

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME
EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER
L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO
INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
SUI MARCHI COMUNITARI**

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

**DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI
CONFUSIONE**

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI E METODOLOGIA

Indice

1	Introduzione	3
2	Articolo 8, paragrafo 1 RMC	4
2.1	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMC – Identità	4
2.1.1	Identità come impedimento	4
2.2	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC – Rischio di confusione	5
3	Nozione di «rischio di confusione»	5
3.1	Introduzione.....	5
3.2	Rischio di confusione e rischio di associazione.....	6
3.3	Rischio di confusione e carattere distintivo accresciuto	7
3.4	Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto	8
3.4.1	Fatto e diritto – somiglianza di prodotti/servizi e segni.....	8
3.4.2	Fatto e diritto – prove.....	9
4	Valutazione dei fattori presi in considerazione per stabilire il rischio di confusione	10
4.1	Momento rilevante.....	10
4.2	Approccio metodologico dell’Ufficio	10
4.3	Comparazione dei prodotti e servizi	11
4.4	Comparazione dei segni	11
4.5	Elementi distintivi e dominanti dei marchi	12
4.6	Carattere distintivo del marchio anteriore.....	12
4.7	Pubblico rilevante – Livello di attenzione.....	12
4.8	Altri argomenti, valutazione globale e conclusione.....	12
	Allegato I	13

1 Introduzione

Il presente capitolo contiene un'introduzione e una panoramica delle nozioni di (i) 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, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario («RMC»).

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 («la Corte»).

Le nozioni giuridiche di 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 causa «Canon» la Corte 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.

(Cfr. sentenza del 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, punto 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 (sentenza del 18/06/2002, C-299/99, *Philips*, punto 30, e sentenza del 6/10/2005, C-120/04, *Medion*, punto 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 Corte ha accennato più volte alle altre funzioni dei marchi (ad esempio nella sentenza del 16/11/2004, C-245/02, *Anheuser-Busch*, punto 59, e nella sentenza del 25/01/2007, C-48/05, *Adam Opel*, punto 21) e le ha affrontate direttamente nella causa «L'Oréal» (sentenza del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal*, punti 58-59, e sentenza del 23/03/2010, cause da C-236/08 a C-238/08, *Google France e Google*, punti 75-79), 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 (sottolineatura aggiunta).

Nell'esaminare i concetti di identità e rischio di confusione, il presente capitolo affronta numerosi temi che sono esaurientemente discussi nei capitoli seguenti delle direttive.

⁴⁽¹⁾ La Corte, 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 («la direttiva»), che, ai fini interpretativi, sono in gran parte assimilabili agli articoli 8 e 9 RMC.

L'allegato contiene una sintesi delle cause che riguardano in modo particolare i principi e i concetti fondamentali del rischio di confusione.

2 Articolo 8, paragrafo 1 RMC

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

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

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMC – Identità

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) RMC 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 RMC, 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) RMC 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 ⁽³⁾. 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) RMC 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.

2.1.1 Identità come impedimento

Per quanto diverse, le condizioni specifiche previste dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e quelle di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC sono correlate tra loro. Quindi, nelle opposizioni fondate sull'articolo 8, paragrafo 1 RMC, 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) RMC, in base al quale

⁽²⁾ Per ulteriori orientamenti sui marchi anteriori notoriamente conosciuti si rimanda al Manuale, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo 5 RMC).

⁽³⁾ Una guida completa sui criteri per accertare l'identità dei prodotti e servizi e dei segni è reperibile nei relativi paragrafi delle direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi, e capitolo 3, Comparazione dei segni.

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 vice versa.

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

2.2 Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC – Rischio di confusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC, 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 (sottolineatura 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 comunitario a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) *soltanto* se sussiste il rischio di confusione.

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 di opposizione a norma del RMC, nonché nei procedimenti di contraffazione presso i tribunali dell'Unione europea. Tuttavia, né il RMC né la direttiva contengono una definizione del rischio di confusione, né indicano con precisione a cosa la “«confusione”» sia riferita. Non sorprende, dunque, che il significato esatto del termine “«rischio di confusione”» sia stato oggetto di molte discussioni e controversie.

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;
- (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 (punto 3.2). Il semplice fatto che la percezione di un marchio posteriore faccia venire in mente un marchio anteriore non costituisce un rischio di confusione.

La Corte ha affermato altresì il principio 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» (cfr. punto 3.3 sotto).

Infine, la nozione di rischio di confusione così come è stata definita dalla Corte va considerata come un concetto giuridico piuttosto che come una riflessione puramente oggettiva del comportamento cognitivo dei consumatori e delle loro abitudini di acquisto (cfr. punto 3.4 sotto).

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione

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

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 origine⁴. 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.

