

***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 7***

***ALTRI FATTORI***

## Sommario

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Famiglia di marchi/serie di marchi .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio.....</b>	<b>6</b>
3.1. Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione.....	7
<b>4. Incidenza della effettiva confusione .....</b>	<b>9</b>
<b>5. Precedenti decisioni di autorità comunitarie o nazionali aventi ad oggetto confitti fra marchi identici (o simili) .....</b>	<b>10</b>
5.1. Precedenti decisioni dell'Ufficio .....	10
5.2. Precedenti decisioni e sentenze nazionali .....	10
<b>6. Argomenti irrilevanti ai fini della valutazione del rischio di confusione .....</b>	<b>12</b>
6.1. Specifiche strategie di commercializzazione .....	12
6.2. Notorietà del marchio oggetto della domanda di marchio comunitario .....	12

## 1. Introduzione

L'Ufficio, di norma, esamina i fattori più salienti e generalmente rilevanti in materia di rischio di confusione in sezioni separate<sup>(1)</sup>, prima della sezione relativa 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. Il presente capitolo tratta le argomentazioni/rivendicazioni sollevate di frequente dalle parti.

## 2. Famiglia di marchi/serie di marchi

Qualora l'opposizione ad una domanda di marchio comunitario si fondi su più marchi anteriori e tali marchi presentino caratteristiche che consentono di considerarli come parte di una stessa «serie» o «famiglia», la possibilità di associazione fra 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 (sentenza del 23/02/2006, T-194/03, *Bainbridge*, punti 123-127, confermata dalla sentenza del 13/09/2007, C-234/06 P, *Bainbridge*, punto 63).

- In primo luogo, il titolare di una serie di marchi anteriori deve fornire **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 **associarlo** alla serie. L'associazione deve indurre il pubblico a credere che anche il marchio contestato faccia parte della 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 in base a cui esiste «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 designa i prodotti e/o servizi di una particolare impresa.

---

<sup>(1)</sup> (i) Somiglianza di prodotti e servizi; (ii) somiglianza dei segni; (iii) elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto; (iv) il carattere distintivo del marchio anteriore; (v) il pubblico di riferimento e il grado di attenzione.

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.

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 dei 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 **comparazione andrebbe effettuata 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 precedente famiglia di marchi potrebbe essere il fattore decisivo a favore di un accertamento della sussistenza del rischio di confusione.

Per potere 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 considerazione. La prova dell'utilizzo relativa a soli due marchi non può dimostrare l'esistenza di una serie di marchi.

La supposizione da parte del pubblico che si tratti di una famiglia di marchi comporta che il denominatore comune della domanda contestata e della famiglia di marchi anteriori abbia **un carattere distintivo**, intrinseco o acquisito attraverso un 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 n.
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1

P&S: Classe 5

Territorio: Germania

**Valutazione:** La Commissione 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 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 (paragrafi 14 e 18).

Segni anteriori	Segno contestato	Causa n.
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL,	OFTAL CUSI	T-160/09

LAC OPHTAL ecc.	
<i>P&amp;S: Classe 5</i>	
<i>Territorio: UE</i>	
<i>Valutazione:</i> l'elemento «Optal», che indica preparazioni oftalmologiche, è un elemento debole nella famiglia di marchi. Gli elementi TIM, SIC e LAC sono gli elementi distintivi (paragrafi 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 che vengono confrontati devono avere in comune lo stesso elemento distintivo e questo elemento deve avere una funzione indipendente. Differenze grafiche di secondaria importanza nell'elemento comune possono non escludere la supposizione che si tratti di una serie di marchi allorquando tali 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 successivo sia associato alla famiglia di marchi dell'opponente. D'altro canto, 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 n.
UNIZINS, UNIFONDS e UNIRAK	UNIWEB	C-317/10 P

*P&S: Classe 36 (servizi finanziari)*

*Territorio: Germania*

*Valutazione:* In questo giudizio la Corte 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 (paragrafo 57).

Esempi in cui le commissioni hanno concluso a favore dell'esistenza di una famiglia di marchi:

Segni anteriori	Segno contestato	Caso n.
UniSECTOR <b>UniSTARTUP</b> <b>UniSTRATEGIE</b>	uni-gateway	R 31/2007-1

*P&S: Classe 36 (servizi finanziari)*

*Territorio: Germania*

*Valutazione:* La Commissione 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 dal punto di vista della famiglia di marchi poiché gli ambienti commerciali pertinenti annovererebbero il marchio richiesto nella serie, essendo strutturato quest'ultimo secondo un principio simile (paragrafi 43-44).

Segni anteriori	Segno contestato	Caso n.
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, ecc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
<i>P&amp;S: Classi 1, 17 e 19 (adesivi)</i>		
<i>Territorio: Spagna</i>		
<p><i>Valutazione:</i> La Commissione ha ritenuto che l'opponente abbia dimostrato l'esistenza di una famiglia di marchi. In primo luogo, la Commissione 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 la letteratura 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 (paragrafi 43-44).</p>		
Segni anteriori	Segno contestato	Caso n.
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY, ecc.	CITIGATE	R 821/2005-1 (confermata dal Tribunale nell'ambito della causa T-301/09)
<i>P&amp;S: Classi 9, 16 (prodotti potenzialmente correlati alla finanza)</i>		
<i>Territorio: UE</i>		
<p><i>Valutazione:</i> La Commissione 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 opposenti hanno creato un'intera serie di sottomarchi basati sul concetto CITI. Il marchio contestato CITIGATE è il tipo di marchio che gli opposenti 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 (paragrafi 23-24).</p>		

### 3. Coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato nel medesimo territorio

Il richiedente del marchio comunitario 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 comunitario 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 fra i due marchi oggetto dell'opposizione può deporre a favore dell'assenza del rischio di confusione nella mente del pubblico di riferimento (cfr. sotto);
- 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. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Identità e rischio di confusione, capitolo 4, Carattere distintivo.

