle quattro zampe in un cerchio su uno sfondo di alberi di colore verde, marrone e nero, è chiaramente percepibile in tale marchio. Tale rappresentazione di un bisonte occupa una posizione centrale ed è di dimensioni leggermente maggiori rispetto all'unico elemento verbale percettibile, il termine «żubrówka», riprodotto in giallo e nero e posizionato al di sopra di tale riproduzione. Pertanto, **l'elemento figurativo** costituito da una riproduzione naturalistica di un bisonte **non può essere ignorato nell'impressione complessiva prodotta dal marchio anteriore** [...]. Nonostante la presenza di diversi elementi verbali, nel complesso i marchi presentano **visivamente un basso grado di somiglianza** dal momento che entrambi contengono un bisonte, la cui immagine sarà memorizzata facilmente dai consumatori per effetto della loro posizione all'interno dei marchi in questione e delle loro dimensioni (punti 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

Non in vigore

3.4.6.2 Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e fonetica

Nei segni verbali o nei segni che contengono un elemento verbale, la prima parte è quella che di solito attira principalmente l'attenzione del consumatore e, pertanto, quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno. Ciò significa

che, in linea generale, la parte iniziale di un segno ha una notevole influenza sull'impressione generale prodotta dal marchio (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nondimeno, la nozione di «parte iniziale del segno» è indeterminata, non essendoci alcuna indicazione particolare di cosa costituisca la parte iniziale, di cosa sia la fine e nemmeno se esista o meno una parte mediana del segno. Anche in questo caso, la percezione dipende principalmente dalle circostanze della fattispecie (lunghezza del segno, distribuzione delle sillabe, caratteri utilizzati, ecc.) e non c'è una regola prestabilita. Potrebbe persino succedere che un segno sia percepito come avente una parte iniziale e una finale brevi e una parte mediana o centrale proporzionalmente molto più grande. Di conseguenza, a seconda delle circostanze, la regola secondo cui la parte iniziale del segno è prevalente potrebbe avere un peso minore, a vantaggio di una maggiore importanza della parte centrale.

Dato che di solito è la parte iniziale del segno ad attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori, se i segni si differenziano solo nella parte finale tale differenza è spesso insufficiente per escludere la somiglianza. Non si tratta, tuttavia, di una regola fissa e il risultato dipende dalle circostanze del caso. Inoltre, questa regola si applica soltanto quando il segno contiene un elemento verbale (che giustificherebbe la lettura da sinistra a destra) e quando tale elemento verbale non è molto breve (altrimenti il segno sarà immediatamente percepito nella sua interezza). L'Ufficio considera molto brevi i segni composti da tre o un numero inferiore di lettere/numeri (cfr. in maggior dettaglio il punto 3.4.6.3 che segue).

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
ALENTIS	ALENSYS	10/02/2011, R 1243/2010-1
Prodotti e servizi: classe 42 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: benché entrambi i marchi siano privi di significato e non sia quindi possibile effettuare alcuna comparazione concettuale, essi sono molto simili sotto il profilo visuale e fonetico, in particolare perché le prime quattro lettere, «ALEN», sono identiche. È generalmente assodato che le persone prestino maggiore attenzione alla prima parte di un marchio, perlomeno quando lo percepiscono visivamente (punto 33).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
AZURIL	AZULIB	01/06/2011, R 1543/2010-1

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: classe 5 *Territorio*: Grecia *Valutazione*: i segni hanno in comune cinque lettere su sei e le prime due sillabe sono identiche. Sussiste un certo grado di somiglianza visiva. Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili perché la parte iniziale, di norma quella più importante, è identica. Nessuno dei due segni ha un significato nella lingua greca (punti 35-36).		

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più tenue se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
CALSURA	CALSORIN	15/12/2010, R 484/2010-2
Prodotti e servizi: classe 5 *Territorio*: UE *Valutazione*: sul piano visivo, i marchi condividono una qualche somiglianza per via delle lettere «C», «A», «L», «S» e «R» che coincidono e che sono poste nello stesso ordine. A livello fonetico, vi è un grado di somiglianza tenue. Da un punto di vista concettuale, i marchi sono simili nella misura in cui contengono entrambi l'elemento «CAL». Tuttavia, dal momento che tale elemento allude chiaramente a un tipo di prodotti (contenenti «calcio»), non si può dare molto peso a tale somiglianza concettuale (punti 21-23) – nessun rischio di confusione.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
NOBLESSE	NOBLISSIMA	22/07/2011, R 1257/2010-4
Prodotti e servizi: classe 30 *Territorio*: Danimarca, Finlandia, Svezia *Valutazione*: i segni si distinguono nella quinta lettera e nella parte finale. Sotto il profilo visivo hanno un grado di somiglianza medio. Considerata la lunghezza della domanda di MUE, i segni sono diversi per ritmo e cadenza e presentano pertanto una somiglianza fonetica tenue. I segni anteriori «NOBLESSE» hanno effettivamente una connotazione chiara sia in Finlandia che in Svezia. In questi territori la parola «NOBLISSIMA» è priva di significato. Sono quindi diversi sotto il profilo concettuale. I marchi anteriori sono di tipo elogiativo e in una certa misura di tipo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti «cioccolato», di cui descrivono cioè il carattere superiore. Il carattere distintivo è inferiore alla media.		

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
ALBUMAN	ALBUNORM	01/02/2011, R 489/2010-2
Prodotti e servizi: classe 5 *Territorio*: UE *Valutazione*: sotto il profilo visuale, fonetico e concettuale, i segni sono simili perché hanno in comune il prefisso «ALBU» (abbreviazione di «albumina» o «albume»). Tale somiglianza, tuttavia, è scarsamente significativa perché si tratta di un prefisso generico e quindi privo di carattere distintivo. Il secondo elemento del marchio anteriore, «MAN», è visivamente, foneticamente e concettualmente del tutto diverso dal secondo elemento, «NORM», del marchio contestato.		

3.4.6.3 Segni brevi

La comparazione dei segni deve fondarsi sull'**impressione complessiva** prodotta dai marchi.

La lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Invece, il pubblico di solito è meno cosciente delle differenze fra i segni più lunghi. **Tuttavia, ogni caso deve essere valutato singolarmente, prendendo in considerazione di tutti i fattori rilevanti.**

La Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa si intenda per segno breve. Tuttavia i segni costituiti da tre o da meno di tre lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi. I prossimi punti analizzano quindi l'impatto sull'impressione complessiva e, pertanto, sulla somiglianza dei rispettivi segni per segni composti da una, due e tre lettere/numeri.

La comparazione fra segni costituiti da una sola lettera o da una combinazione di tre o meno di tre lettere non riconosciuta come parola, **segue le stesse regole** vigenti per i segni verbali che comprendono una sola parola, un nome o un termine di fantasia (06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Segni composti da una sola lettera/un solo numero

In base alla giurisprudenza del Tribunale nella valutazione del rischio di confusione tra segni che comprendono la stessa singola lettera, la **comparazione visiva** (cfr. il punto 3.4.1.7) è, in linea di principio, determinante. Nella valutazione del rischio di confusione, anche in presenza di un'identità fonetica e concettuale, tale identità può passare in secondo piano nel caso in cui sussistano differenze visive sufficienti tra i segni (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 7.1).

Non in vigore

Segni composti da due lettere/numeri

La regola succitata sull'importanza della comparazione visiva trova allo stesso modo applicazione con i marchi composti da due lettere/numeri. La comparazione di questi segni dipende dal modo in cui sono stilizzati e, in particolare, dalla possibilità di riconoscere le lettere come tali nel segno. Di conseguenza, l'impressione complessiva dei segni dal punto di vista visivo può essere diversa quando due segni in conflitto, benché contenenti o composti dalla stessa combinazione di due lettere, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, così che la loro diversa rappresentazione grafica generale renda l'elemento verbale comune meno evidente.

Negli esempi che seguono, i **marchi sono stati dichiarati visivamente simili** per via delle rappresentazioni grafiche/somiglianze visive delle stesse combinazioni di due lettere:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) (ii)		31/03/2000, B 61 046
Prodotti e servizi: classe 36 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: l'impressione visiva complessiva prodotta dai marchi in conflitto è che essi sono composti da due lettere in un disegno figurativo irregolare che trasmette la medesima impressione. I marchi sono considerati simili.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
GE		28/02/2014, T-520/11, EU:T:2014:100
Prodotti e servizi: Classi 6, 7, 9, 11, 17 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: non può escludersi che parte del pubblico di riferimento interpreterà il marchio contestato come la combinazione delle lettere «GE» (punti 33-35). I marchi sono foneticamente identici e visivamente simili a un livello medio.		

Non in vigore

Nell'esempio che segue **i segni sono stati dichiarati dissimili sul piano visivo e fonetico** per via della diversa rappresentazione grafica e del fatto che non possono essere letti come le lettere stesse.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) **(ii)** 		18/11/2011, R 82/2011-4
Prodotti e servizi: classe 33 *Territorio*: UE *Valutazione*: da un punto di vista visivo, la stilizzazione grafica dei marchi anteriori è molto diversa rispetto al marchio contestato. Il mero fatto che una o entrambe le lettere dei marchi siano identiche non è sufficiente a rendere i marchi visivamente simili. Non sussiste una somiglianza fonetica se il marchio contestato verrà pronunciato come «B» o «PB» poiché nei segni brevi le differenze hanno un impatto più forte sull'impressione complessiva che nei segni più lunghi. Sul piano concettuale, il marchio contestato e i marchi anteriori privi di elementi aggiuntivi alla combinazione di lettere «AB» non hanno un significato in nessuna delle lingue pertinenti: la comparazione concettuale rimane quindi irrilevante (punti 17-19).		

Per quanto riguarda la differenza di una delle lettere, cfr. gli esempi che seguono:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) CX (ii) 	KX	21/01/2011, R 864/2010 2

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi: Classe 7 *Territorio*: UE *Valutazione*: sul piano visivo, le lettere iniziali «K» e «C» mostrano una forma chiaramente diversa e possono essere considerate visivamente simili solo a un grado tenue. Lo stesso grado di somiglianza, tenue, si applica alla comparazione fonetica. Sul piano auditivo, i segni verranno pronunciati rispettivamente «K-X» e «C-X», e non come parole. Nessuno dei marchi ha un significato concettuale (punti 25-27).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
KA		22/03/2011, T-486/07, EU:T:2011:104
Prodotti e servizi: Classi 9, 11, 12 *Territorio*: UE *Valutazione*: si deve concludere che, per ciascuna delle possibili percezioni prodotte nel pubblico di riferimento dal marchio richiesto, il pubblico percepirà differenze visive significative per ciascuno dei marchi anteriori (punto 65). Deve riconoscersi un certo grado di somiglianza fonetica tra i marchi in questione, ma quest'ultima non è molto elevata. Senza commettere errori, la Commissione di ricorso potrebbe pertanto dichiarare che la somiglianza fonetica tra i marchi in questione non era «percepibile» (punto 71). Dal momento che entrambi i marchi sono privi di significato, non è possibile effettuare alcuna comparazione concettuale (punto 72).		

Segni composti da tre lettere/numeri

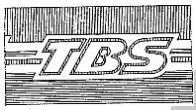
Quando i segni in conflitto sono segni composti da tre lettere/numeri, una differenza in una lettera non esclude la somiglianza, specialmente se tale lettera è foneticamente simile.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
	ELS	23/10/2002, T-388/00, EU:T:2002:260
Prodotti e servizi: Classi16, 35, 41 *Territorio*: Germania *Valutazione*: due delle tre lettere sono identiche e si trovano nella stessa sequenza; la differenza di una singola lettera non costituisce una differenza visiva e fonetica significativa. Le lettere «E» e «I» in Germania sono pronunciate in modo simile (punti 66-71).		

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
Ran	R.U.N.	17/12/2009, T-490/07, EU:T:2009:522
Prodotti e servizi: Classi35, 38, 42 Territorio: UE, Germania *Valutazione*: il Tribunale ha statuito che, dal punto di vista del consumatore destinatario che padroneggia bene la lingua inglese, i segni di cui trattasi sono simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale (punto 55).		

Per contro, quando i marchi sono composti soltanto da tre lettere, senza significato, la differenza in una lettera può essere sufficiente per renderli non simili:

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
(i) (ii) (iii) 		07/02/2001, R 393/1999 2
P&S: classe 25 *Territorio*: Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Austria *Valutazione*: in questo caso, la pronuncia delle prime lettere dei marchi in conflitto, vale a dire «J» e «T», è diversa in tutte le lingue rilevanti. Tali lettere sono diverse anche sul piano visivo. Inoltre gli elementi figurativi dei marchi messi a confronto non si assomigliano (punti 17-18).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
	COR	23/05/2007, T-342/05, EU:T:2007:152

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
P&S: classe 3 Territorio: Germania *Valutazione*: il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero foneticamente simili solo a un grado tenue (punti 47 e 50). Il pubblico di riferimento in Germania noterà sicuramente le differenze nella parte iniziale dei segni.		

3.4.6.4 L'impatto della differenza concettuale

Nei casi in cui almeno uno dei segni in questione presenti un significato chiaro e specifico che possa essere colto immediatamente, la differenza concettuale derivante può compensare la somiglianza visiva e auditiva tra i segni (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25, § 20). Si tratta in questo caso del cosiddetto principio della «neutralizzazione». Tale impatto di differenza concettuale viene preso in considerazione ai fini della valutazione complessiva della somiglianza tra i segni (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737, § 44; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).

Tuttavia non qualsiasi dissomiglianza concettuale può determinare una neutralizzazione che può essere infatti applicata soltanto in via eccezionale se almeno uno dei segni presenta **nel complesso** un **significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente** dal pubblico di riferimento.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	CHEMPIOIL	05/10/2017, C-437/16 P, EU:C:2017:737
P&S: Classi 1, 3 e 4 *Territorio*: Unione europea *Valutazione:* la parola «*champion*» ha un significato chiaro e specifico che sarà compreso dal pubblico di riferimento essendo ampiamente utilizzato in vari settori della vita quotidiana quali le arti, la letteratura, il cinema, la musica o lo sport. Al contrario il termine «chempioil» allude a oli o sostanze chimiche e non trasmette alcun significato chiaro in termini di segno nel suo complesso. Nonostante le somiglianze esistenti tra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, il consumatore opererebbe una distinzione tra questi due segni in ragione del concetto chiaro trasmesso dal segno anteriore. Di conseguenza la somiglianza visiva e fonetica dei segni in questione è compensata dalla differenza concettuale trasmessa dal significato del termine «champion» (§ 31, 46-47 e 55).		

Non in vigore

Nei casi in cui nessuno dei segni nel suo complesso ha un significato chiaro e specifico, qualsiasi differenza concettuale tra i segni che possa risultare da un concetto vago che i segni possono evocare è insufficiente a compensare la somiglianza visiva e fonetica.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
MUNDICOLOR	MUNDICOR	17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, EU:T:2004:79
P&S: Classe 2 *Territorio*: Spagna *Valutazione:* sebbene «MUNDICOLOR» evochi in una certa misura il concetto di «colori del mondo» o «mondo dei colori» nel pubblico spagnolo, tale termine non può essere considerato avere un significato chiaro e specifico. Nel marchio oggetto della domanda, il medesimo prefisso, «mundi», è accompagnato dal suffisso «cor», un termine che non ha alcun significato in spagnolo. Di conseguenza, nonostante la natura evocativa del prefisso «mundi» (mondo), quest'ultimo segno è in definitiva privo di qualsiasi concetto per il pubblico spagnolo. Dato che nessuno dei segni presenta un significato chiaro e specifico che è probabile venga colto immediatamente dal pubblico, qualsiasi differenza concettuale tra loro non è tale da contrastare le loro somiglianze dal punto di vista visivo e fonetico (§ 90-99) — rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		04/03/2020, C-328/18 P, EU:C:2020:156

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
P&S: Classe 3 *Territorio*: Polonia, Repubblica ceca, Slovenia e Ungheria *Valutazione:* dal punto di vista concettuale, il pubblico di riferimento non ha familiarità con il significato della parola «label», di conseguenza il marchio anteriore sarà percepito essere costituito da una parola di fantasia priva di significato. Al contrario, detto pubblico comprenderà l'aggettivo «black» (nero), trattandosi di una parola base in inglese che descrive un colore e sarà altresì in grado di comprendere le parole «by equivalenza» che indicheranno il fatto che i prodotti in questione sono stati fabbricati da Equivalenza. Inoltre, i segni presentano un grado di somiglianza medio da un punto di vista visivo e fonetico. Tuttavia dato che nessuno dei segni (nel suo complesso) presenta un significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente dal pubblico di riferimento, le differenze concettuali tra i segni non possono compensare le somiglianze in relazione ad altri aspetti ed occorre effettuare una valutazione globale (§ 76-77, 97 e 99) — rischio di confusione.		

Inoltre, affinché sia possibile applicare la neutralizzazione, occorre che il significato del segno sia chiaro e specifico per l'**intero pubblico** per il quale i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica. Se nessuno dei segni ha un significato chiaro e specifico che può essere colto immediatamente da una parte significativa del pubblico, la neutralizzazione non è adeguata nonostante il fatto che per l'altra parte del pubblico almeno uno dei segni abbia detto significato.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
TAIGA	tigha	13/09/2018, T-94/17, EU:T:2018:539 (confermato 16/07/2020, C-714/18 P, EU:C:2020:573, § 75-77)

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
P&S: Classi 18, 25 *Territorio*: Unione europea *Valutazione:* il marchio contestato «tigha» non ha alcun significato per il pubblico di riferimento. Per quanto concerne il marchio anteriore, è probabile che il pubblico pertinente nelle zone settentrionali e orientali dell'Unione europea percepisca immediatamente la parola «taiga» come riferita alla foresta boreale. Tuttavia non sarebbe possibile constatare ciò in relazione al pubblico di riferimento altrove nell'Unione europea. Le presupposte «evidenti differenze concettuali» non sono state constatate altrove nell'Unione europea. Tenendo conto della somiglianza visiva e fonetica dei segni in questione, della loro mancanza di un significato chiaro e specifico per il pubblico di riferimento, nonché della somiglianza o identità dei prodotti interessati, in questo caso è stato constatato un rischio di confusione (§ 67-71, 77, 80) — rischio di confusione.		