Nella sentenza *Sabèl* la Corte 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 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 (sottolineatura aggiunta).

⁴ La nozione deriva dalla giurisprudenza del Benelux ed è stata applicata, tra l'altro, ai marchi privi di notorietà.

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 Corte 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 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.

(Cfr. sentenza del 22/06/1994, C-9/93, *Ideal Standard*, punti 34 e 37)

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.

Alla luce delle premesse su illustrate, la Corte ha concluso che il rischio di confusione riguarda le situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi stessi oppure 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⁽⁵⁾.

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo accresciuto

La Corte 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. Le principali conclusioni della Corte sono che:

^{5/5} 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, i, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5; cfr. Manuale, parte C, Opposizione, sezione 5, Articolo 8, paragrafo 5 RMC.

- il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (cfr. *Sabèl*, punto 24);
- 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 (cfr. *Canon*, punto 18).

Sulla base di tali conclusioni è possibile affermare l'esistenza del rischio di confusione tra marchi in conflitto quando vengono invocati marchi anteriori con elevato carattere distintivo, anche se il grado di somiglianza tra i prodotti/servizi interessati è tenue (cfr. conclusioni dell'avvocato generale del 21 marzo 2002, C-292/00, *Davidoff*, punto 48) ⁽⁶⁾.

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 comunitario e la giurisprudenza in materia.

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

(Cfr. C-39/97, *Canon*)

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

⁽⁶⁾ Cfr. direttive Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 8, Valutazione globale.

misura i criteri giuridici per la determinazione 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*. Dall'altro canto, 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 RMC l'identità/somiglianza dei segni è una condizione per il rischio di confusione. È una questione di diritto che una coincidenza concettuale tra segni possa renderli simili ai fini del RMC, 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 sostenere e, se necessario, provare i fatti relativi alla sostegno delle proprie argomentazioni, quali la somiglianza di prodotti/servizi, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 1 RMC, 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 Nell'esempio sopra citato, spetta perciò all'opponente stabilire i fatti su cui si fonda la rivendicazione della somiglianza e produrre prove a sostegno. Ad esempio, qualora si confronti “«ghisa resistente all'usura»” con “«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 (decisione del 14/05/2002, R 0684/2000-4, *Tinox*).

L'ammissione di nozioni giuridiche da parte del richiedente, quali il rischio di confusione o la somiglianza di prodotti/servizi, è irrilevante e non esonera l'Ufficio dal dovere di analizzare tali nozioni e decidere in merito. Ciò non è in contrasto con l'articolo 76, paragrafo 1 RMC, 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 76, paragrafo 1 RMC 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 (sentenza del 22/06/2004, T-185/02, *Picaro*, C-361/04P, ricorso respinto). L'Ufficio non può, invece, citare ex officio fatti o argomenti nuovi (ad esempio notorietà o grado di conoscenza del marchio anteriore, ecc.).

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.

4 Valutazione dei fattori presi in considerazione per stabilire il rischio di confusione

Dopo aver stabilito cosa si intende per «rischio di confusione», questo paragrafo illustra i vari fattori che vengono esaminati per accertare se sussista un rischio di confusione e quale sia l'interazione tra i fattori stessi.

4.1 Momento rilevante

Il momento rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione è quello 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 della decisione. È prassi dell'Ufficio presupporre che tale condizione sia soddisfatta, in assenza di indicazioni in senso contrario.

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

4.2 Approccio metodologico dell'Ufficio

Nella sentenza *Sabè* la Corte osserva, al punto 23, 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. Infatti, dal tenore dell'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva, a termini del quale «l'identità o la somiglianza (...)» [...] può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico (...)», [...]», emerge che la percezione dei marchi operata dal consumatore medio del tipo di prodotto o servizio di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi.

In altri termini, l'esistenza o meno del rischio di confusione dipende da una valutazione globale di numerosi fattori interdipendenti, tra cui: (i) la somiglianza dei prodotti e servizi, (ii) la somiglianza dei segni, (iii) gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto, (iv) il carattere distintivo del marchio anteriore e (v) il pubblico rilevante.

Il primo passo per accertare l'esistenza di un rischio di confusione consiste nell'esaminare questi fattori (cfr. punto 4.3 e seguente).

Il secondo passo consiste nel determinare la loro rilevanza attraverso una valutazione globale separata che concluda sull'esistenza o meno del rischio di confusione dopo aver ponderato questi fattori diversi, che possono integrarsi o compensarsi a vicenda e presentano vari gradi di importanza relativa, a seconda delle circostanze specifiche.

La prassi adottata dall'Ufficio in tali situazioni è diversa dagli approcci che fondono la valutazione dei fattori in un'unica valutazione volta ad accertare se i marchi sono «simili al punto tale da ingenerare confusione». In linea di massima, questa differenza non deve incidere sulla «valutazione complessiva» finale, che si può effettuare in modi diversi.