In ogni caso, anche se almeno uno dei segni non ha un significato chiaro e specifico che possa essere colto immediatamente dall'intero pubblico di riferimento, la somiglianza visiva e fonetica può essere comunque così elevata da fare sì che le differenze concettuali non possano in ogni caso essere compensate.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
INTESA	INTEA	13/04/2005, T-353/02, EU:T:2005:124
P&S: Classi 3, 21 *Territorio*: Italia (tra gli altri Stati membri dell'UE) *Valutazione:* sebbene la parola «intesa» significhi accordo o contratto in italiano, essa fa riferimento a un concetto astratto che, nel contesto dei prodotti in questione, è improbabile crei una forte associazione in grado di facilitare la memorizzazione del segno sulla base di tale significato. Inoltre, è possibile che, in considerazione delle marcate somiglianze esistenti tra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, tale differenza concettuale possa sfuggire all'attenzione del pubblico di riferimento italiano. In caso di specie il concetto intrinseco del marchio anteriore non è in grado di compensare le somiglianze tra i segni (§ 34) — rischio di confusione.		

Non in vigore

3.5 Conclusioni sulla somiglianza

Una valutazione della somiglianza fra due marchi non si limita a prendere un elemento di un marchio composito e a paragonarlo con un altro. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo insieme, tuttavia ciò

non esclude che l'impressione complessiva trasmessa da un marchio composito non possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi. In generale, maggiori sono le caratteristiche condivise dai marchi, più elevato è il grado di somiglianza.

La conclusione cui si giunge in merito alla somiglianza tra i segni è il risultato di una valutazione di tutti i fattori pertinenti sopra discussi in maniera dettagliata.

Va inoltre tenuto presente che, dal momento che la valutazione della somiglianza si basa sull'impressione complessiva dei segni, una volta accertata la somiglianza dei segni, non sarebbe coerente concludere, in seguito, nella valutazione globale del rischio di confusione, che «l'impressione complessiva dei segni è diversa» al fine di sostenere un risultato di assenza di rischio di confusione.

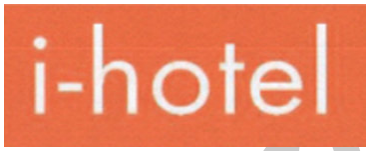
In generale, in sede di valutazione della somiglianza e dei gradi di somiglianza occorre considerare quanto segue.

Impatto del carattere distintivo degli elementi

Il grado più elevato o più tenue del carattere distintivo degli elementi comuni dei segni è uno dei fattori rilevanti nella valutazione della somiglianza fra gli stessi.

Per esempio, se le coincidenze fra i segni in uno qualsiasi dei tre aspetti di comparazione hanno origine da un elemento con un carattere distintivo limitato, il grado di somiglianza, rispettivamente visiva, fonetica e/o concettuale, stabilito sarà più tenue di quando gli elementi in comune presentano un carattere distintivo normale.

Negli esempi che seguono i segni comprendevano elementi deboli/descrittivi, ma con esiti diversi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295 (rischio di confusione)
Prodotti e servizi:Classi 35, 39, 41, 42 e 43 *Territorio*:UE *Valutazione*: il Tribunale ha concluso che i segni fossero molto simili visivamente e identici foneticamente e concettualmente (punti 86, 88, 91 e 93).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**N. del caso**

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
 	TRIDENT PURE	16/12/2015, T-491/13, EU:T:2015:979 (nessun rischio di confusione)
Prodotti e servizi:Classe 30 *Territorio*:anche l'UE *Valutazione*: il Tribunale ha stabilito un basso grado di somiglianza visiva, dato che l'elemento in comune «PURE», pur essendo descrittivo per parte del pubblico, non era di per sé sufficiente per concludere che la parola è trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio (paragrafi 69-71). Dal punto di vista fonetico i marchi sono stati considerati simili con un basso grado di somiglianza per coloro che hanno compreso il significato non distintivo di «PURE», ma con un grado di somiglianza medio per la restante parte del pubblico (paragrafo 87). Da un punto di vista concettuale, tali marchi sono simili per coloro che comprendono il termine «PURE» come un termine descrittivo che fa riferimento alla purezza dei prodotti in questione e alla purezza del respiro. Il fatto che la parola «pure» descriva le caratteristiche dei prodotti in questione non altera il contenuto concettuale dei marchi (paragrafo 93).		

Impatto degli elementi dominanti

La conclusione circa la somiglianza deve tenere anche in conto se l'elemento comune è dominante (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi.

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria

Va sottolineato che i summenzionati fattori possono non essere applicabili a tutti i casi e che la valutazione della somiglianza è sempre effettuata caso per caso, potendo rilevarsi necessario considerare ulteriori fattori. Inoltre, va rimarcato che i fattori e principi menzionati in precedenza non mettono in discussione il principio secondo cui l'esame della somiglianza fra marchi deve tenere conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi sul pubblico di riferimento.

Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		16/01/2014, T-149/12, EU:T:2014:11 (rischio di confusione)
Prodotti e servizi:Classe 9 *Territorio*:Spagna *Valutazione*: i segni sono stati ritenuti visivamente molto simili e foneticamente identici, nonostante il carattere descrittivo dell'elemento «MICRO» (punti 54, 55, 60) e tenendo conto che le differenze si limitavano a elementi grafici banali.		

In generale, l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni è insufficiente ad attestare l'esistenza di un grado considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell'altro segno.

Tuttavia, benché gli elementi verbali di un marchio possano avere un impatto maggiore, ciò non vale necessariamente se l'elemento figurativo domina visivamente l'impressione complessiva prodotta dal marchio (cfr. il punto 3.4.6.1 che precede).

Parte iniziale dei segni

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale.

Pertanto, i consumatori attribuiscono meno importanza alla parte finale del marchio e le coincidenze situate nella parte finale dei segni porterebbero alla constatazione di un grado di somiglianza visiva più tenue rispetto agli elementi comuni presenti nella parte iniziale degli stessi (cfr. il primo esempio di seguito). Analogamente, la posizione dei fonemi o delle sillabe coincidenti/simili all'inizio dei segni in conflitto aumenterebbe il livello di somiglianza fonetica.

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più basso se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso (cfr. il secondo esempio di seguito).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
OXYGESIC	Maxigesic	16/10/2013, T-328/12, EU:T:2013:537

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Prodotti e servizi:Classe 5 *Territorio*:UE *Valutazione*: i segni sono stati ritenuti visivamente simili con un basso grado di somiglianza per effetto del carattere descrittivo del suffisso «GESIC», dal momento che si riferisce agli antidolorifici (punti 35, 47), nonché della differenza nelle parti iniziali (punto. 49). Foneticamente, sono stati ritenuti simili con un grado di somiglianza medio (punto 51) e concettualmente sono stati ritenuti dissimili, anche in questo caso per effetto del contenuto descrittivo di «GESIC» e per le diverse associazioni che si potrebbero fare con i rispettivi prefissi dei segni («OXY» si riferisce a ossigeno/ossicodone e «MAXI» a massimo, punto 53); di conseguenza, è stato escluso il rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
bonusnet	bonus&more	05/02/2015, T-33/13, EU:T:2015:77
Prodotti e servizi:Classi 35, 36 e 42 *Territorio*:Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. *Valutazione*: visivamente, è stato accertato quanto meno un certo grado di somiglianza visiva fra i segni, sebbene il termine comune «bonus» si riferisse a un elemento con un carattere distintivo debole (punti 32, 41). Foneticamente, è stato accertato un grado di somiglianza medio per l'identica pronuncia delle prime due sillabe (punto 34). Concettualmente, vi è quanto meno un certo grado di somiglianza per una parte significativa del pubblico, per il quale l'elemento comune «bonus» trasmette un significato identico (punto 42).		

Non in vigore

Segni brevi

La lunghezza dei segni può influire sull'impressione complessiva che essi producono e quindi sull'effetto delle differenze esistenti fra loro. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Per contro, solitamente il pubblico è meno cosciente delle differenze fra segni più lunghi.

L'applicazione dei principi e dei fattori succitati non dovrebbe essere automatica. La decisione deve spiegarne la rilevanza per il caso specifico e ponderarli.

Ad ogni modo, le regole illustrate nel presente capitolo sono di natura generica e le peculiarità di un caso specifico possono giustificare conclusioni diverse. Tuttavia, in tali

casi si rivela ancora più importante fornire una motivazione chiara e completa nella decisione.

4 Dissomiglianza di segni

4.1 Introduzione

La somiglianza dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi **sull'impressione complessiva** prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32 e la giurisprudenza ivi citata). Laddove l'impressione complessiva è di dissomiglianza fra i segni, si esclude il rischio di confusione.

La constatazione di una somiglianza o dissomiglianza complessiva dei segni è il risultato di una valutazione combinata (i) delle sovrapposizioni e differenze sul piano visivo, fonetico, concettuale, e (ii) del significato delle sovrapposizioni e differenze nella percezione da parte del pubblico di riferimento.

La conclusione secondo la quale i segni sono dissimili comporta le conseguenze di cui in appresso.

- I prodotti e servizi non sono oggetto di comparazione.
- Qualsiasi rivendicazione di distintività accresciuta non viene esaminata. Se i segni sono dissimili, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta a prescindere da qualsiasi carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore. Se i marchi in questione non sono simili, non occorre tener conto della reputazione del marchio anteriore, dal momento che non rientra nell'ambito dell'esame di somiglianza e non può servire ad aumentare la somiglianza fra tali marchi (14/03/2011, C 370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 e la giurisprudenza ivi citata).
- Non vi è una valutazione globale dei fattori. La decisione conclude che in assenza di una delle condizioni, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta.
- I segni saranno considerati dissimili anche ai fini di altri motivi di opposizione. In particolare, qualsiasi rivendicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, RMUE sarà respinta [cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.2].

Non in vigore

4.2 Scenari di dissomiglianza

4.2.1 Nessun elemento in comune

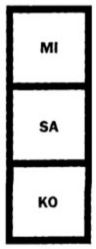
I segni sono ovviamente dissimili se non hanno nulla in comune in nessuno dei tre aspetti di comparazione. Si tratta più che altro di uno scenario ipotetico, poiché i segni in questione in un'opposizione secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE hanno di norma qualcosa in comune. Ciò su cui le parti dibattono è piuttosto l'importanza della sovrapposizione di un elemento.

4.2.2 Sovrapposizione di un elemento trascurabile

I segni sono dissimili se l'unico elemento che hanno in comune è **trascurabile** in uno o entrambi i marchi nel senso che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, probabilmente passerà **inosservato** o **verrà trascurato** dal pubblico di riferimento. Dopo aver **debitamente ragionato** sul motivo per cui sono considerati trascurabili, gli elementi trascurabili non verranno messi a confronto (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata restrittivamente e, in caso di dubbio, la valutazione dovrebbe considerare tutti gli elementi del segno (cfr. il punto 1.2 che precede).

Per quanto riguarda la valutazione sulla eventuale trascurabilità di un elemento, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di decifrare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento in questione. La questione consiste piuttosto nel comprendere se, nell'impressione complessiva del segno, l'elemento è percettibile dal consumatore medio che normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli.

Esempi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
	 (GREEN BY MISSAKO)	11/11/2009, T-162/08, EU:T:2009:432 Le parole «by missako» sono quasi illeggibili; la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
(RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	12/12/2011, R 2347/2010-2 L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.

4.2.3 Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata

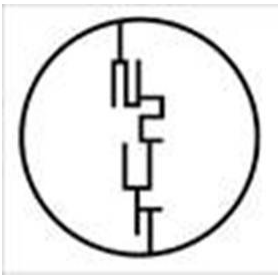
I segni sono dissimili se l'elemento verbale, che darebbe adito alla somiglianza, non è distinguibile a causa della stilizzazione accentuata. A volte il modo in cui si usano le lettere o i simboli rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo o una lettera è ripetuto per creare un motivo o è altamente distorto o altrimenti non chiaramente leggibile. Se l'elemento verbale non è riconoscibile nell'impressione complessiva del segno, pertanto non leggibile e non pronunciabile, non verrà preso in considerazione nella comparazione.

Di nuovo, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di identificare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento verbale in questione. È irrilevante se l'elemento verbale viene riconosciuto solo con l'aiuto dell'altro marchio, dal momento che il consumatore normalmente non ha l'opportunità di confrontare i segni affiancati. È inoltre irrilevante che il ricorrente faccia riferimento al marchio mediante uno specifico elemento verbale nelle proprie osservazioni o se le informazioni sul marchio indichino un elemento verbale, perché il consumatore non sarà aiutato da tali informazioni una volta posto di fronte al segno registrato o richiesto.

Esempi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
KA		12/12/2011, R 1779/2010-4

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
INTUIT		17/09/2015, R 164/2015-2

Si deve valutare con attenzione se l'elemento verbale sia effettivamente «perso» nella stilizzazione. Nei segni figurativi il consumatore cerca istintivamente elementi che si possano pronunciare mediante i quali possa fare riferimento al segno. L'accentuata stilizzazione di una o più lettere di una parola possono non impedire al consumatore di individuare l'elemento verbale nel suo complesso, specialmente se rimanda a un significato concreto. Occorre anche sottolineare il fatto che se la complessa stilizzazione dell'elemento verbale di un segno non lo rende del tutto leggibile, ma si presta solamente a varie interpretazioni, la comparazione deve tenere conto delle diverse interpretazioni realistiche. Pertanto, l'elemento verbale non verrà preso in considerazione nella comparazione solo nel caso, piuttosto raro, in cui la leggibilità del segno risulti davvero irrealistica senza l'aiuto di una descrizione del marchio o dell'altro marchio.

4.2.4 Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti

Il fatto che sussista una qualche coincidenza fra i segni non conduce necessariamente a una constatazione di somiglianza. Ciò vale in particolare quando la parte in sovrapposizione non viene percepita in modo indipendente nell'impressione complessiva dei marchi. Il Tribunale ha dichiarato i seguenti segni dissimili nonostante la sovrapposizione di una sequenza di lettere.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
StoCretec	CRETEO	28/01/2016, T-640/13, EU:T:2016:38

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
I segni in conflitto sono dissimili (punto 87). Nell'impressione visiva prodotta dai marchi, le parti iniziali «sto» e «cre» e le terminazioni «tec» e «o» svolgono un ruolo più importante rispetto alle sillabe «cre» e «te», che sono posizionate al centro dei segni e sono meno percepite dal pubblico di riferimento. Di conseguenza, si è concluso che vi è somiglianza visiva tra i segni (punto 71). I marchi non sono foneticamente simili, in particolare a causa delle differenze nelle parti iniziali e finali (punto 72). La comparazione concettuale rimane neutra in quanto «StoCretec» e «CRETEO» sono termini inventati senza alcun significato in tedesco (punto 73).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
ALDI	Alifoods	26/11/2014, T-240/13, EU:T:2014:994
In sede di comparazione gli elementi figurativi e la parola aggiuntiva «foods» non devono essere trascurati (punti 54-55). L'impressione visiva complessiva dei segni in conflitto è chiaramente dissimile (punti 59-60). I segni non sono simili sul piano fonetico tenendo presente, in particolare, l'elemento aggiuntivo «foods» del marchio contestato (punti 65-66). Infine, i marchi non sono simili neanche a livello concettuale (punto 73).		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
VOLVO VOLVO	LOVOL	12/11/2014, T-524/11, EU:T:2014:944
Gli elementi figurativi dei marchi figurativi anteriori distinguono ulteriormente tali marchi dal marchio richiesto (punto 36). I segni in questione hanno un ritmo di pronuncia diverso (punti 43-44). Le parole sono prive di significato; non è possibile effettuare una comparazione concettuale (punto 54).		

Lo stesso vale per le somiglianze degli elementi figurativi che hanno un impatto minore:

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
		16/07/2014, T-36/13, EU:T:2014:673
Gli elementi figurativi dei segni hanno lo stesso contorno ma saranno percepiti come diversi dal pubblico di riferimento (punti 45-47). Gli elementi verbali sono visivamente differenti poiché hanno solo due lettere in comune, che sono anche poste in posizioni distinte.		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
		22/03/2012, B 1 837 106
I marchi coincidono solo per il fatto che gli elementi verbali sono scritti in bianco su uno sfondo grigio contrastante e che la cornice bianca separa gli elementi verbali dal paesaggio in parti uguali. Si tratta di elementi figurativi comuni, onnipresenti nei marchi praticamente in tutti i settori commerciali. L'attenzione del consumatore non è attirata da nessuno di questi dettagli, quanto piuttosto dal termine di fantasia «tukaş» nel marchio anteriore e dal termine «Ekonomik» nel marchio contestato. Visto che i segni si sovrappongono soltanto in aspetti irrilevanti e non hanno nulla in comune sul piano fonetico e concettuale, essi sono complessivamente dissimili.		

La decisione deve contenere una motivazione approfondita, nella comparazione dei segni, sul perché la sovrapposizione di particolari aspetti è considerata irrilevante.

4.2.5 Sovrapposizione di un elemento non distintivo

Se i segni si sovrappongono esclusivamente per un elemento che è **descrittivo** o **non distintivo** per i prodotti e servizi rilevanti in tutte le aree del territorio di riferimento, ed entrambi **contengono un altro o altri elementi distintivi in grado di differenziarli**, possono essere considerati dissimili.

Ne consegue che devono essere soddisfatte due condizioni per accertare la dissomiglianza in questo contesto:

- l'elemento comune deve essere non distintivo (se l'elemento comune ha un certo grado di carattere distintivo, seppur molto basso, i segni non possono essere ritenuti dissimili);
- entrambi i segni devono contenere altri elementi distintivi e in grado di differenziare i marchi.

Non in vigore

Di conseguenza, due segni possono essere dissimili per alcuni prodotti e servizi, ma non per altri. In tal caso, la strategia può giustificare il confronto tra alcuni prodotti e servizi per trovarli dissimili, per poi proseguire con la valutazione della somiglianza dei segni soltanto per i rimanenti prodotti e servizi.

Inoltre, se in parte del territorio di riferimento l'elemento in sovrapposizione non viene percepito come descrittivo o non distintivo (ad esempio per via dell'incomprensibilità del termine), i segni non possono ritenersi dissimili.

I seguenti esempi di fantasia illustrano casi in cui la presenza di un elemento comune non può condurre ad alcuna somiglianza perché tale elemento non è distintivo e gli altri elementi, che sono chiaramente diversi, consentono al pubblico di differenziare adeguatamente i marchi:

Segno anteriore	Segno contestato
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
Prodotti e servizi: fornitura di alloggio Territorio: Unione europea	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
Prodotti e servizi: fornitura di servizi ristorativi *Territorio*: Spagna (dove «casa» significa anche «bar», «ristorante»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
Prodotti e servizi: servizi di telecomunicazione *Territorio*: Unione europea	

Esempi tratti dalla giurisprudenza

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
	CARBON CAPITAL MARKETS	22/06/2010, T-563/08, EU:T:2010:251 (punti 39-61)
Prodotti e servizi: Classe 36 *Territorio*: Unione europea (si ritiene che il pubblico di riferimento abbia dimestichezza con la terminologia finanziaria fondamentale in lingua inglese) *Valutazione*: l'elemento comune, «capital markets», descrive direttamente i servizi.		

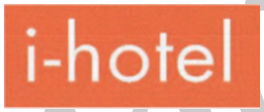
Non in vigore

Conformemente alle norme fissate in precedenza, nonostante l'elemento in comune sia privo di carattere distintivo, non sarebbe opportuno concludere a favore di una dissomiglianza se:

- la particolare combinazione degli elementi conferisce un certo carattere distintivo ai segni (vale a dire che la combinazione sarebbe protetta);

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		22/05/2012, T-60/11, EU:T:2012:252
Prodotti e servizi: Classi 30, 31, 42 *Territorio*: UE *Valutazione*: vi è una certa somiglianza tra i marchi. Il marchio anteriore è costituito da due elementi non distintivi per i prodotti in questione: l'immagine di un cereale (descrittivo per prodotti di panetteria) e l'elemento denominativo elogiativo «PREMIUM». La combinazione di questi elementi è arbitraria (a differenza del sintagma verbale «Capital markets» nell'esempio precedente, che è un'espressione consolidata). Gli elementi comuni tra i marchi non sono pertanto limitati a elementi non distintivi, bensì si estendono alla loro particolare combinazione.		

- l'altro elemento che si ritiene distingua i segni è percepito come un dettaglio figurativo di nessun conto, oppure è altrimenti non distintivo (cfr. il punto 3.2.3.1 che precede).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
Prodotti e servizi: servizi relativi a viaggio, alloggio e congressi nelle classi 35, 39, 41, 42, 43 *Territorio*: UE *Valutazione:*: le differenze visive tra i marchi (sfondo arancione e la particolare forma tipografica) non sviano l'attenzione dall'elemento comune. I segni sono visivamente molto simili e foneticamente e concettualmente identici (punti 83-92).		

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14, EU:T:2015:52
Prodotti e servizi: Classe 7 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene l'elemento «Perfect» abbia un carattere distintivo debole, resta il fatto che nessuno degli altri elementi può essere considerato come un elemento con un maggiore carattere distintivo. Gli elementi «aqua» e «acqua» hanno anch'essi un debole carattere distintivo per il fatto che saranno percepiti dal pubblico di riferimento con il significato di «acqua», e che tutti i prodotti coinvolti hanno a che fare, in un modo o nell'altro, con l'acqua (punto 42). I segni sono stati ritenuti visivamente, foneticamente e concettualmente simili con un grado di somiglianza **medio**.		

- gli elementi non distintivi che costituiscono (che compongono in modo esclusivo) il segno sono incorporati nell'altro segno nella loro interezza.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14, EU:T:2015:279
Prodotti e servizi: Classe 39 e altre relative a servizi postali *Territorio*: Germania, UE Valutazione: sebbene l'elemento «post», come tale, sia privo di carattere distintivo per i servizi postali, esso corrisponde al marchio anteriore, cui va attribuito un grado di carattere distintivo minimo (punto 43).		

In sintesi, la constatazione di una «dissomiglianza complessiva» sulla base di una sovrapposizione esclusivamente degli elementi non distintivi dovrebbe limitarsi ai casi evidenti dove l'altro elemento serve a distinguere i segni con sicurezza.

In casi meno evidenti va attribuito ai marchi un basso grado di somiglianza. L'esame, quindi, procederà e i casi non saranno risolti nella fase della valutazione complessiva (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 6.2).

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 5

Carattere distintivo del marchio anteriore

Non in vigore

Indice

1 Considerazioni generali.....1154

2 Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore..... 1155

2.1 Questioni generali..... 1155

2.1.1 Il carattere distintivo.....1155

2.1.2 Carattere distintivo intrinseco e accresciuto..... 1157

2.1.3 Il momento rilevante..... 1158

2.1.4 Prodotti e servizi rilevanti.....1158

2.2 Esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore..... 1158

2.2.1 Principi generali..... 1158

2.2.2 Impatto del debole carattere distintivo del marchio anteriore.....1160

2.2.3 Temi specifici..... 1162

2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto..... 1164

Non in vigore

1 Considerazioni generali

La Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia»), nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18, 24, ha statuito che:

[…] i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

[…] il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

La valutazione del carattere distintivo di un marchio anteriore è **particolarmente** importante nei casi in cui vi è solo un debole grado di somiglianza tra i segni, in quanto si deve valutare se tale debole grado di somiglianza può essere compensato dall'elevato grado di somiglianza fra i prodotti (11/06/2014, T-281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; 13/05/2015, T-102/14, TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) e viceversa.

Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere tra la **nozione di carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la protezione accordata a tale marchio** e **la nozione di carattere distintivo che possiede un elemento di un marchio complesso, che determina la sua capacità di dominare l'impressione complessiva prodotta dal marchio** (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Sebbene sia vero che occorre esaminare il **carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso nella fase di valutazione della somiglianza tra i segni** [...], **il grado del carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento da tenere in considerazione nell'ambito della valutazione del rischio di confusione**. Non è pertanto opportuno tener conto di ciò che potrebbe essere un debole grado di carattere distintivo del marchio anteriore in fase di valutazione della somiglianza tra i segni (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

L'Ufficio, pertanto, distingue fra (i) l'analisi del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, che determina la portata della protezione conferita a quel marchio ed è uno dei fattori in gioco nella valutazione globale del rischio di confusione, e (ii) l'analisi del carattere distintivo di un elemento dei marchi nell'ambito della loro comparazione ([62]).

Mentre il carattere distintivo deve essere valutato per gli elementi sia del marchio anteriore sia del marchio contestato, il carattere distintivo del marchio nel suo complesso è valutato solo con riguardo al marchio anteriore ([63]) Il carattere distintivo

62 Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni.

63 Cfr. anche l'obiettivo 1 della Prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli (ETMDN).

Non in vigore

del marchio contestato nel suo complesso non è rilevante, in sé, per la valutazione del rischio di confusione, come spiegato più specificamente nel punto 2.1.2 che segue. Pertanto, qualsiasi ulteriore riferimento al carattere distintivo del marchio **nel suo complesso** va inteso esclusivamente come diretto al marchio anteriore.

2 Valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore

La sentenza Canon stabilisce che (i) quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione e (ii) i marchi anteriori che hanno un elevato carattere distintivo a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Di conseguenza, il carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso determina la forza e l'estensione della sua tutela e deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione.

2.1 Questioni generali

2.1.1 Il carattere distintivo

La Corte di giustizia ha definito il carattere distintivo nei termini seguenti.

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente **i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese** (enfasi aggiunta).

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Aspetto importante, il carattere distintivo è una questione di grado e, in sede di analisi di detto carattere distintivo, si applica una scala di progressione in base alla quale un segno può essere completamente privo di carattere distintivo, avere un elevato carattere distintivo o trovarsi a metà fra i due estremi.

Non in vigore

Un segno è **non distintivo** se è descrittivo dei prodotti e servizi stessi o delle caratteristiche di tali prodotti e servizi (ad esempio qualità, valore, finalità, provenienza ecc.), elogiativo e/o se il suo uso nella prassi commerciale è comune per quei prodotti e servizi. Similmente, un segno che è generico (ad esempio una forma comune di un contenitore o un colore comune) sarà anch'esso privo di carattere distintivo. Le norme per la valutazione del carattere distintivo seguono i criteri stabiliti dall'esame degli impedimenti assoluti.

Un segno può avere un **basso grado di carattere distintivo** se allude (ma non è esclusivamente descrittivo) a caratteristiche dei prodotti e servizi. Se l'allusione ai prodotti e servizi è sufficientemente fantasiosa o riuscita, il solo fatto di alludere a caratteristiche dei prodotti e servizi potrebbe non influire materialmente sul carattere distintivo. Per esempio:

- «Billionaire», riferito a *servizi di giochi di denaro*, è allusivo al punto da influire sul carattere distintivo, in quanto suggerisce, per esempio, l'idea di poter diventare miliardario (in inglese billionaire);
- «Billy O'Naire», che in inglese suona identico a «billionaire», è un riuscito gioco di parole basato su nomi irlandesi e allude a *servizi di giochi di denaro*, ma non al punto da influire materialmente sul carattere distintivo; il suo grado di distintività verrebbe considerato «normale».

Si ritiene che un segno abbia un **grado di carattere distintivo intrinseco «normale»** se non vi sono indicazioni di una limitazione (ad es. a causa di un carattere distintivo, di un significato elogiativo ecc.). Ciò significa che il segno in questione è pienamente distintivo, nel senso che la sua capacità di identificare i prodotti e servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa non è in alcun modo diminuita o indebolita.

Qualsiasi **grado di carattere distintivo più elevato** acquisito dal marchio anteriore, spesso dichiarato dall'opponente al fine di ampliare il suo ambito di protezione, deve essere dimostrato dal titolare presentando prove idonee (cfr. il punto 2.3 che

Non in vigore

segue). Un marchio non possiede automaticamente un grado di carattere distintivo più elevato solo per l'assenza di un nesso concettuale con i prodotti e servizi che copre (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH, EU:C:2013:317, § 71).

D'altra parte, un richiedente del MUE può sostenere che il segno anteriore ha un basso grado di carattere distintivo. Uno degli argomenti avanzati più di frequente dai richiedenti è che il marchio anteriore o uno dei suoi elementi ha un debole carattere distintivo dato che esistono numerosi marchi che consistono nell'elemento in questione o lo includono. Se tale argomentazione è supportata dal richiedente solo con riferimento alle registrazioni dei marchi, l'Ufficio ritiene che l'esistenza di diverse registrazioni di marchi non sia di per sé particolarmente decisiva, perché non riflette necessariamente la situazione del mercato. In altre parole, sulla base dei soli dati del registro, non si può ritenere che tutti i marchi siano stati effettivamente usati (13/04/2011, T-358/09, Toro de Piedra, EU:T:2011:174, § 35; 08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117, § 77-79).

Ne discende che le prove presentate devono dimostrare che i consumatori sono stati esposti a un ampio uso e hanno acquisito familiarità con i marchi che includono l'elemento in questione per comprovare che tale elemento ha un basso grado di carattere distintivo.

Nell'analisi del carattere distintivo del **marchio anteriore nel suo complesso**, quest'ultimo deve sempre essere considerato come **avente almeno un grado minimo di carattere distintivo intrinseco**. I marchi anteriori, che siano marchi dell'Unione europea o marchi nazionali, godono di una «presunzione di validità». La Corte, nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40 41, ha chiarito che «nel corso di un'opposizione a una domanda di registrazione di un marchio dell'Unione europea, non può essere messa in discussione la validità dei marchi nazionali», aggiungendo che «occorre accertare che la caratterizzazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo» ([64]).

2.1.2 Carattere distintivo intrinseco e accresciuto

L'Ufficio deve esaminare in primo luogo il **carattere distintivo intrinseco** globale del marchio anteriore (cfr. il punto 2.2 che segue) e, in secondo luogo, qualora venga rivendicato e sia rilevante per l'esito, se il marchio anteriore abbia **acquisito un carattere distintivo** accresciuto a seguito dell'uso da parte dell'opponente (cfr. il punto 2.3 che segue).

Il grado di carattere distintivo del segno anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione nella valutazione globale (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). È una questione di diritto, che deve essere esaminata dall'Ufficio anche se le parti non si esprimono al riguardo. Per contro, il maggior grado di carattere distintivo, acquisito attraverso l'uso del segno anteriore, è una questione di diritto edi fatto, che l'Ufficio non può esaminare a meno che l'opponente lo richieda e lo

64 Cfr. anche l'obiettivo 1 della Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) (PC 5)

Non in vigore

comprovi in tempo utile (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2, Motivazione).

Il carattere distintivo intrinseco del marchio **contestato nel suo complesso**non è esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione, in quanto è la portata della protezione del marchio anteriore a essere rilevante per il rischio di confusione. Analogamente, il fatto che il segno contestato abbia un accresciuto carattere distintivo è irrilevante anche perché il rischio di confusione richiede una valutazione della portata della protezione del marchio anteriore piuttosto che di quella del marchio richiesto. Se a un marchio anteriore si riconosce una portata più ampia in termini di protezione a motivo del suo carattere distintivo accresciuto, la notorietà acquisita dal **marchio richiesto** è, in linea di principio, irrilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione (03/09/2009, C 498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 84).

2.1.3 Il momento rilevante

Il carattere distintivo intrinseco del marchio o dei marchi anteriori deve essere valutato al momento della decisione. L'accresciuto carattere distintivo del marchio o dei marchi anteriori (se rivendicato) deve esistere (i) al momento del deposito della domanda di MUE contestata (o dell'eventuale data di priorità) **e** (ii) al momento della decisione.

2.1.4 Prodotti e servizi rilevanti

La valutazione del **carattere distintivo intrinseco** del marchio anteriore è svolta solo per i prodotti o servizi che sono stati considerati identici o simili ai prodotti e servizi contestati.

La valutazione del **carattere distintivo accresciuto** del marchio anteriore è svolta solo in relazione ai prodotti o servizi protetti dal segno per il quale è rivendicato il carattere distintivo accresciuto e che sono stati giudicati identici o simili ai prodotti e servizi contestati.

Inoltre, è rilevante la percezione di questi prodotti e servizi da parte del pubblico di riferimento (ad esempio se sia coinvolto o meno un pubblico specializzato).

2.2 Esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore

2.2.1 Principi generali

Il primo passo nell'esame del carattere distintivo del marchio anteriore è l'esame del suo carattere distintivo intrinseco. Si applicano le stesse regole e principi previsti per l'esame del carattere distintivo degli elementi, in termini di pubblico di riferimento e del suo contesto linguistico e culturale, zona geografica rilevante, prodotti e servizi rilevanti, ecc. (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.2).

Non in vigore

Nella fase di determinazione del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, il carattere distintivo dei suoi elementi (o del suo unico elemento) è già stato stabilito nella sezione sulla comparazione dei segni. In linea di principio, se un marchio anteriore contiene una componente che presenta un livello normale di carattere distintivo, il carattere distintivo intrinseco di tale marchio anteriore nel suo complesso è anch'esso normale, a prescindere dall'eventuale presenza di altri elementi non distintivi o deboli. Se l'elemento più distintivo del marchio anteriore ha un basso grado di carattere distintivo, in linea di principio la distintività di tale marchio anteriore nel suo complesso sarà semplicemente bassa.

Come menzionato in precedenza, si presume che i marchi anteriori registrati abbiano **almeno un livello minimo** di distintività intrinseca (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314) anche se sono presentate prove convincenti per contestare tale presunzione. Se il richiedente del MUE dimostra di avere intentato un'azione di annullamento contro il marchio registrato anteriore, allora potrebbe essere necessario sospendere il procedimento di opposizione pendente dell'esito di detta azione.

Il risultato dell'esame del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore nel suo complesso sarà uno dei seguenti.

- Il marchio anteriore presenta un **livello inferiore al normale in termini di carattere distintivo** perché, nel complesso, è allusivo (in un modo che influisce materialmente sul carattere distintivo) o elogiativo delle caratteristiche di prodotti o servizi identici o simili (o perché è in altro modo debole). Come indicato sopra, l'Ufficio non concluderà che un marchio anteriore nel suo complesso è descrittivo e/o non distintivo.
- Il marchio anteriore presenta un **livello normale in termini di carattere distintivo** perché nel suo complesso non è descrittivo, allusivo (in un modo che influisce materialmente sul carattere distintivo) o elogiativo (o perché non è in altro modo debole) in relazione a prodotti o servizi identici o simili.

Va osservato che, se un marchio anteriore non è descrittivo (o non è in altro modo non distintivo), è prassi dell'Ufficio considerare che esso ha un grado di carattere distintivo intrinseco normale. In linea di principio, quando un marchio denominativo anteriore non ha un significato particolare per quanto riguarda i prodotti o servizi pertinenti, ha un grado normale di carattere distintivo intrinseco [23/02/2022, T-198/21, Code-x / Cody's (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 56; 30/06/2021, T-501/20, Panta rhei / Panta rhei, EU:T:2021:402, § 59]. A tale riguardo, l'assenza di qualsiasi nesso concettuale fra il marchio e i prodotti o servizi pertinenti non conferisce automaticamente a tale marchio un elevato carattere distintivo intrinseco in grado di garantirne una protezione più ampia [come espressamente dichiarato in 16/05/2013, C-379/12 P, H. EICH / SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 e, recentemente, sulla stessa linea, in 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436, § 54]. Tuttavia, come indicato sopra, il grado di carattere distintivo può essere ulteriormente rafforzato se vengono presentate prove adeguate che dimostrino che il marchio anteriore ha acquisito un grado più elevato di carattere distintivo in seguito all'uso.

Non in vigore

2.2.2 Impatto del debole carattere distintivo del marchio anteriore

Come spiegato in precedenza nel punto 2.1.1 l'Ufficio, seguendo la giurisprudenza della Corte di giustizia, attribuisce al marchio anteriore quantomeno un minimo grado di carattere distintivo.

La conclusione che un marchio ha un grado di carattere distintivo debole o persino debolissimo (minimo) può incidere in modo diverso sul rischio di confusione. In generale, tale conclusione è un argomento contro il rischio di confusione. Essa, tuttavia, dev'essere bilanciata dagli altri fattori, come ad esempio il grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi nonché il grado di attenzione e ricercatezza del pubblico di riferimento.

La Corte di giustizia ha sottolineato in diverse occasioni che la conclusione di grado di carattere distintivo debole per il marchio anteriore non impedisce di concludere che sussiste un rischio di confusione. Sebbene il carattere distintivo del marchio anteriore debba essere preso in considerazione nella valutazione del rischio di confusione, esso è solo uno dei fattori in gioco in tale valutazione. Pertanto, anche in un caso riguardante un marchio anteriore con un carattere distintivo debole può sussistere un rischio di confusione per via, in particolare, di un elevato grado di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o servizi coperti (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).