4.3 Comparazione dei prodotti e servizi

La somiglianza e/o l'identità dei prodotti/servizi è una *condicio sine qua non* per concludere a favore dell'esistenza del rischio di confusione. Una guida completa sulla *comparazione di prodotti e servizi* è reperibile nelle [direttive Direttive](#), parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 2, [Raffronto fra Comparazione dei](#) prodotti e servizi.

Se non sussiste alcun grado di somiglianza tra i prodotti/servizi, per quanto riguarda il rischio di confusione l'esame si conclude a questo punto.

Altrimenti, ove si riscontri almeno un certo grado di somiglianza, l'esame degli altri fattori continua.

4.4 Comparazione dei segni

Anche nel caso dei segni, almeno un certo grado di somiglianza è condizione essenziale per concludere a favore dell'esistenza del rischio di confusione. La comparazione dei segni comporta una disamina complessiva delle loro caratteristiche visuali, auditive e/o concettuali. È sufficiente che sussista somiglianza di solo uno di questi tre aspetti per considerare i segni simili. La questione se i segni siano abbastanza simili da generare un rischio di confusione è esaminata nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione. Una guida completa sulla *comparazione dei segni* è reperibile nelle [direttive Direttive](#), parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 3, Comparazione [dei](#) segni.

I segni sono considerati **dissimili** soltanto se non viene riscontrata alcuna somiglianza in nessuno dei tre aspetti.

Se non sussiste alcun grado di somiglianza tra i segni, per quanto riguarda il rischio di confusione l'esame si conclude a questo punto.

Altrimenti, ove si riscontri almeno un certo grado di somiglianza, l'esame degli altri fattori continua.

4.5 Elementi distintivi e dominanti dei marchi

La valutazione globale dei marchi in conflitto deve essere basata sull'impressione complessiva offerta dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi *distintivi* e *dominanti*. Una guida completa sull'analisi degli elementi *distintivi* e *dominanti* è reperibile nelle direttive Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 4, Carattere distintivo e capitolo 5, Carattere dominante.

4.6 Carattere distintivo del marchio anteriore

Se un opponente rivendica esplicitamente che un marchio anteriore ha un carattere particolarmente distintivo in virtù dell'uso effettivo o della notorietà di cui gode, tale rivendicazione sarà esaminata e valutata. Una guida completa sul *carattere distintivo del marchio anteriore* è reperibile nelle direttive Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 4, Carattere distintivo.

4.7 Pubblico rilevante – Livello di attenzione

Il pubblico rilevante svolge un ruolo importante nella valutazione degli altri elementi relativi al rischio di confusione (ad esempio la comparazione dei prodotti e servizi, la comparazione dei segni, la valutazione del carattere distintivo). Inoltre, uno dei fattori che possono pesare contro o a favore di una conclusione sull'esistenza del rischio di confusione è il livello di attenzione del pubblico. Una guida completa sul *pubblico rilevante* e sul *livello di attenzione* è reperibile nelle direttive Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 6, Pubblico rilevante di riferimento e grado di attenzione.

4.8 ~~Valutazione globale, altri~~ Altri argomenti, valutazione globale e conclusione

La valutazione globale

- delinea e valuta altri fattori e principi rilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione (quali una famiglia di marchi, la coesistenza o la modalità di acquisto dei prodotti/servizi) e
- valuta l'importanza relativa di *tutti* i fattori interdipendenti che possono integrarsi o compensarsi a vicenda, al fine di adottare una decisione sull'esistenza del rischio di confusione. Ad esempio, i marchi possono essere distintivi per alcuni dei prodotti o servizi ma non per altri, e quindi il rischio di confusione può sussistere soltanto per i prodotti e servizi per i quali il marchio anteriore è considerato distintivo.

Una guida completa su Altri fattori e *valutazione globale* è reperibile nelle direttive Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 7, Altri fattori, e capitolo 8, Valutazione globale.

Allegato I

Principi generali tratti dalla giurisprudenza ⁽⁷⁾

Sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, **Sabè**SABÈL

- 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, sia intrinsecamente sia grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico (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).

Sentenza del 29/09/1998, C-39/97, **Canon**

- 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).

⁽⁷⁾ Quelle che seguono non sono citazioni letterali.

Sentenza del 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer

- 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 il grado di somiglianza visuale, fonetica e concettuale può essere opportuno valutare la rilevanza attribuita a ciascuno di tali elementi tenendo conto della categoria dei prodotti 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).

Sentenza del 22/06/2000, C-425/98, Marca Mode

- 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 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).

Sentenza del 6/10/2005, C-120/04, Medion

- 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).