È stato asserito il rischio di confusione per prodotti simili o identici quando i marchi differivano solo per la stilizzazione o per elementi figurativi non distintivi e mostravano quindi un elevato grado di somiglianza:

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
i-hotel	iHotel	13/06/2012, T-277/11, EU:T:2012:295
Prodotti e servizi: Classe 43 e altre classi relative a servizi di viaggio e alloggio in hotel *Territorio*: UE *Valutazione*: i marchi sono visivamente molto simili; vi è identità fonetica e concettuale.		

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
SHE	cushe	15/10/2015, T-642/13, EU:T:2015:781

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 25 *Territorio*: Germania *Valutazione*: i marchi sono visivamente e concettualmente simili. Si è in presenza di un'identità fonetica. La conclusione del rischio di confusione non è messa in discussione dall'argomento che il marchio denominativo anteriore è puramente descrittivo e quindi ha un carattere distintivo debole. Il fatto che il marchio in questione sia costituito dallo stesso segno denominativo del marchio denominativo anteriore e differisca da esso solo per un elemento figurativo senza particolare significato potrebbe essere percepito come una particolare configurazione del marchio denominativo anteriore punti 73, 77).

D'altra parte, **il rischio di confusione è stato escluso** anche per prodotti identici nei casi in cui il grado di somiglianza tra i marchi era basso a causa delle differenze derivanti da un elemento aggiuntivo completamente distintivo:

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
POST	TPG POST	13/05/2015, T-102/14, EU:T:2015:279
Prodotti e servizi: Classe 39 e altre classi relative a servizi postali *Territorio*: Germania, UE *Valutazione*: il marchio anteriore ha un carattere distintivo limitato. Le differenze tra i marchi a causa dell'aggiunta dell'elemento distintivo «TPG» saranno percepite visivamente, foneticamente e concettualmente (punti 61 e 68).		

Marchio anteriore	**Segno impugnato**	**N. del caso**
F1	F1H2O	21/05/2005, T-55/13, EU:T:2015:309

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classe 9, 25, 38, 41

Territorio: IT, UK e altri

Valutazione: la somiglianza visiva e fonetica è debole, i segni sono concettualmente dissimili. L'elemento «F1» rischia infatti di creare un nesso nella mente del pubblico di riferimento tra quei prodotti e servizi e il campo delle corse automobilistiche. Il carattere distintivo dei marchi denominativi anteriori non aiuta a conferire a tali marchi, o all'elemento del marchio richiesto, composto dalla combinazione alfanumerica «F1», un carattere dominante o un carattere distintivo indipendente, in quanto il marchio richiesto non viene scomposto dal pubblico di riferimento, ma sarebbe percepito da tale pubblico nella sua interezza (punti 45 e 50).

2.2.3 Temi specifici

2.2.3.1 Segni composti di una sola lettera, numeri e segni brevi

La Corte, nella sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, ha statuito che il carattere distintivo dei marchi composti di una singola lettera deve essere valutato mediante un esame concreto che riguardi i prodotti e servizi in questione nonché secondo gli **stessi criteri applicabili ad altri marchi denominativi** (punti 33-39). Benché suddetta sentenza si occupi degli impedimenti assoluti, l'Ufficio ritiene che il principio stabilito dalla Corte di giustizia (in base a cui l'applicazione del criterio del carattere distintivo deve essere identica per tutti i marchi) si applichi anche a casi *inter partes* quando si tratta di determinare il carattere distintivo di marchi composti da una singola lettera.

La Corte di giustizia, pur riconoscendo che può risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di marchi composti di una singola lettera rispetto ad altri marchi denominativi, ha statuito che tali circostanze non giustificano l'introduzione di criteri specifici che suppliscano o deroghino all'applicazione del criterio del carattere distintivo nel senso in cui è stato interpretato nella giurisprudenza.

L'Ufficio ritiene che, in base alla decisione, quando si stabilisce il carattere distintivo di un marchio anteriore non sia corretto fondarsi su presupposti quali affermazioni a priori secondo le quali i consumatori non sono abituati a recepire delle lettere singole come marchi oppure su argomenti generici quali quelli relativi alla disponibilità dei segni, dato il numero limitato di lettere.

Il Tribunale ha pertanto affermato in alcuni casi che un marchio contenente una **singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Nella sentenza del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono

Non in vigore

di per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la loro rappresentazione grafica (punti 38, 49).

Di conseguenza, mentre i **marchi registrati anteriori composti da una singola lettera (o numero)** rappresentati **in caratteri standard** godono della presunzione di validità, in ultima analisi il loro grado di carattere distintivo intrinseco dovrà essere valutato riferendosi ai prodotti/servizi interessati.

Qualora dovesse essere presentata la corrispondente rivendicazione, si dovrà tenere conto delle prove presentate dall'opponente che dimostrano che il suo marchio registrato composto da una singola lettera ha acquisito un **carattere distintivo accresciuto**. Tale circostanza potrebbe conferire al marchio anteriore una maggiore portata della protezione.

Le considerazioni di cui sopra si applicano tanto ai marchi composti da una singola lettera/numero rappresentati in caratteri standard (ovvero marchi denominativi) quanto ai marchi stilizzati composti da una singola lettera/numero.

Ove l'opponente ha dimostrato con successo che il suo marchio, composto da una singola lettera, ha acquisito un carattere distintivo accresciuto in virtù dell'uso effettivo, l'impatto dello stesso sull'esito finale deve essere valutato attentamente. In primo luogo, il carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore composto da una singola lettera non può giustificare l'accertamento del rischio di confusione, se l'impressione visiva complessiva prodotta dai segni è sufficientemente diversa da differenziarli in maniera sufficientemente sicura. In secondo luogo, se le prove dimostrano l'uso di un marchio composto da una singola lettera, stilizzato o corredato da ulteriori elementi figurativi, il vantaggio della più ampia portata della protezione che ne deriva è relativo alla forma nella quale è stato usato, e non alla singola lettera in quanto tale o a qualsivoglia altra variazione stilizzata.

Inoltre, conformemente alla sentenza «α», i **segni brevi**, a meno che una combinazione di lettere, in quanto tale, sia intrinsecamente priva di carattere distintivo in relazione ai prodotti e i servizi (ad es. «S» o «XL» per i prodotti nella Classe 25), non posseggono necessariamente un carattere distintivo esclusivamente debole. Norme identiche si applicano per le cifre.

2.2.3.2 Marchi collettivi

Qualora il marchio su cui si fonda l'opposizione sia un marchio collettivo, il suo carattere distintivo intrinseco deve essere valutato nel modo usuale. Il marchio può avere un grado basso o molto basso di distintività intrinseca quando si riferisce alla natura o ad altre caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Il fatto che il marchio sia un marchio collettivo non implica che la portata della sua protezione sia più ampia (13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

Anche se il marchio anteriore è un marchio collettivo che contiene un elemento geograficamente descrittivo ed è registrato ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2, RMUE, il suo carattere distintivo dev'essere valutato nel modo consueto. Gli elementi

Non in vigore

geograficamente descrittivi di tali marchi collettivi saranno considerati privi di carattere distintivo. Il carattere distintivo di tali marchi deve infatti derivare dall'aggiunta di altri elementi che consentano al consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell'associazione titolare da quelli di altre imprese (05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72-73). Se il marchio precedente è composto soltanto da un elemento geograficamente descrittivo, il suo carattere distintivo dev'essere considerato basso (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 44).

2.3 Esame del carattere distintivo accresciuto

Dopo l'esame obbligatorio **del carattere distintivo intrinseco**, la seconda fase consiste nel verificare — purché l'opponente abbia avanzato la relativa rivendicazione ([65]) — se il marchio anteriore abbia acquisito un carattere distintivo accresciuto al momento del deposito (o data di priorità) della domanda di MUE contestata in conseguenza dell'uso che ne abbia fatto l'opponente.

Il carattere distintivo del marchio anteriore deve sempre essere preso in considerazione quando si decide in merito al rischio di confusione. Quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, tanto più elevato sarà il rischio di confusione (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Dunque, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

Ciò significa, in pratica, che il fatto che un marchio anteriore abbia un carattere distintivo accresciuto o goda di maggiore notorietà è un argomento che depone a favore di una conclusione di sussistenza del rischio di confusione.

Un marchio individuale ha un carattere distintivo accresciuto quando il pubblico di riferimento riconosce che il marchio è dotato di una maggiore attitudine o di un'elevata capacità di identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato come provenienti da una particolare impresa. Non è sufficiente che il pubblico di riferimento semplicemente conosca o riconosca il marchio come, ad esempio, un marchio di certificazione. Il fatto di essere maggiormente riconoscibile dev'essere correlato alla funzione essenziale di un marchio che è, nel caso dei marchi individuali, quella di indicare l'origine commerciale. Il carattere distintivo accresciuto del marchio è il risultato del suo uso secondo la sua funzione essenziale (07/06/2018, T-807/16, N & NF TRADING / NF ENVIRONNEMENT (fig.) et al., EU:T:2018:337).

L'uso secondo la funzione essenziale può rafforzare il carattere distintivo dei marchi che possiedono un tenue carattere distintivo intrinseco o ne sono privi o di quelli che sono intrinsecamente distintivi.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso

65 Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 1, Questioni di procedura, punto 4.2

Non in vigore

CRISTAL		17/11/2003, R 37/2000-2
Prodotti e servizi: Classe 33 *Territorio*: Francia *Valutazione*: (marchio anteriore «CRISTAL») «per quanto riguarda la rivendicazione che «Cristal» sia un termine descrittivo per i prodotti di cui trattasi (spumanti con carattere cristallino), la commissione non può accettarlo. Da un lato, è un'indicazione evocativa che suggerisce il carattere cristallino dei vini, ma che in alcun modo descrive il prodotto. Dall'altro, (la commissione) ritiene che sia stato dimostrato un elevato carattere distintivo del marchio CRISTAL sul mercato francese» (punto 31). (punto 31)		

La Corte di giustizia ha fornito alcune indicazioni per la valutazione del carattere distintivo acquisito mediante l'uso del marchio anteriore nonché un elenco non esaustivo di fattori.

Nell'effettuare tale valutazione, occorre prendere in considerazione in particolare le qualità intrinseche del marchio, ivi compreso il fatto che esso sia o meno privo di qualsiasi elemento descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e industria o di altre associazioni professionali.

(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23)

Le prove del carattere distintivo accresciuto acquisito mediante l'uso possono riguardare sia (i) la zona geografica di riferimento sia (ii) i prodotti e servizi rilevanti. L'opponente può rivendicare un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore solo per una parte dei prodotti e servizi registrati. In base alle prove presentate, l'Ufficio deve stabilire con esattezza per quali prodotti e servizi sia stato acquisito il carattere distintivo. La natura, i fattori, le prove e la valutazione del carattere distintivo accresciuto valgono anche per la notorietà. Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

Tuttavia, l'accertamento della notorietà richiede che sia soddisfatta una certa soglia di notorietà, mentre, come indicato sopra, la soglia per un accertamento del carattere distintivo accresciuto può essere più bassa.

Il carattere distintivo accresciuto è qualsiasi fattore che vada al di là del carattere distintivo intrinseco.

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
EL COTO		12/03/2008, T-332/04, EU:T:2008:69
Prodotti e servizi: Classi 33, 35, 39 *Territorio*: UE *Valutazione* del carattere distintivo accresciuto del marchio «EL COTO*»:* «La commissione di ricorso ha tenuto conto della conoscenza sul mercato del marchio anteriore "EL COTO" e ha proceduto ad una corretta applicazione della giurisprudenza rilevante concludendo che il marchio anteriore "EL COTO" ha un carattere distintivo elevato. Ha basato le sue conclusioni sui fatti seguenti: il certificato rilasciato dal segretario generale del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada "Rioja", che certifica che il titolare commercializza i suoi vini, fra l'altro, con le marche "El Coto" e "Coto de Imaz" sin dal 1977 e che tali marchi "godono di una significativa notorietà" in Spagna; diverse decisioni dell'ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi che riconoscono che il marchio "EL COTO" gode di notorietà in Spagna; un documento sugli sviluppi delle vendite, che indica che erano state vendute con il marchio "El Coto" 339 852, 379 847, 435 857 e 464 080 casse di dodici bottiglie di vino rispettivamente nel 1995, 1996, 1997 e 1998» (punto 50).		

Aspetto importante, l'acquisizione di un carattere distintivo accresciuto da parte di un marchio può risultare dall'uso in quanto parte di un altro marchio registrato (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; 07/09/2006, T-168/04, Aire limpio, EU:T:2006:245, § 74).

L'esito dell'esame del carattere distintivo accresciuto sarà uno dei seguenti:

- quando non vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda i prodotti e servizi pertinenti o il territorio, o le prove sono insufficienti, il grado di distintività del marchio anteriore sarà il suo carattere distintivo intrinseco (inferiore al normale o normale);
- quando vi sono le prove del carattere distintivo accresciuto per quanto riguarda tutti o parte dei prodotti e servizi pertinenti o il territorio, e le prove sono sufficienti:
  - se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco inferiore al normale, il marchio/elemento può avere acquisito un livello normale o anche elevato di distintività, a seconda delle prove presentate [66]; o
  - se il marchio anteriore ha un carattere distintivo intrinseco normale, può avere acquisito un elevato carattere distintivo.

Va ricordato che sebbene un marchio nel suo complesso possa avere acquisito un carattere distintivo accresciuto, possono esistere elementi descrittivi che avranno un carattere distintivo inferiore al normale o ne saranno privi. Ad esempio, il carattere

66 Per ulteriori dettagli sulle prove richieste e sulla loro valutazione cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5, RMUE).

Non in vigore

distintivo accresciuto del marchio «Coca Cola» nel suo complesso non modifica il fatto che l'elemento «Cola» rimane completamente descrittivo per taluni prodotti.

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 6

Altri fattori

Non in vigore

Indice

1 Introduzione.....1170

2 Famiglia di marchi/serie di marchi..... 1170

3 Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio 1174

3.1 Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione..... 1174

4 Incidenza della effettiva confusione.....1176

5 Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto confitti fra marchi identici (o simili).....1177

5.1 Precedenti decisioni dell'Ufficio.....1177

5.2 Precedenti decisioni e sentenze nazionali.....1178

6 Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione.. 1180

6.1 Specifiche strategie di commercializzazione.....1180

6.2 Notorietà del marchio oggetto della domanda di MUE.....1180

Non in vigore

1 Introduzione

L'Ufficio, di norma, esamina i fattori più salienti e generalmente rilevanti in materia di rischio di confusione in sezioni separate, prima del capitolo relativo alla valutazione globale. Tali fattori sono stati trattati nei precedenti capitoli delle presenti direttive.

Tuttavia, la valutazione globale tiene conto anche di **altri fattori, basati sulle argomentazioni e sulle prove fornite dalle parti**, rilevanti ai fini della decisione sul rischio di confusione. Questo capitolo tratta le argomentazioni/rivendicazioni sollevate di frequente dalle parti.

2 Famiglia di marchi/serie di marchi

Qualora l'opposizione a una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli parte di una stessa «serie» o «famiglia», la possibilità di associazione tra il marchio contestato e i marchi anteriori appartenenti alla serie può creare un rischio di confusione. La Corte di giustizia e il Tribunale hanno fornito chiare indicazioni sui due presupposti cumulativi che devono essere soddisfatti (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, confermata da 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- In primo luogo, il titolare di una serie di marchi anteriori deve presentare **la prova dell'uso** di tutti i marchi che appartengono alla serie o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una «serie» (ossia almeno tre).
- In secondo luogo, il marchio richiesto **non soltanto deve essere simile** ai marchi anteriori facenti parte della serie, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di **ricollegarlo** alla serie. L'associazione deve indurre il pubblico a credere che anche il marchio contestato faccia parte della stessa serie, vale a dire che i prodotti e servizi potrebbero provenire dalla medesima impresa o da imprese collegate. Questo potrebbe non verificarsi, per esempio, qualora l'elemento comune ai marchi seriali anteriori fosse utilizzato nel marchio contestato in una posizione differente da quella in cui compare abitualmente nei marchi appartenenti alla serie o con un contenuto semantico distinto.

L'argomento relativo all'esistenza di una «famiglia di marchi» dev'essere invocato prima della scadenza del **limite temporale definito per motivare l'opposizione**. L'opponente deve dimostrare entro il medesimo limite temporale di avere utilizzato i marchi appartenenti all'asserita famiglia nel mercato e con un'intensità tale che il pubblico di riferimento abbia acquisito dimestichezza con la famiglia di marchi in quanto indicativa dei prodotti e/o servizi di una particolare impresa.

Per poter concludere che l'opponente possiede una famiglia di marchi è necessario **l'uso di almeno tre marchi**, ciò rappresenta la soglia minima affinché un siffatto argomento possa essere tenuto in debita considerazione. La prova dell'uso relativa a soli due marchi non può dimostrare l'esistenza di una serie di marchi.

Non in vigore

Normalmente i marchi che costituiscono una «famiglia» e sono usati come tali sono tutti marchi registrati. Tuttavia, non si può precludere che il principio della «famiglia di marchi» possa anche comprendere **marchi non registrati**.

Quando l'opponente ha dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi, sarebbe errato confrontare la domanda contestata individualmente con ciascuno dei marchi anteriori appartenenti alla famiglia. Piuttosto, la valutazione della somiglianza **andrebbe effettuata per stabilire un confronto fra il marchio contestato e la famiglia presa nel suo insieme** per accertare se il segno contestato presenti quelle caratteristiche che potrebbero suscitare nella mente del consumatore l'associazione con la famiglia di marchi dell'opponente. Infatti, una comparazione individuale fra i segni in conflitto potrebbe persino condurre alla conclusione che i segni non possiedono una somiglianza sufficiente a generare un rischio di confusione, mentre l'associazione del segno contestato con la famiglia di marchi anteriori potrebbe essere il fattore decisivo per accertare la sussistenza del rischio di confusione.

La supposizione da parte del pubblico che si tratti di una famiglia di marchi comporta che **la domanda contestata e la famiglia di marchi anteriori abbiano come denominatore comune un carattere distintivo**, intrinseco o acquistato in seguito all'uso tale da consentire un'associazione diretta fra tutti questi segni. Parimenti, non si potrà supporre che si tratti di una famiglia di marchi se gli altri elementi dei segni anteriori hanno un maggiore impatto nell'impressione generale suscitata da quei segni.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	06/06/2002, R 838/2001-1
P&S: Classe 5 Territorio: Germania Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che le differenze fra i segni fossero tali da escludere il rischio che il marchio contestato potesse essere percepito come appartenente alla famiglia di marchi dell'opponente (nell'ipotesi in cui fosse stata accertata l'esistenza di tale famiglia). In particolare, la Commissione di ricorso ha considerato che, mentre la «serie» rivendicata dipendeva dalla presenza, in ogni caso, del suffisso «–ophtal» (e non «oftal») preceduto da un trattino, il segno contestato non conteneva esattamente lo stesso suffisso né rifletteva esattamente gli stessi principi di strutturazione. Nei casi in cui «ophtal» è combinato con «Pan-», «Crom-» e «Visc-», questi prefissi, parzialmente disgiunti, acquisiscono un maggior valore distintivo, incidendo in misura alquanto significativa sull'impressione generale suscitata da ciascuno dei marchi come unico insieme e fornendo, in ciascun caso, elementi iniziali chiarissimamente diversi dalla prima metà — «Alerg» — del marchio richiesto. Vedendo «Alergoftal», il consumatore tedesco non penserebbe a dividerlo in due elementi, contrariamente a quanto sarebbe indotto a fare nel caso in cui si trovasse di fronte a marchi costituiti da due elementi separati da un trattino (punti 14, 18).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**

Non in vigore

TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL ecc.	OFTAL CUSI	14/07/2011, T-160/09
P&S: Classe 5 Territorio: UE Valutazione: l'elemento «Ophtal», che indica preparazioni oftalmologiche, è un elemento debole nella famiglia di marchi. Gli elementi TIM, SIC e LAC sono gli elementi distintivi (punti 92-93).		

La conclusione che un determinato marchio faccia parte di una famiglia di marchi richiede che **l'elemento comune dei segni sia identico o molto simile**. I segni devono contenere lo stesso elemento distintivo, e questo elemento deve avere una funzione indipendente nell'insieme del segno. Differenze grafiche di secondaria importanza nell'elemento comune possono non escludere la supposizione che si tratti di una serie di marchi quando queste differenze possono essere intese dal pubblico come una presentazione moderna della stessa linea di prodotti. Per contro, lettere differenti o aggiuntive nell'elemento comune non consentono, in genere, di supporre che si tratti di una famiglia di marchi.

Di norma, **l'elemento comune che caratterizza la famiglia appare nei marchi nella stessa posizione**. Pertanto, l'elemento identico (o molto simile) che appare nella medesima posizione nel segno contestato sarà un forte indicatore della possibilità che il marchio posteriore sia associato alla famiglia di marchi dell'opponente. Tuttavia, l'elemento comune che appare in una posizione diversa nel segno contestato depone fortemente contro la possibilità di associazione nella mente dei consumatori. Ad esempio, il segno contestato ISENBECK non potrebbe essere associato ad una famiglia di marchi BECK in cui l'elemento BECK si trova all'inizio del segno che fa parte della famiglia.

Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**
UNIZINS, UNIFONDS e UNIRAK	UNIWEB	16/06/2011, C-317/10 P
P&S: Classe 36 (servizi finanziari) Territorio: Germania Valutazione: In questo giudizio la Corte di giustizia ha annullato una decisione del Tribunale in quanto non ha debitamente esaminato la struttura dei marchi da confrontare, **né tantomeno l'influenza della posizione del loro elemento comune** sulla percezione del pubblico di riferimento (punto 57).		

Esempi in cui le Commissioni di ricorso hanno concluso a favore dell'esistenza di una famiglia di marchi:

Non in vigore

Segni anteriori	Segno contestato	Caso
UniSECTOR 	uni-gateway	05/03/2009, R 31/2007-1
P&S: Classe 36 (servizi finanziari) Territorio: Germania Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che l'opponente abbia fornito, in effetti, prove sufficienti presentando, in particolare, riferimenti tratti dalla stampa specializzata rilevante, come FINANZtest, e ricordando la considerevole quota di mercato, del 17,6 %, dei propri fondi d'investimento «Uni» fra le società tedesche di gestione di fondi per dimostrare l'utilizzo del prefisso «UNI» per una serie di fondi di investimento ben noti. Sussiste un rischio di confusione connesso all'esistenza di una famiglia di marchi poiché gli ambienti commerciali pertinenti annovererebbero il marchio richiesto nella serie, essendo quest'ultimo strutturato secondo un principio simile (punti 43-44).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso n.**
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, ecc.	ZENTRIFIX	11/09/2008, R 1514/2007-1
P&S: Classi 1, 17 e 19 (*adesivi*) Territorio: Spagna Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che l'opponente abbia dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi. In primo luogo, la Commissione di ricorso ha respinto l'argomento che l'elemento comune «FIX» sarebbe non distintivo, dato che non è un termine spagnolo e che anche il suo significato spagnolo «fijar» non è un termine che viene in mente ai consumatori medi spagnoli nel contesto della colla e degli adesivi, dal momento che verbi come «pegar», «encolar» o «aderir» sono usati più di frequente in questo contesto. In secondo luogo, l'opponente ha debitamente dimostrato che tutti i marchi che fanno parte della famiglia sono in uso. Le fatture e il materiale promozionale dimostrano adeguatamente che i prodotti che recano questi marchi sono a disposizione dei consumatori sul mercato. I consumatori, pertanto, sono consapevoli dell'esistenza di una famiglia di marchi. In terzo luogo, ZENTRIFIX presenta caratteristiche che riproducono quelle dei marchi della famiglia. L'elemento FIX è collocato alla fine, l'elemento che lo precede allude a qualcosa che ha una certa rilevanza per le colle; i due elementi sono giustapposti senza punteggiatura, trattini o separazione fisica; il carattere utilizzato per i due elementi è lo stesso (punti 43-44).		
Segni anteriori	**Segno contestato**	**Caso**

Non in vigore

CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, ecc.	CITIGATE	30/04/2009, R 821/2005-1 (confermato 26/09/2012, T-301/09, EU:T:2012:473)
P&S: Classi9, 16 (prodotti potenzialmente correlati alla finanza) Territorio: UE Valutazione: La Commissione di ricorso ha ritenuto che le prove — costituite in particolare da estratti dai siti web dell'opponente, relazioni annuali, annunci sulla stampa, eccetera — siano disseminate di riferimenti ai marchi CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY. Le prove dimostrano che CITIBANK ha la natura di «marchio di ditta» o di marchio di base e che gli opponenti hanno creato un'intera serie di sottomarchi basati sul concetto CITI. Il marchio contestato CITIGATE è il tipo di marchio che gli opponenti potrebbero aggiungere al proprio portafoglio di marchi CITI, in particolare se intendessero offrire un nuovo servizio ai clienti e porre l'enfasi sull'idea di accesso (punti 23-24).		

3 Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio

Il richiedente del marchio dell'Unione europea può sostenere che i marchi in conflitto coesistono nel territorio di riferimento. Di solito, l'argomento della coesistenza è avanzato quando il richiedente è titolare di un marchio nazionale corrispondente alla domanda di marchio dell'Unione europea nel territorio in cui è protetto il marchio dell'opponente. Il richiedente può fare riferimento anche alla coesistenza con un marchio di cui sia titolare un terzo.

Vanno pertanto distinte due situazioni diverse, entrambe definite «coesistenza» dalle parti:

- la coesistenza dei due marchi oggetto dell'opposizione può deporre a favore dell'assenza del rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento (cfr. qui di seguito);
- quando più marchi simili (diversi dai due marchi oggetto dell'opposizione) sono utilizzati da concorrenti, la coesistenza può incidere sulla portata della protezione del diritto anteriore. Cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

3.1 Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione

Nel procedimento di opposizione, il richiedente del marchio dell'Unione europea sostiene più comunemente che i marchi in conflitto coesistono a livello nazionale e

Non in vigore

che la coesistenza è tollerata dall'opponente. Occasionalmente si sostiene che la coesistenza è accettata dalle parti in un accordo di coesistenza.

Non può essere escluso che la coesistenza di due marchi in un mercato determinato possa contribuire, unitamente ad altri elementi, a ridurre il rischio di confusione tra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82). In taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato può eventualmente ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dall'Ufficio (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Tuttavia, il valore indicativo della coesistenza va apprezzato con **cautela**. Diversi possono essere i motivi per i quali i due segni coesistono a livello nazionale, ad esempio specifiche situazioni di fatto o di diritto sorte in passato oppure l'esistenza di pregressi accordi sui diritti intervenuti fra le parti interessate.

Pertanto, mentre in teoria l'impatto della coesistenza su una conclusione a favore del rischio di confusione è accettato, nella pratica le condizioni perché tale coesistenza faccia desumere un'assenza di rischio di confusione sono molto difficili da accertare e prevalgono raramente.

Affinché il richiedente del marchio dell'Unione europea possa dimostrare che la coesistenza si fondava sull'assenza di rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento, devono essere soddisfatte talune condizioni.

- **Situazione comparabile**. I marchi anteriori («coesistenti») e i marchi in esame devono essere **identici** a quelli oggetto dell'opposizione dinanzi all'Ufficio (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86; 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto (30/03/2010, R 1021/2009-1, ECLIPSE / ECLIPSE (fig.), § 14).
- La coesistenza deve riguardare i **Paesi** rilevanti nel caso specifico (ad esempio l'asserita **coesistenza in Danimarca è irrilevante quando l'opposizione è basata su un marchio spagnolo**; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea, il richiedente del marchio dell'Unione europea deve dimostrare la coesistenza nell'intera Unione.
- Può essere presa in considerazione soltanto la coesistenza nel **mercato**. Il mero fatto che entrambi i marchi esistono nel registro nazionale (coesistenza formale) è insufficiente. Il richiedente del marchio dell'Unione europea deve dimostrare che i marchi erano **effettivamente usati** (13/04/2010, R 1094/2009-2, BUSINESS ROYALS (fig.) / ROYALS (fig.), § 34). La coesistenza dovrebbe essere intesa come «co-uso» dei marchi concorrenti e tra i quali si presume il conflitto (08/01/2002, R 360/2000-4, NO LIMITS / LIMMIT, § 13; 05/09/2002, R 1/2002-3, CHEE.TOS / Chitos, § 22).
- Va preso in considerazione il **periodo di coesistenza**: nella sentenza del 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, l'asserita coesistenza di soli quattro mesi è stata considerata ovviamente troppo breve. Inoltre, la coesistenza dei marchi deve riguardare un periodo vicino alla data di deposito della domanda di marchio dell'Unione europea (12/05/2010, R 607/2009-1, ELSA ZANELLA (fig.) / ZANELLA et al., § 39).

Non in vigore

- L'assenza di rischio di confusione può essere dedotta soltanto dal carattere «**pacifico**» della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503, § 82; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 64). Non è questo il caso quando il conflitto è stato dibattuto dinanzi ai giudici nazionali o ad organi amministrativi nazionali (casi di violazione, opposizioni o domande di annullamento di un marchio).
- Inoltre, la coesistenza pacifica dei marchi nel mercato nazionale di riferimento non esclude il rischio di confusione se è basata su pregressi accordi sui diritti intervenuti fra le parti, compresi gli accordi di composizione delle controversie dinanzi ai giudici nazionali, poiché tali accordi, anche se basati su una valutazione della situazione giuridica operata dalle parti, possono avere motivi puramente economici o strategici.

Tuttavia, sono possibili situazioni eccezionali. Nella pronuncia pregiudiziale del 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, la Corte di giustizia ha stabilito che due marchi identici che designano prodotti identici possono coesistere sul mercato nella misura in cui vi sia stato un periodo di lunga durata di **uso simultaneo in buona fede** di tali marchi e che tale uso non pregiudichi o non possa pregiudicare la funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire ai consumatori l'origine dei prodotti o dei servizi.

Per quanto riguarda gli **accordi di coesistenza** fra le parti, in sede di valutazione del rischio di confusione l'Ufficio ritiene che questi accodi possano essere presi in considerazione come qualsiasi altro fattore rilevante, ma non siano **in alcun modo vincolanti per l'Ufficio**. Ciò vale, in particolare, quando l'applicazione delle disposizioni pertinenti del RMUE e la giurisprudenza consolidata conducono ad una conclusione che non è conforme al contenuto dell'accordo.

Se la validità di un accordo è contestata dinanzi alle autorità nazionali o vi sono procedimenti giudiziari pendenti e l'Ufficio ritiene che l'esito potrebbe essere rilevante per il caso in questione, può decidere di sospendere il procedimento.

Inoltre, come regola generale, nulla impedisce all'opponente di depositare un'opposizione contro la domanda di marchio dell'Unione europea, a prescindere dal fatto che si sia opposto o meno in precedenza ad altri marchi (nazionali) del richiedente. Questo atteggiamento non può essere considerato «comportamento contraddittorio» e interpretato a scapito dell'opponente, in particolare perché nel procedimento di opposizione, diversamente dal procedimento di nullità, non è previsto il principio della «tolleranza» (le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell'articolo 61 RMUE, in virtù del quale il titolare del marchio dell'Unione europea può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l'uso del marchio dell'Unione europea per più di cinque anni).

4 Incidenza della effettiva confusione

Rischio di confusione significa **probabilità** di confusione da parte del consumatore di riferimento e non presuppone una confusione **effettiva**. Come espressamente

Non in vigore

confermato dal Tribunale: «[…] non è necessario accertare l'esistenza di una confusione effettiva, bensì di un rischio di confusione» (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 69).

Nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione devono essere presi in considerazione tutti i fattori rilevanti. Le prove di un'effettiva confusione costituiscono un elemento a favore dell'esistenza del rischio di confusione; il suo valore indicativo non dovrebbe, tuttavia, essere sopravvalutato per i motivi seguenti:

- nella vita reale di tutti i giorni esistono sempre persone che confondono e fraintendono ogni cosa e altre persone che sono estremamente attente e che conoscono alla perfezione ogni marchio. Pertanto, l'esistenza di questi tipi di persone non ha alcun valore giuridico perché potrebbe condurre a risultati soggettivi;
- per quanto riguarda la percezione del consumatore di riferimento, la valutazione è obbligatoria. Si presume che il consumatore medio sia «ragionevolmente ben informato e ragionevolmente attento e circospetto», anche se in termini puramente di fatto alcuni consumatori sono estremamente attenti e ben informati, mentre altri sono disattenti e creduloni (10/07/2007, https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F07%2F2007/10%2F07%2F2007/number/40%2F2006-4R 40/2006-4https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*/10%2F07%2F2007/10%2F07%2F2007/number/40%2F2006-4, SDZ DIRECT WORLD / SAZ, § 32).

Pertanto, l'incidenza dell'effettiva confusione può influenzare un accertamento del rischio di confusione solo se è provato che questa incidenza accompagna di solito l'esistenza nel mercato dei marchi in conflitto nella tipica situazione commerciale in cui si trovano i prodotti e/o servizi in questione.

Per ponderare correttamente le prove sul numero di occasioni nelle quali la confusione si è effettivamente realizzata, occorre compiere la valutazione alla luce del numero delle opportunità che tale confusione aveva di verificarsi. Se le operazioni commerciali sono ingenti, ma i casi di confusione sono sporadici, queste prove avranno scarso peso nella valutazione del rischio di confusione.

La mancanza di un'effettiva confusione è stata trattata nel punto 3 che precede, nel contesto della coesistenza.

5 Precedenti decisioni di autorità dell'Unione europea o nazionali aventi ad oggetto confitti fra marchi identici (o simili)

5.1 Precedenti decisioni dell'Ufficio

Per quanto riguarda le precedenti decisioni dell'Ufficio aventi ad oggetto conflitti fra marchi identici o simili, il Tribunale ha dichiarato che:

Non in vigore

[…] secondo una giurisprudenza costante […] la legittimità delle decisioni (dell'Ufficio) dev'essere valutata unicamente sulla base del (RMUE) e non sulla base di una precedente prassi decisionale (dell'Ufficio).

(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Di conseguenza, l'Ufficio **non è vincolato dalle sue decisioni precedenti** perché ogni caso deve essere trattato separatamente e in relazione alle proprie specificità.

Nonostante le precedenti decisioni dell'Ufficio non siano vincolanti, la loro motivazione e il loro esito devono tuttavia essere **debitamente presi in considerazione** nella decisione del caso in questione. Questa conclusione è stata rafforzata dalla sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75:

(L'Ufficio) è tenuto ad esercitare le proprie competenze in conformità con i principi generali del diritto dell'Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione.

Alla luce di questi ultimi due principi, (l'Ufficio), nell'ambito dell'istruzione di una domanda di registrazione di un marchio (dell'Unione europea), deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso […]

Ciò posto, i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione devono conciliarsi con il rispetto della legittimità.

Il valore indicativo delle decisioni precedenti sarà limitato, in linea di principio, ai casi che presentano una somiglianza sufficientemente stretta con il caso in questione. Tuttavia, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1 RMUE, nei procedimenti di opposizione l'Ufficio limiterà l'esame ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti. Per questo motivo, anche in casi basati su fatti paragonabili e che presentano problemi giuridici simili, l'esito può ancora variare a seconda delle diverse argomentazioni presentate dalle parti e delle prove che le corredano.

5.2 Precedenti decisioni e sentenze nazionali

Le decisioni dei giudici nazionali e degli uffici nazionali in procedimenti che riguardano conflitti fra marchi identici o simili a livello nazionale **non hanno efficacia vincolante** per l'Ufficio. Secondo la giurisprudenza, il regime dell'Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo, costituito da un complesso di obiettivi e di norme specifiche, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Pertanto, le decisioni adottate in uno Stato membro o in uno Stato non membro dell'Unione europea non sono vincolanti per l'Ufficio (24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Tuttavia, la loro motivazione e il loro esito devono essere **debitamente presi in considerazione**, in particolare se la decisione è stata presa nello Stato membro

Non in vigore

pertinente per il procedimento. I giudici nazionali hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del loro Stato membro, in particolare per quanto riguarda la realtà del mercato in cui i prodotti e servizi sono commercializzati e la percezione dei segni da parte dei consumatori. Ciò, in casi particolari, può essere rilevante per la valutazione effettuata dall'Ufficio.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
MURUA		T-40/03
P&S: Classe 33 Territorio: Spagna Valutazione: il Tribunale ha tenuto conto della motivazione di una sentenza del giudice nazionale nella parte in cui spiegava la percezione dei cognomi nella mente del pubblico del paese di riferimento: quanto alla questione se in Spagna il pubblico di riferimento attribuirà generalmente maggiore attenzione al cognome «Murúa» che al cognome «Entrena» nel marchio richiesto, il Tribunale considera che la giurisprudenza di tale Stato, benché **non sia vincolante** per gli organi dell'Unione europea, **può fornire indicazioni utili** (punto 69).		
Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
	OFTEN	T-292/08
P&S: Classe 14 Territorio: Spagna Valutazione: Il Tribunale, ai fini della valutazione del caso specifico, non ha riconosciuto la pertinenza della giurisprudenza spagnola, secondo la quale il pubblico medio spagnolo dispone di una certa conoscenza dell'inglese: nella specie, la ricorrente non invoca alcuna considerazione di merito o giuridica, tratta dalla giurisprudenza nazionale invocata, tale da fornire un'utile indicazione per la soluzione del caso di specie […]. Infatti, la sola considerazione che talune parole inglesi siano conosciute da un consumatore spagnolo, e cioè le parole «master», «easy» e «food», ammesso che risulti dalla giurisprudenza nazionale considerata, non consente di trarre la stessa conclusione per quanto riguarda la parola «often» (punto 85).		

Se, in linea di principio, è consentito tenere conto delle decisioni di giudici e di autorità nazionali, tali decisioni devono essere esaminate **con tutta la necessaria attenzione e in modo diligente** (15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23). Di solito,

Non in vigore

la presa in considerazione di una siffatta decisione presuppone che siano state fornite informazioni sufficienti, in particolare per quanto riguarda i fatti sui quali la decisione è basata. Il loro valore indicativo sarà, pertanto, limitato ai rari casi in cui il contesto di fatto e di diritto del caso sia stato illustrato con compiutezza nel procedimento di opposizione e sia decisivo, chiaro e non contestato dalle parti.

Le direttive di cui sopra fanno salvi gli effetti delle sentenze di Tribunali di marchi dell'Unione europea in materia di domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento di marchi dell'Unione europea.

6 Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione

6.1 Specifiche strategie di commercializzazione

L'esame del rischio di confusione svolto dall'Ufficio è un'analisi prospettiva. Contrariamente a situazioni di violazioni di marchi — dove i giudici valutano circostanze specifiche nelle quali sono cruciali fatti particolari e la natura specifica dell'uso del marchio — le decisioni dell'Ufficio sul rischio di confusione sono realizzate in modo più astratto.

Per questo motivo, specifiche strategie di commercializzazione non sono rilevanti. L'Ufficio deve prendere come punto di riferimento le normali circostanze in cui sono commercializzati i prodotti coperti dai marchi, vale a dire le circostanze che ci si attende per la categoria di prodotti coperti dai marchi. Le circostanze particolari nelle quali i prodotti coperti dai marchi sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione perché possono variare nel tempo a seconda della volontà dei titolari dei marchi (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo quotidiani (vini) a un prezzo superiore a quelli dei concorrenti è un fattore di commercializzazione puramente soggettivo che, in quanto tale, è irrilevante per la valutazione del rischio di confusione (14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2 Notorietà del marchio oggetto della domanda di MUE

I richiedenti sostengono a volte che non si verificherà alcun rischio di confusione con il marchio anteriore perché il marchio oggetto della domanda di MUE gode di notorietà. Questo argomento non può essere accolto perché il diritto su un marchio dell'Unione europea inizia alla data in cui la domanda di MUE è depositata e non prima ed è da quella data in poi che il MUE deve essere esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il MUE rientri o meno in

Non in vigore

uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima della data di deposito del MUE sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella misura in cui hanno una data precedente al MUE, sono anteriori rispetto al MUE del richiedente.

Non in vigore

DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA

UFFICIO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO)

Parte C

Opposizione

Sezione 2 Doppia identità e

Rischio di confusione

Capitolo 7

Valutazione globale

Non in vigore

Indice

1 Introduzione....1184

2 Principio di interdipendenza....1184

3 Ricordo imperfetto....1186

4 Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi....1186

4.1 Somiglianza visuale....1186

4.2 Somiglianza auditiva....1189

4.3 Conclusioni....1190

5 Impatto del confronto concettuale sul rischio di confusione....1190

6 Impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione....1192

6.1 Elementi comuni con carattere distintivo di basso grado....1193

6.2 Elementi comuni privi di carattere distintivo....1197

6.3 Distintività del marchio precedente rispetto a distintività della componente comune....1198

7 Casi specifici....1200

7.1 Segni brevi....1200

7.2 Nomi....1201

7.2.1 Nomi propri di persona....1201

7.2.2 Denominazione sociale in combinazione con altri elementi....1207

7.3 Marchi di colore intrinseci....1208

7.4 Marchi anteriori collettivi e di certificazione....1209

Non in vigore

1 Introduzione

Sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell'ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Di norma l'Ufficio esamina i fattori più importanti e solitamente rilevanti del rischio di confusione e ne stabilisce i livelli:

1. somiglianza di prodotti e servizi;
2. pubblico di riferimento e suo grado di attenzione e raffinatezza;
3. somiglianza dei segni prendendo in considerazione i loro elementi distintivi e dominanti;
4. carattere distintivo del marchio anteriore.

Nell'ultima sezione di una decisione contenente la valutazione globale, tali fattori sono presi in esame. Tuttavia nella valutazione globale possono essere analizzati molti altri fattori rilevanti per l'accertamento del rischio di confusione (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 6, Altri fattori).

2 Principio di interdipendenza

La Corte ha stabilito il principio fondamentale secondo cui la valutazione del rischio di confusione comporta un certo grado di **interdipendenza tra i fattori rilevanti** e, in particolare, tra i risultati riscontrati in precedenza relativamente al grado di somiglianza tra i marchi e a quello tra i prodotti o servizi. Pertanto un minor grado di somiglianza tra i prodotti e servizi può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

L'interdipendenza di questi fattori è menzionata espressamente nel considerando 11 nel preambolo del regolamento sul marchio dell'Unione europea («RMUE»), in base al quale la nozione di somiglianza va interpretata in relazione al rischio di confusione. A sua volta, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, in particolare dal riconoscimento del marchio nel mercato, dall'associazione che può

Non in vigore

essere fatta con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e a quello tra i prodotti o servizi designati (10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 72 e la giurisprudenza citata).

La condizione per la valutazione globale e il principio di interdipendenza è che, laddove sussiste almeno un certo grado di somiglianza tra i segni e i prodotti/servizi rilevanti, si procede a una valutazione del rischio di confusione mediante un processo iterativo che prende in esame tutti i fattori rilevanti. Tale processo ha luogo nella sezione dedicata alla valutazione globale.

Ciò significa, in concreto, che l'**Ufficio valuterà**, tra l'altro, il grado di somiglianza tra i prodotti e servizi e il grado di attenzione del pubblico di riferimento nei confronti di tali prodotti e servizi, il grado di somiglianza tra i segni, se l'impressione prodotta in un qualsiasi aspetto della comparazione (visuale/auditivo/concettuale) sia più importante degli altri e il carattere distintivo del marchio anteriore.

L'esito dipende dalle particolarità di ciascun caso, ma in linea di principio si può dire che, quando esiste un certo livello medio di somiglianza tra i segni e tra i prodotti o i servizi, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è di livello medio e il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale, ci sarà rischio di confusione. D'altra parte, più è basso il grado di un fattore, più alto deve essere il grado di altri fattori per poter constatare un rischio di confusione (tenendo presente che il rischio di confusione è inversamente proporzionale all'aumento del grado di attenzione del pubblico di riferimento). Pertanto, sulla base di un grado medio di carattere distintivo del marchio anteriore e di un grado medio di attenzione del pubblico, la constatazione dell'esistenza di un rischio di confusione può essere giustificata quando i segni sono identici o molto simili, sebbene vi sia un basso grado di somiglianza tra i prodotti/servizi. Tuttavia, tale constatazione è più difficile sulla base di un carattere distintivo limitato del marchio anteriore e/o quando il grado di attenzione del pubblico è superiore alla media. Inoltre, è vero che, in virtù del principio di interdipendenza, un minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Tuttavia, nulla impedisce di constatare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, non sussiste alcun rischio di confusione, anche in presenza di prodotti identici e di un certo grado di somiglianza tra i marchi in conflitto (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).

Inoltre i fattori da prendere in considerazione e la relativa importanza nell'ambito della valutazione globale **varieranno** a seconda delle circostanze specifiche. Ad esempio, nei casi ben definiti, nei quali i prodotti/servizi e i segni sono molto simili o identici, l'Ufficio può accertare l'esistenza del rischio di confusione senza dover esaminare tutti i fattori – quali un carattere distintivo accresciuto, una famiglia di marchi, ecc.

Occorre precisare che non è possibile stabilire in termini astratti se un fattore ha maggiore rilievo rispetto a un altro, perché tali fattori avranno gradi diversi di importanza relativa, a seconda delle circostanze. Ad esempio, il grado di somiglianza visuale può avere maggiore rilievo nel caso di prodotti che di solito vengono valutati sotto l'aspetto visuale, mentre il grado di somiglianza auditiva può essere più rilevante nel caso di prodotti normalmente ordinati oralmente (cfr. il punto 4 che segue).

Non in vigore

3 Ricordo imperfetto

Sebbene si ritenga che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, occorre tener conto del fatto che egli solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il grado di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Anche i consumatori dotati di un alto grado di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi

La Corte ha affermato che, al fine di valutare la rilevanza che occorre attribuire al grado di somiglianza visuale, auditiva e concettuale tra i segni, è opportuno tener conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi sono messi in commercio (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27). Tali fattori devono essere presi in considerazione nella fase della valutazione globale del rischio di confusione e non in quella della valutazione della somiglianza dei segni in conflitto (04/03/2020, C 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / Labell (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 70).

A seconda della categoria dei prodotti e servizi in questione, uno dei diversi aspetti della somiglianza tra i segni (visuale, auditiva e concettuale) può assumere maggiore importanza degli altri per il modo in cui i prodotti o servizi sono ordinati e/o acquistati. Una comparazione auditiva o concettuale tra segni può essere meno importante nel caso di prodotti e servizi che sono di solito esaminati visivamente o che possono essere indossati per prova prima dell'acquisto. In simili casi, l'impressione visuale dei segni ha un rilievo maggiore nel contesto della valutazione del rischio di confusione.

È tuttavia importante sottolineare che, come nel caso di tutti i fattori rilevanti ai fini del rischio di confusione, anche questi fattori sono collegati tra loro e ciascuna serie di circostanze deve essere valutata caso per caso. Ciò significa che non si devono applicare regole generali a categorie ampie di prodotti o servizi.

4.1 Somiglianza visuale

Un buon esempio di una situazione nella quale la somiglianza visuale può avere un ruolo più importante – ma non esclusivo – nella valutazione globale del rischio di confusione è l'abbigliamento. In linea di massima, nei negozi di abbigliamento i clienti possono scegliere liberamente i capi che intendono acquistare o chiedere l'assistenza del personale addetto alle vendite. Pur non potendosi escludere la possibilità di una

Non in vigore

comunicazione orale sul prodotto e sul marchio, la scelta del capo d'abbigliamento è di solito di tipo visuale. Pertanto la percezione visuale dei marchi in questione avviene generalmente prima dell'acquisto. Ne consegue che l'aspetto visuale ha un ruolo maggiore nella valutazione globale del rischio di confusione (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55); 06/10/2004, T-117/03-T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47). Queste considerazioni sono state rilevanti nell'accertare la non sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi riportati sotto e riguardanti, tra l'altro, alcuni prodotti appartenenti alla Classe 25.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		T-502/07
		T-593/10

Le stesse considerazioni sono state determinanti nell'accertare, invece, l'esistenza di un rischio di confusione nei casi seguenti anche per, tra gli altri, alcuni prodotti appartenenti alla Classe 25.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		09/06/2009, R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	08/07/2010, T-30/09, EU:T:2010:298
		18/05/2011, T-376/09, EU:T:2011:225

Ma dare la preferenza alla considerazione della percezione visuale non significa che elementi denominativi identici possano essere trascurati a causa della presenza di elementi figurativi di forte impatto, come si può notare nel caso riportato di seguito,

Non in vigore

nel quale è stato accertato un rischio di confusione per i prodotti appartenenti alla Classe 25.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
	FISHBONE	29/09/2011 T-415/09, EU:T:2011:550 ricorso 18/07/2013, C-621/11 P, EU:C:2013:484, respinto

In modo analogo, anche nel caso dei videogiochi l'impressione visuale dei relativi marchi è stata giudicata particolarmente rilevante perché tali prodotti vengono acquistati di norma dopo una valutazione completa delle rispettive specifiche e caratteristiche tecniche, sulla base di informazioni reperite innanzitutto in cataloghi specializzati o in Internet e poi presso il punto vendita. Per tali motivi, le differenze visuali sono state determinanti nel concludere per la non sussistenza del rischio di confusione nel caso riportato di seguito (08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
		T-525/09

La somiglianza visuale tra segni può essere molto rilevante anche quando i prodotti in questione sono **prodotti di consumo ordinario (ad esempio prodotti appartenenti alle classi 29 e 30)**, acquistati perlopiù in supermercati o stabilimenti dove la merce in vendita è disposta su scaffali e dove i consumatori si orientano maggiormente in base all'impatto visuale del marchio che stanno cercando. Per questo tipo di prodotti, quindi, le differenze visuali sono state fondamentali nell'accertare l'assenza di un rischio di confusione nel Regno Unito tra i marchi indicati di seguito.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso

Non in vigore

	EGLÉFRUIT	15/04/2010, T-488/07, EU:T:2010:145

Il principio generale su illustrato non significa, tuttavia, che si possa trascurare l'impressione fonetica nel caso dei prodotti acquistati abitualmente sulla base di un'impressione visuale. Tale considerazione è stata sottolineata in una causa relativa ai marchi riportati di seguito nella quale il Tribunale, confermando la sussistenza di un rischio di confusione, ha sostenuto che, sebbene i **computer e gli accessori per computer** vengano venduti ai consumatori «così come visti» sugli scaffali nelle aree self-service, l'identità fonetica tra i marchi in questione era, nel caso in specie, almeno altrettanto importante quanto la loro somiglianza visuale perché è probabile che, al momento dell'acquisto, vi sia anche una discussione orale delle caratteristiche dei prodotti e dei relativi marchi. Inoltre questi prodotti possono essere pubblicizzati oralmente, alla radio o da altri consumatori.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
CMORE		23/09/2011, T-501/08, EU:T:2011:527

4.2 Somiglianza auditiva

A differenza dei casi su illustrati, nei quali la somiglianza visuale ha avuto un ruolo più rilevante, la somiglianza auditiva può essere più importante di quella visuale quando i prodotti o i servizi in questione sono, in un considerevole numero di casi, ordinati anche oralmente.

Quando i prodotti sono ordinati oralmente, la percezione fonetica del segno può essere influenzata anche da fattori quali la possibile presenza di vari altri suoni percepiti contemporaneamente dal destinatario dell'ordine. Queste considerazioni sono rilevanti se i prodotti in questione vengono ordinati di solito in punti vendita con un livello di rumore accentuato, come **bar o nightclub**. In casi del genere, può essere opportuno attribuire un'importanza particolare alla somiglianza auditiva tra i segni in esame. Di tali considerazioni si è tenuto conto nell'accertare la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi riportati di seguito, relativi a taluni prodotti appartenenti alla Classe 33 (15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Non in vigore

Segno anteriore	Segno contestato	Caso
MIXERY		T-99/01

Nondimeno, il principio generale di cui sopra non significa che l'impressione visuale possa essere trascurata nel caso di prodotti acquistati di solito oralmente. Il Tribunale ha, infatti, sostenuto che, sebbene talvolta sia stata attribuita un'importanza preponderante alla percezione fonetica dei marchi di bevande, le differenze fonetiche dei marchi non meritavano un'importanza particolare se le bevande specifiche godevano di un'ampia distribuzione, ossia erano vendute non soltanto nei negozi specializzati, dove vengono ordinate oralmente, ma anche nei grandi centri commerciali, dove sono acquistate sulla base di un'impressione visiva (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Conclusioni

Le circostanze su illustrate dimostrano che in talune situazioni l'Ufficio dovrebbe privilegiare nelle proprie considerazioni la percezione visuale o quella auditiva dei marchi, a seconda del modo in cui i prodotti e servizi in questione vengono ordinati o acquistati. Tuttavia, anche in queste situazioni, elementi visuali o auditivi identici o molto simili non possono essere trascurati completamente perché tutti i fattori rilevanti sono collegati tra loro e interdipendenti e ciascuna serie di circostanze deve essere valutata caso per caso.

5 Impatto del confronto concettuale sul rischio di confusione

Una **somiglianza** concettuale fra segni con contenuto semantico **analogo** può creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio precedente sia particolarmente distintivo (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, dove i segni condividevano la nozione più ampia di «felino che salta», ma non evocavano il medesimo animale: un puma nel marchio precedente e un ghepardo nel marchio contestato).

Tuttavia, in via eccezionale quando i segni condividono il **medesimo** concetto distintivo accompagnato da somiglianze visive fra i segni, ciò può condurre ad un rischio di confusione anche in assenza di un livello particolarmente elevato del carattere distintivo del marchio anteriore, come illustrato nell'esempio seguente.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso

Non in vigore

		14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397
P & S: Classi 32, 33 *Territorio:* Spagna (dove «venado» significa «cervo») *Valutazione:* Il Tribunale ha concluso che i segni avevano lo stesso concetto e presentavano una significativa somiglianza visiva. In assenza di un nesso semantico evidente fra un cervo o una testa di cervo e le bevande, alcoliche o non, il Tribunale considera che al concetto di una testa di cervo vista di fronte e inserita in un cerchio non può negarsi carattere distintivo, almeno medio, per designare bevande (punto 110). Non è stato considerato un carattere distintivo accresciuto. – Rischio di confusione (per il pubblico spagnolo).		

Una somiglianza concettuale fra i segni può non essere sufficiente a superare le differenze visive e fonetiche quando il concetto in comune non è distintivo.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**
K2 SPORTS	¶	31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50
Prodotti e servizi: Classi 18, 25, 28 *Territorio*: Germania e Regno Unito Valutazione: Diversamente dal parere della Commissione, secondo cui non sussiste somiglianza concettuale, il termine «sport», nonostante il carattere descrittivo, si riferisce al medesimo concetto e porta a concludere che esista un certo grado di somiglianza concettuale. Il Tribunale ha ritenuto che tale somiglianza fosse debole nel contesto dell'impressione complessiva prodotta dai segni e, in particolare, dello scarsissimo carattere distintivo di tale termine, ma che la scarsa somiglianza concettuale non controbilanciasse le notevoli differenze visuali e fonetiche tra i segni (punto 49) – nessun rischio di confusione.		

In casi eccezionali, la dissomiglianza concettuale compensa la somiglianza visiva e uditiva tra i segni concludendo che i segni non sono simili. Questa è chiamata «neutralizzazione» (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.4.6.4, L'impatto della differenza concettuale.) Tuttavia, più comunemente, la dissomiglianza concettuale non determina la neutralizzazione e deve essere presa in considerazione nella valutazione

Non in vigore

globale quando l'esito non potrebbe essere un rischio di confusione nonostante le somiglianze fonetiche e/o visive dei segni.

Segni anteriori	Segno contestato	Caso
Conlance	SONANCE	26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124

Prodotti e servizi: Classe 9

Territorio: Germania

Valutazione: il Tribunale ha accolto le conclusioni della Commissione secondo cui il pubblico tedesco stabilirà un'associazione con i prodotti contestati attraverso il significato del termine «SONANCE» in inglese (alludendo al suono) e il fatto che vi siano diversi termini tedeschi aventi le stesse radici (punti 51, 53). Poiché il segno contestato trasmette un significato al pubblico di riferimento, mentre ciò non avviene nel caso del marchio anteriore «conlance», tali segni devono essere considerati concettualmente dissimili (punti 51, 54). Il Tribunale ha negato l'esistenza del rischio di confusione, anche per prodotti identici, nonostante la somiglianza visiva dei segni in misura non superiore a una media e una somiglianza fonetica lieve o molto lieve (punto 61) – nessun rischio di confusione (punti 63-64).

Non in vigore

6 Impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione

In sede di valutazione della somiglianza fra i segni, viene svolta un'analisi al fine di accertare se gli elementi coincidenti siano descrittivi, allusivi o altrimenti deboli, per verificare fino a che punto detti elementi coincidenti abbiano una maggiore o minore capacità di indicare l'origine commerciale. Può essere più difficile stabilire che il pubblico possa confondersi sull'origine a causa delle somiglianze che di solito sono tipiche degli elementi privi di carattere distintivo (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore).

Nel tentativo di far convergere le prassi in materia di marchi, il 2 ottobre 2014 la Rete europea dei marchi, disegni e modelli (ora Rete dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) ha pubblicato una Comunicazione comune sulla prassi comune riguardante gli impedimenti relativi alla registrazione – rischio di confusione (impatto degli elementi privi di carattere distintivo/con carattere distintivo debole) (PC5) ([67]).

67 disponibile all'indirizzo https://www.tmdn.org/network/converging-practices

6.1 Elementi comuni con carattere distintivo di basso grado

In base alla PC 5, quando i marchi condividono un elemento che presenta un **carattere distintivo di basso grado**, la valutazione del rischio di confusione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi, come precedentemente valutati nella comparazione dei segni. In tale valutazione sono presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole **non genera di per sé un rischio di confusione**. Tuttavia può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l'impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Negli esempi a seguire non è stato constatato **alcun rischio di confusione**:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
	TORO XL	24/05/2012, T-169/10, EU:T:2012:261
Prodotti e servizi: Classe 33 Bevande alcoliche *Territorio*: UE *Valutazione*: Le lettere «XL» coincidenti hanno un carattere distintivo di grado basso per i prodotti in questione. «XL» è l'abbreviazione di *extra large* e trova ampio uso in tutta l'UE. Per i prodotti in questione, vale a dire le *bevande alcoliche*, è probabile che il pubblico associ l'acronimo XL a una quantità maggiore di prodotto (punti 34 e 35). L'elemento verbale TORO è distintivo (punto 42). I segni sono visivamente e foneticamente dissimili (punti 46, 48) ed esiste solo una debole somiglianza concettuale (punto 52). Il rischio di confusione è escluso (punto 57)		

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**

Non in vigore

ZITRO SPIN BINGO,		29/01/2015, T-665/13, SPIN BINGO, EU:T:2015:55
P & S: Classe 9, 41, 42 in relazione ai *giochi* *Territorio*: UE *Valutazione*: L'elemento verbale «bingo» è descrittivo in relazione all'omonimo gioco di fortuna, la parola inglese «spin» fa riferimento a un oggetto rotante o all'azione di ruotare qualcosa (punto 36). Il Tribunale ha confermato la constatazione della Commissione di ricorso secondo la quale esisteva un basso grado di somiglianza visiva, uditiva e concettuale tra i segni in questione, nonostante contenessero l'espressione «spin bingo». Visivamente, il grado di somiglianza è basso, perché, per quanto riguarda il segno anteriore, il pubblico presterebbe maggiore attenzione all'elemento più distintivo «zitro», che è privo di qualsiasi significato nelle lingue pertinenti ed è posizionato all'inizio del segno. Per quanto riguarda il segno contestato, i consumatori presteranno altrettanta attenzione ai diversi elementi cromatici del dispositivo, quali i cerchi e la bobina sulla quale è rappresentata una faccia sorridente. A livello uditivo, la somiglianza è altresì tenue alla luce del significato descrittivo dell'espressione «spin bingo» e del fatto che il pubblico presterà attenzione all'elemento più distintivo «zitro». Sul piano concettuale, la parola «zitro» era dominante e non era simile al segno contestato (punti 11, 44). Non vi è alcun rischio di confusione.		

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
	CLUB GOURMET	28/07/2011, R 1946/2010-1, confermato da 20/03/2013, T-571/11, oggetto di ricorso, 06/02/2014, C-301/13 P

Non in vigore

Prodotti e servizi: Classi 16, 21, 29, 30, 32, 33

Territorio: Spagna

Valutazione: I segni in conflitto hanno in comune solo le parole «CLUB» e «GOURMET». Tuttavia, differiscono in tutte le altre caratteristiche. In primo luogo, l'elemento dominante e distintivo del segno anteriore non è riprodotto in quello contestato. In secondo luogo, l'elemento verbale «CLUB GOURMET» differisce dall'elemento verbale «CLUB DEL GOURMET»: il segno anteriore ha quattordici lettere (mentre il segno contestato ne conta undici), è separato dalla parola «DEL» e seguito da una virgola. Infine, si differenziano per quanto riguarda i seguenti aspetti: il numero di parole (sette per il segno anteriore, due per il segno contestato), l 'uso della punteggiatura («,» e «...» nel segno anteriore), il triangolo (che è assente nel segno contestato e non contiene nessun elemento figurativo) e il carattere (parzialmente stilizzato nel segno anteriore). Gli elementi comuni «CLUB» e «GOURMET» hanno solo un carattere distintivo debole in relazione ai prodotti e ai servizi in questione. Infatti, per il consumatore interessato esiste un forte legame concettuale tra l'elemento verbale «CLUB DEL GOURMET» e i prodotti forniti dai servizi del concorrente, che consistono principalmente in alimenti e bevande. Per il consumatore, «GOURMET» si riferisce all'idea di un conoscitore o amante del buon cibo o di una persona con un palato raffinato, vale a dire qualcuno che apprezza cibo e bevande. Anche se il sostantivo conserva foneticamente la sua origine francese, il suo significato verrà immediatamente percepito dal consumatore spagnolo (punti 39, 40).

Nell'esempio a seguire è stato ravvisato rischio di confusione in quanto altri elementi presentano un carattere distintivo di grado più basso (o altrettanto basso) oppure producono un effetto visivo insignificante e l'impressione generale dei marchi è simile.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
SOLID floor	Solidfloor The professional's choice	11/02/2015, Solidfloor The Professional's choice (fig.) / SOLID floor (fig.), T-395/12, EU:T:2015:92

No.1 in vigore

Territorio: Regno Unito

P & S: Classe 19

Valutazione: L'elemento verbale «pavimento massiccio» del marchio anteriore ha solo un carattere distintivo debole (punto 32), ma l'elemento differenziatore del segno contestato, «The professional's choice» (la scelta del professionista) sarà percepito dal pubblico di riferimento come uno slogan decisamente elogiativo e banale senza connotazioni proprie di un marchio che gli permetterebbe di percepirlo come segno di provenienza (punto 34). Inoltre, gli elementi figurativi dei segni in questione sono limitati (punto 35).

Si distinguono una somiglianza visiva (media) e un alto grado di somiglianza fonetica e concettuale (punti 36, 38, 40).

Esiste il rischio di confusione per merci identiche e simili, vale a dire *materiali da costruzione, non in metallo*, *pavimenti di plastica o legno*, *pavimentazione in legno, sughero e laminato*; *sottopavimentazioni*; *pavimenti spostabili, non di metallo*.

Se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica potrebbe sussistere rischio di confusione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
waterPerfect	AquaPerfect	28/01/2015, T-123/14, EU:T:2015:52

Prodotti e servizi: Classe 7

Territorio: UE

Valutazione: Se l'elemento «perfect» (perfetto) ha un carattere elogiativo, resta il fatto che nessuno degli altri elementi dei segni può essere considerato come avente un carattere distintivo maggiore o come elemento dominante. Anche gli elementi «aqua» e «water» presentano un carattere distintivo debole per il fatto che saranno percepiti dal pubblico di riferimento come aventi il significato di «acqua» e tutti i prodotti contemplati implicano, in un modo o nell'altro, l'acqua (punto 42). Dal punto di vista visivo e fonetico, la somiglianza dei segni in questione non è limitata alla presenza del termine «perfetto» in ciascuno dei due segni, poiché tali segni hanno anche la stessa lunghezza e lo stesso numero di sillabe, accentate in modo identico, e una sequenza quasi identica di vocali; sulla base di un'impressione generale, gli elementi simili tra i segni cui è fatto riferimento prevalgono globalmente sugli elementi dissimili (punti 28, 32). I segni sono stati ritenuti visivamente, foneticamente e concettualmente simili con un grado di somiglianza **medio** (punti 32, 33, 40).

Ulteriori esempi in cui la componente comune ha un basso grado di carattere distintivo sono reperibili nella PC 5.

Non in vigore

6.2 Elementi comuni privi di carattere distintivo

In base alla PC 5, quando i marchi condividono un elemento **privo di carattere distintivo**, la valutazione sarà incentrata sull'impatto degli elementi che non coincidono sull'impressione complessiva dei marchi. Nella valutazione saranno presi in considerazione somiglianze/differenze e carattere distintivo degli elementi che non coincidono.

Se si rileva una coincidenza solo in elementi privi di carattere distintivo, **ciò non comporta un rischio di confusione**. Tuttavia, quando i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o denominativi che sono simili, esisterà un rischio di confusione se l'impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

Nell'esempio seguente **non è stato ravvisato rischio di confusione**, in quanto i segni coincidono esclusivamente in un elemento privo di carattere distintivo.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
aqualia	AQUALOGY	25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100
Prodotti e servizi: Classi 35, 37, 39, 40, 42 *Territorio*: UE *Valutazione*: il pubblico specializzato di riferimento non presterà molta attenzione all'elemento descrittivo «AQUA», l'unico elemento comune dei segni in conflitto (punti 84-85). Gli elementi figurativi dei segni sono totalmente diversi. Sono semplici, ma non insignificanti, per cui devono essere presi in considerazione nell'impressione generale destata dai segni (punti 54, 55). Esiste un basso grado di somiglianza visiva. Esiste un basso grado di somiglianza fonetica e concettuale, anche se i diversi suffissi permettono al pubblico specializzato di percepire un diverso contenuto concettuale (punti 71 - 73). Le differenze tra i segni sono sufficienti per escludere il rischio di confusione, anche per servizi identici e tenendo conto del fatto che il marchio anteriore, nel suo insieme, ha un carattere distintivo aumentato (punto 86).		

Negli esempi che seguono è stato riscontrato rischio di confusione, in quanto i marchi contengono anche altri elementi figurativi e/o verbali simili e l'impressione generale che destano è molto simile o identica:

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**

Non in vigore

		20/07/2016, T-745/14, easy Credit (fig.), EU:T:2016:423
Prodotti e servizi: Classi 36 e 38 Territorio: Bulgaria *Valutazione*: i segni in questione sono visivamente molto simili nonché foneticamente e concettualmente identici, in quanto coincidono nei loro elementi verbali. I caratteri utilizzati per gli elementi verbali sono molto comuni e non permettono di individuare particolari differenze tra di essi (punti 28-44).		

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
BIOCERT	BIOCEF	10/12/2014, T-605/11, EU:T:2014:1050
Prodotti e servizi: Classe 5 Territorio: Austria *Valutazione*: sebbene l'elemento «BIO» sia descrittivo per i prodotti in questione, i marchi coincidono non solo in queste tre lettere, ma anche nella quarta e quinta lettera, «c» ed «e» (punto 38). La differenza nelle ultime lettere, «rt» invece di «f», non è sufficiente a neutralizzare l'importante somiglianza derivante dal fatto che le prime cinque lettere al centro dei due segni, di lunghezza molto simile, sono identiche (punto 39). Esiste un grado medio di somiglianza visiva e fonetica (punti 40, 46), mentre la comparazione concettuale è neutra (punto 48).		

Ulteriori esempi in cui il componente comune non presenta carattere distintivo sono reperibili all'interno della PC 5.

6.3 Distintività del marchio precedente rispetto a distintività della componente comune

Gli esempi di cui sopra riguardano la coincidenza in un elemento debolmente distintivo o non distintivo dei marchi. Il carattere distintivo di un elemento del marchio è una questione distinta dalla valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore, punto 2). L'aumentato carattere distintivo del marchio anteriore non sfocia automaticamente in un aumento del carattere distintivo dell'elemento comune (25/02/2016, T-402/14, AQUALOGY (fig.) / AQUALIA et al., EU:T:2016:100, nel punto 6.2).

Non in vigore

Tuttavia, quando il marchio anteriore è interamente contenuto nella domanda impugnata di MUE e riconoscibile in quanto tale, il suo grado di carattere distintivo è naturalmente uguale a quello dell'elemento coincidente, con le conseguenze illustrate di seguito.

L'analisi dei casi in cui il marchio anteriore è interamente contenuto nel MUE contestato non può rispettare i principi stabiliti al punto 6.2 che precede («Elementi comuni privi di carattere distintivo», bensì quelli stabiliti al punto 6.1 («Elementi comuni con carattere distintivo di basso grado»). Questo perché l'Ufficio applica la pratica chiarita nella sentenza del 24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE, EU:C:2012:314, vale a dire che nei procedimenti di opposizione alla registrazione di una domanda di MUE la validità dei marchi anteriori non può essere messa in discussione. Di conseguenza, gli elementi corrispondenti al marchio anteriore non possono essere considerati privi di carattere distintivo nella comparazione dei marchi, ma devono essere considerati dotati di un certo grado (basso/minimo) di carattere distintivo (cfr. le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.2.3.5).

Se il marchio anteriore contenuto nella domanda di MUE impugnata gode di un carattere distintivo aumentato attraverso l'uso, nonostante il basso carattere distintivo intrinseco, l'elemento comune corrispondente a tale marchio non può essere considerato distintivo a un grado basso e i principi della PC 5 menzionati ai punti 6.1 e 6.2 non trovano applicazione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**
MINI		23/01/2015, R 596/2014-4, MINICARGO (fig.) / MINI confermato 10/03/2016,T-160/15, MINICARGO (fig.) / MINI, EU:T:2016:137
Prodotti e servizi: Classe 12 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: Il marchio anteriore gode di reputazione nel settore delle automobili e, di conseguenza, ha un aumentato carattere distintivo nel Regno Unito. Pertanto, per il pubblico britannico di riferimento, il segno composito contestato sarà percepito come quello ampiamente conosciuto come «MINI» in combinazione con l'elemento verbale descrittivo «CARGO». Ciò è una conseguenza diretta della notorietà del marchio anteriore nel settore dei veicoli a motore (punti 19, 25, 26).		

Non in vigore

7 Casi specifici

7.1 Segni brevi

Come indicato in precedenza, la Corte di giustizia e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa sia un segno breve. Tuttavia i segni composti da tre o meno lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi.

Va osservato che il Tribunale ha statuito che la valutazione globale del rischio di confusione fra segni composti da una sola lettera (o da una combinazione di lettere non riconosciuta come parola) **segue le stesse regole** vigenti per i segni denominativi composti da una parola, un nome o un termine di fantasia (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Nella valutazione del rischio di confusione è importante accertare il grado di **carattere distintivo intrinseco** del marchio anteriore e quindi l'estensione della protezione. Cfr., al riguardo, le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2 Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore, punto 2.2.3.1.

Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha specificato che il fatto che due marchi composti dalla stessa lettera (o dalla stessa sequenza di lettere) siano considerati identici dal punto di vista fonetico e concettuale è rilevante nella valutazione dell'esistenza di un rischio di confusione. In tali casi, solo quando il marchio posteriore produce **un'impressione visiva sufficientemente diversa** può escludersi senz'altro un rischio di confusione (10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Di conseguenza, un rischio di confusione può essere senz'altro escluso quando due segni in conflitto, sebbene contenenti o composti da una sola e stessa lettera o da una combinazione di lettere non riconosciuta come parola, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, di modo che la loro diversa riproduzione grafica generale attenua l'elemento verbale comune. Cfr. esempi nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.4.1.7.

Quando l'opponente ha dimostrato con successo che il marchio anteriore ha acquisito un carattere distintivo accresciuto attraverso l'ampio uso o la reputazione, il suo impatto sul risultato finale deve essere valutato attentamente. In primo luogo, un carattere distintivo accresciuto di un marchio anteriore contenente o composto da una sola lettera o da una combinazione di lettere non può giustificare una conclusione a favore del rischio di confusione se l'impressione visiva generale del segno è talmente differente da consentire senz'altro di distinguerli. In secondo luogo, se le prove mostrano l'uso di un marchio composto da una sola lettera o da una combinazione di lettere, stilizzato o accompagnato da elementi figurativi aggiuntivi, il vantaggio

Non in vigore

derivante dal più ampio ambito di protezione deriva dalla forma in cui era usato e non dall'unica lettera in quanto tale o qualsiasi altra variante stilizzata.

7.2 Nomi

Ai fini della valutazione del rischio di confusione tra segni che contengono nomi, occorre tenere conto di determinate caratteristiche, come spiegato ai punti 7.2.1 e 7.2.2.

7.2.1 Nomi propri di persona

Le somiglianze visive, fonetiche e concettuali oggettive risultanti da una sovrapposizione di un nome o di un cognome, anche se i prodotti e servizi in questione sono identici e riguardano il grande pubblico con un grado di attenzione medio, non sono determinanti per quanto riguarda la questione del rischio di confusione. L'elemento decisivo è piuttosto l'importanza relativa da attribuire a una sovrapposizione di un nome o di un cognome.

La percezione dei segni costituiti da nomi propri di persona può variare nei diversi paesi dell'Unione europea. In linea di principio, i cognomi hanno, rispetto ai nomi, un maggiore valore come indicatori dell'origine di prodotti o servizi, perché l'esperienza comune dimostra che lo stesso nome può designare un gran numero di persone che non hanno nulla in comune, mentre lo stesso cognome potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela).

In talune situazioni i richiedenti rivendicano, a titolo di difesa, il diritto di utilizzare il proprio nome. Questa argomentazione, però, non è ammessa nei procedimenti di opposizione perché non è rilevante al fine di accertare l'esistenza di un rischio di confusione presso il pubblico. Inoltre, la registrazione di marchi non impedisce l'uso di nomi di persone fisiche, grazie alla speciale protezione garantita dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), RMUE, e dalla pertinente legislazione nazionale in materia di marchi ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa.

7.2.1.1 Nome vs nome e cognome – sovrapposizione nel nome

Come indicato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Comparazione di segni, punto 3.4.4.8, in generale si attribuisce maggiore importanza a un cognome rispetto a un nome, a prescindere dalla rarità del nome. Ciò è dovuto al fatto che il cognome consente la chiara identificazione di una particolare famiglia e, se accompagnato da un nome, di una persona specifica. Un nome, tuttavia, non identifica una persona specifica.

Tuttavia, pur tenendo presente il suddetto principio generale, è opportuno valutare se il nome o cognome sia raro o comune in quanto ciò ha un impatto importante sul

Non in vigore

peso da attribuire a ciascuno di essi e sulla valutazione complessiva (24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36; 22/05/2019, T-197/16, ANDREA INCONTRI / ANDREIA et al., EU:T:2019:347, § 51).

Il semplice fatto che un nome o un cognome non siano utilizzati in un determinato paese non impedisce che essi vengano percepiti come un nome o un cognome straniero, a condizione che vi siano indicazioni sufficienti a sostegno di tale constatazione (08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara, EU:T:2019:73, § 70). Ciò vale in particolare per i nomi o i cognomi riconosciuti per via di personalità di notorietà internazionale o qualora nel paese esista un analogo equivalente.

Quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, in generale non sussiste **rischio di confusione**.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. della causa**
CHIARA	CHIARA FERRAGNI	08/02/2019, T-647/17, CHIARA FERRAGNI (fig.) / Chiara
P&S: Classi 18, 25 *Territorio*: Benelux *Valutazione*: anche se era comune nel settore vendere i prodotti non solo con un nome e cognome, ma anche con il solo nome, ciò non significa che il pubblico attribuirà sempre la stessa origine commerciale a tutti i prodotti immessi sul mercato con marchi contenenti lo stesso nome (punto 71). Il cognome Ferragni è meno comune del nome Chiara – nessun rischio di confusione.		

Tuttavia, nei casi in cui è probabile che un nome sia percepito come **raro** nel territorio di riferimento e sia accompagnato da un cognome percepito come molto comune, è probabile che i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti e servizi in questione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. della causa**
AMANDA	AMANDA SMITH	17/03/2009, R 1892/2007-2
P&S: Classi 29, 30 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: il termine «SMITH» aggiunto nel marchio richiesto sarà percepito dai consumatori spagnoli come un cognome comune nei paesi anglo-sassoni e avrà minore rilevanza del nome «AMANDA» (che in Spagna è meno comune) (punto 31) – rischio di confusione.		

Non in vigore

7.2.1.2 Nome e cognome vs nome e cognome – sovrapposizione nel nome

Quando i segni hanno in comune lo stesso nome ma sono accompagnati da cognomi diversi, in generale non sussiste **rischio di confusione**. I consumatori noteranno che essi distinguono prodotti e servizi di imprese diverse e non legate tra loro.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
JAUME SERRA	JAUME CODORNÍU	08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU / JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304
P&S: Classe 33 *Territorio*: UE *Valutazione*: sebbene i segni abbiano in comune lo stesso nome, essi hanno cognomi diversi e pertanto si riferiscono a famiglie e persone diverse. In un settore come quello dei vini o delle bevande alcoliche, l'uso di una combinazione di nome e cognome costituisce una prassi comune. Il pubblico di riferimento identificherà i segni in conflitto come costituiti da un nome e da un cognome. Il nome possiede un carattere distintivo più debole rispetto al cognome. Di conseguenza, la protezione conferita riguarderà il segno del marchio anteriore nel suo complesso e non ciascuno dei suoi elementi separatamente. Pertanto, la coincidenza delle parole «Jaume» nei segni in conflitto non genera un'impressione generale di somiglianza tale da comportare un rischio di confusione (punto 87) – nessun rischio di confusione.		

7.2.1.3 Nome e cognome vs nome e cognome – sovrapposizione nel cognome

Quando i segni in conflitto contengono lo stesso cognome preceduto da un nome diverso, il risultato dipenderà molto dalla percezione del cognome nel territorio rilevante. Quanto meno un cognome è comune, tanto più è probabile che esso attiri l'attenzione dei consumatori (a prescindere dal fatto che i nomi siano comuni o no).

Segno anteriore	Segno contestato	N° del caso
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	01/03/2005, T-185/03, EU:T:2005:73
P&S: Classi 3, 9, 18, 24, 25 *Territorio*: UE *Valutazione*: poiché il consumatore italiano attribuisce generalmente un maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza il cognome «Fusco» (che non è né raro né comune) piuttosto che i nomi «Antonio» o «Enzo» (che sono comuni). Quindi, un consumatore confrontato a un prodotto munito del marchio richiesto ENZO FUSCO potrebbe confondere quest'ultimo con il marchio anteriore ANTONIO FUSCO (punti 53, 67) – Rischio di confusione.		

Non in vigore

Per contro, quando i segni condividono un cognome percepito come comune nel territorio rilevante, i consumatori non saranno di norma indotti ad attribuire erroneamente un'origine comune ai prodotti e servizi. I consumatori sono abituati a marchi contenenti cognomi comuni e non presumono automaticamente che, ogniqualvolta un cognome comune compare in due segni in conflitto, i prodotti/servizi in questione abbiano tutti la medesima origine.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N° del caso**
MISS ROSSI	SISSI ROSSI	01/03/2005, T-169/03, EU:T:2005:72 Ricorso respinto, 18/07/2006, C-214/05 P, EU:C:2006:494
P&S: Classe 18, 25 *Territorio*: FR, IT *Valutazione*: il cognome «Rossi» è molto diffuso ed è un tipico cognome italiano, non solo agli occhi dei consumatori italiani ma anche di quelli francesi. In un settore come quello dell'abbigliamento e della moda, in cui è frequente l'uso di marchi costituiti da patronimici, si può presumere, come regola generale, che un nome molto comune compaia con più frequenza rispetto a un nome raro. Pertanto, i consumatori non riterranno che vi sia un legame economico fra tutti i titolari di marchi contenenti il cognome «Rossi». Di conseguenza, non riterranno che le imprese che vendono borse con il marchio SISSI ROSSI siano economicamente legate o identiche a quelle che vendono scarpe con il marchio MISS ROSSI (punti 82-83) – nessun rischio di confusione.		

7.2.1.4 Cognome contro nome e cognome - sovrapposizione nel cognome

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, in generale sussiste un **rischio di confusione**. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti/servizi in questione. Il cognome come elemento a sé stante sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero e indurrà così a stabilire un'origine comune.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**N. del caso**

Non in vigore

MURÚA		13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285
P&S: Classe 33 *Territorio*: Spagna *Valutazione*: È pacifico che il pubblico spagnolo percepirà l'elemento denominativo che compone il marchio richiesto come un nome proprio (nome e cognomi) e il marchio anteriore come un cognome. È molto probabile che il pubblico interessato veda nell'aggiunta del nome «Julián» e del cognome «Entrena» nel marchio richiesto solo un modo di distinguere una gamma di vini provenienti dall'impresa titolare del marchio anteriore o, perlomeno, da un'impresa economicamente collegata all'interveniente (punti 42, 78) – Rischio di confusione.		

Segni anteriori	Segno contestato	N. del caso
(i) MARSHALL (ii) 		08/11/2017,T-271/16, Thomas Marshall Garments of Legends (fig.) / MARSHALL et al., EU:T:2017:787
P&S: Classi 9, 16, 28, 41 *Territorio*: UE *Valutazione*: il cognome «Marshall» non è un cognome comune. Sussiste un rischio di confusione almeno per la parte del pubblico di lingua inglese, data l'identità o l'elevata somiglianza dei prodotti e la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni (sulla base dell'elemento comune «Marshall») (punti 91, 96, 108) – rischio di confusione.		

Non in vigore

7.2.1.5 Nome contro nome

Qualora i segni siano considerati come varianti del medesimo nome in uso all'interno dello stesso paese, o uno sia considerato come equivalente straniero dell'altro nome, si è in presenza di un argomento che depone a favore di un **rischio di confusione**. Tuttavia, è necessario tenere conto anche delle differenze visive e fonetiche fra le varianti dei nomi.

Segni anteriori	Segno contestato	N. del caso
ELISE		24/03/2010, T-130/09, Eliza, EU:T:2010:120
P&S: Classi 9, 42 *Territorio*: UE *Valutazione:* i segni in questione sono simili sotto il profilo visivo e fonetico. Si tratta di segni concettualmente identici negli Stati membri in cui sono percepiti come diminutivi del nome di donna Elizabeth (per esempio in Irlanda, Germania o Austria) e presentano un'elevata somiglianza concettuale in altri paesi in cui sono considerati come nomi di donna molto simili derivanti dalla medesima radice. Trattandosi di un nome di donna, il marchio anteriore possiede almeno un grado medio di carattere distintivo per i prodotti e i servizi ai quali si riferisce. Dal momento che i prodotti e i servizi in questione sono identici o simili, nonostante l'elevato grado di attenzione atteso da parte del pubblico di riferimento, sussiste un rischio di confusione (punti 40-43) – rischio di confusione.		

7.2.1.6 Cognome contro cognome

Se i segni sono intesi come varianti del medesimo cognome in uso all'interno dello stesso paese o se uno è inteso come equivalente straniero dell'altro cognome, sussiste un **rischio di confusione**.

Segno anteriore	Segno contestato	N. del caso
Schmidt	Smith	Esempio inventato
Prodotti e servizi: simili *Territorio*: Germania *Valutazione*: il cognome «Smith» che comprende il segno contestato sarà considerato come una **variante straniera** del cognome «Schmidt» in Germania. I segni presentano un grado di somiglianza medio sotto il profilo visivo, un grado di somiglianza basso sotto il profilo fonetico e presentano una somiglianza concettuale – rischio di confusione.		

Non in vigore

7.2.2 Denominazione sociale in combinazione con altri elementi

La valutazione del rischio di confusione può essere influenzata dal fatto che uno dei segni contiene numerosi elementi denominativi e uno di essi potrebbe essere considerato una denominazione sociale, cioè il nome che rivela una determinata origine commerciale (di solito un nome d'impresa preceduto dalla preposizione «by»).

In una situazione del genere, uno qualsiasi dei due elementi (ovvero la denominazione sociale o l'elemento che di solito indica il marchio che designa la linea di prodotti) può assumere maggiore importanza rispetto all'altro nell'impressione generale del segno, anche se possiede un carattere distintivo minore o è visivamente meno evidente. Ciò perché, in tale situazione, entrambi gli elementi del segno (ovvero la denominazione sociale e il marchio che designa la linea di prodotti*)* svolgeranno in linea di principio un ruolo distintivo indipendente, anche dove il carattere distintivo in sé di uno di essi è minore. A motivo di questa particolare configurazione del segno, il consumatore percepirà gli elementi in modo indipendente, come se ciascuno indichi un aspetto dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi da esso designati (ad esempio una denominazione sociale e un marchio che designa la linea di prodotti).

Di conseguenza, se il marchio anteriore è identico (o molto simile) a uno qualsiasi dei due elementi (la denominazione sociale o il marchio che designa la linea di prodotti), anche se è quello che altrimenti sarebbe meno rilevante (ad esempio per la sua dimensione o il suo carattere distintivo minore), si creerà, in linea di principio, un rischio di confusione.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Causa**
elite	elite BY MONDARIZ	09/04/2014, T-386/12, EU:T:2014:198
P & S: Classi 32, 38, 39 *Territorio*: Regno Unito *Valutazione*: Nel presente caso, occorre tenere conto anche della particolare struttura del marchio richiesto. Come ha evidenziato la divisione Opposizione, la presenza nel marchio richiesto della preposizione «by» porterà il consumatore, nella misura in cui comprenda il significato, a pensare che il marchio richiesto consista di due marchi, il marchio derivato «elite» e il marchio principale «Mondariz». Pertanto, la parola «elite» non sarà percepita come mera denominazione di una delle caratteristiche dei prodotti e servizi che designa, ma piuttosto come una parte indipendente e distinta del marchio in questione. Quell'elemento potrebbe rafforzare la somiglianza tra i segni in questione, indipendentemente dal maggiore o minore carattere distintivo intrinseco della parola «elite» (par. 107) — Rischio di confusione.		

Non in vigore

RICCI		15/09/2016, T-358/15, EU:T:2016:490
P & S: Classi 3, 25, 35 *Territorio*: UE *Valutazione*: È altresì necessario respingere la tesi del richiedente secondo cui l'elemento dominante del marchio richiesto è «roméo has a gun», a motivo della sua posizione iniziale e della maggiore dimensione in relazione all'elemento denominativo «by romano ricci». Il pubblico di riferimento non presterebbe attenzione soltanto al primo elemento denominativo del marchio richiesto, ma cercherebbe di integrarlo, nella misura in cui abbia dato l'impressione del titolo o della citazione di un'opera artistica. L'elemento denominativo «by romano ricci» ha quindi l'effetto, come la Commissione di ricorso ha dichiarato nel paragrafo 31 della decisione contestata, di dare ulteriore significato al primo elemento denominativo del marchio anteriore RICCI, che gli conferisce una posizione distintiva indipendente. Inoltre, l'Ufficio sostiene correttamente che è comune nel settore della moda, per quanto riguarda i prodotti per la cura personale e l'abbigliamento d'alta moda, fare riferimento al designer o alla fonte di un prodotto usando il medesimo formato utilizzato dal marchio richiesto. In quel settore, il designer o la fonte di un prodotto, in particolare, potrebbero svolgere un ruolo più importante per il pubblico di riferimento rispetto ad altre categorie di prodotti. Pertanto, l'elemento denominativo «romano ricci» è tale da essere percepito come il marchio della casa, mentre l'elemento «romeo has a gun» sarà percepito come il segno che individua una particolare linea di prodotti o servizi tra una più ampia gamma di prodotti e servizi offerti dal richiedente (par. 46) — Rischio di confusione.		

Non in vigore

7.3 Marchi di colore intrinseci

Quando è accertata l'esistenza di un rischio di confusione tra due marchi di colore intrinseci, non è possibile effettuare una comparazione fonetica o concettuale dei segni e le somiglianze visuali dipenderanno dal colore dei segni.

Nella sua valutazione globale, l'Ufficio tiene conto del fatto che sussiste «un interesse generale a non restringere indebitamente la disponibilità dei colori per gli altri operatori che offrano prodotti o servizi del genere di quelli oggetto della domanda di registrazione» (24/06/2004, C-49/02 Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). Il carattere distintivo intrinseco dei marchi di colore intrinseci è limitato. L'ambito della protezione deve essere limitato a combinazioni di colori identiche o quasi identiche.

Segno anteriore	**Segno contestato**	**Caso**

		20/10/2010, R 755/2009-4
P & S: Classe 8 Territorio: UE Valutazione: Nel caso in specie, le combinazioni di colori, individuate da codici di colore diversi, non sono abbastanza simili da creare un rischio di confusione, visto che il carattere distintivo intrinseco è limitato (punto 18). La Commissione di ricorso si è richiamata a sentenze della CGUE e all'interesse pubblico di garantire la disponibilità dei colori per i concorrenti (punto 19). L'opponente non ha provato l'esistenza di un carattere distintivo accentuato (punto 25) – Nessun rischio di confusione.		

7.4 7.4 Marchi anteriori collettivi e di certificazione

Come indicato nelle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 1, Principi generali, la «funzione essenziale» dei marchi **individuali** consiste nell'indicare l'origine commerciale e il concetto di «rischio di confusione» si riferisce al pregiudizio a questa funzione essenziale (18/06/2009, C 487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59). La vasta maggioranza dei casi in cui si asserisce un rischio di confusione riguarda la confusione relativa all'origine commerciale dei prodotti o servizi coperti da marchi individuali in conflitto, vale a dire la particolare impresa da cui provengono.

Ciò non avviene quando il **marchio anteriore** è un **marchio collettivo** o un **marchio di certificazione**.

La valutazione del rischio di confusione in questi ultimi casi deve essere effettuata tenendo conto delle diverse funzioni essenziali specifiche di tali marchi e consisterà nel valutare se il marchio contestato (individuale, collettivo o di certificazione) arrechi pregiudizio a tale funzione essenziale, ossia:

- per i marchi anteriori collettivi, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi coperti dal marchio anteriore e quelli coperti dal marchio richiesto provengano tutti dai membri dell'associazione titolare del marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente legate a tali membri o a tale associazione (05/03/2020, C 766/18 P, BBQLOUMI (fig.) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 71);
- per i marchi anteriori di certificazione, il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti e i servizi coperti dal marchio contestato siano certificati dal titolare del marchio di certificazione anteriore con riferimento a una caratteristica indicata da tale marchio.

Non in vigore

Tuttavia, quando il marchio **contestato**: è un marchio **collettivo** o **di certificazione** e l'opposizione è basata su un marchio individuale, deve essere effettuata la consueta valutazione del rischio di confusione (ossia se il pubblico penserà che i prodotti o servizi coperti dal marchio contestato e dal marchio anteriore abbiano la stessa origine commerciale o provengano da imprese economicamente collegate).

Non in vigore