### 3.1. Coesistenza dei marchi oggetto dell'opposizione

Nel procedimento di opposizione, il richiedente del marchio comunitario sostiene più comunemente che i marchi in conflitto coesistono a livello nazionale e 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 fra tali marchi nella mente del pubblico di riferimento (sentenza del 03/09/2009, C-498/07 P, *La Española*, punto 82). In taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori nel mercato potrebbe ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dall'Ufficio (sentenza dell'11/05/2005, T-31/03 *Grupo Sada*, punto 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 una diversa situazione di diritto o di fatto nel 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 accettare e prevalgono raramente.

Affinché il richiedente del marchio comunitario 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 (sentenza dell'11/05/2005, T-31/03 *Grupo Sada*, punto 86, sentenza del 18/09/2012, T-460/11, *Bürger*, punti 60-61) e coprire gli stessi prodotti e servizi di quelli in conflitto (decisione del 30/03/2010, R 1021/2009-1, *Eclipse*, punto 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; sentenza del 13/07/2005, T-40/03, *Julián Murúa Entrena*, punto 85). Se il marchio anteriore è un marchio comunitario, il richiedente del marchio comunitario 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 comunitario deve dimostrare che i marchi erano **effettivamente usati** (decisione del 13/04/2010, R 1094/2009-2, *Business Royals*, punto 34). La coesistenza dovrebbe essere intesa come «co-uso» dei marchi concorrenti e tra i quali si presume il conflitto (decisione dell'08/01/2002, R 360/2000-4, *No Limits*, punto 13; decisione del 05/09/2002, R 0001/2002-3, *Chee.Tos*, punto 22).

- Va preso in considerazione il **periodo di coesistenza**: nella sentenza del 01/03/2005, T-185/03, *Enzo Fusco*, 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 comunitario (decisione del 12/05/2010, R 607/2009-1, *Elsa Zanella*, punto 39).
- L'assenza del rischio di confusione può essere desunta soltanto dal carattere **«pacifico»** della coesistenza dei marchi in conflitto sul mercato in questione (sentenza del 03/09/2009, C-498/07 P, *La Española*, punto 82; sentenza dell'08/12/2005, T-29/04, *Cristal Castellblanch*, punto 74; sentenza del 24/11/2005, T-346/04, *Arthur et Felicie*, punto 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, *BUD*, 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 **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 e servizi.

Per quanto riguarda gli **accordi di coesistenza** fra le parti, in sede di valutazione del rischio di confusione l'Ufficio ritiene che tali accordi 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 RMC e la giurisprudenza consolidata conducono ad una conclusione che non è conforme al contenuto dell'accordo.

Ad esempio, se i segni e i prodotti/servizi oggetto del confronto sono sufficientemente simili da condurre al rischio di confusione, un accordo fra le parti, che rispecchi il parere in base a cui non vi è nessun rischio di confusione non può prevalere sulla valutazione dell'Ufficio.

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 comunitario, a prescindere dal fatto se 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 «toleranza» (le regole del procedimento di opposizione non contengono un equivalente dell'articolo 54 RMC, in virtù del quale il titolare del marchio comunitario

può invocare a difesa il fatto che il richiedente la nullità abbia tollerato l'uso del marchio comunitario per più di 5 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 confermato dalla Corte: « [...] non è necessario accertare l'esistenza di una confusione effettiva, bensì di un rischio di confusione» (sentenza del 24/11/2005, T-346/04, *Arthur et Felicie*, punto 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:

- Va ipotizzato che nella vita reale di tutti i giorni esisteranno sempre persone che confonderanno e fraintenderanno 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 condurrebbe 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 (decisione del 10/07/20007, R 0040/2006-4 – SDZ, Direct World, punto 32).

Pertanto, l'incidenza dell'effettiva confusione può influenzare un accertamento del rischio di confusione solo se è provato che tale 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, tali prove avranno scarso peso nella valutazione del rischio di confusione.

La mancanza di un'effettiva confusione è stata trattata nel paragrafo 4 sopra, nel contesto della coesistenza.

## 5. Precedenti decisioni di autorità comunitarie o nazionali aventi ad oggetto conflitti 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:

[...] secondo una giurisprudenza costante ... la legittimità delle decisioni (dell'Ufficio) dev'essere valutata unicamente sulla base del (RMC) e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell'UAMI

(cfr. sentenza del 30/06/2004, T-281/02, *Mehr für Ihr Geld*, punto 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, punti 73-75:

(L')UAMI 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'UAMI, nell'ambito dell'esame di una domanda di registrazione di un marchio comunitario, 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 legalità.

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 76, paragrafo 1 RMC, nei procedimenti di opposizione l'Ufficio limiterà l'esame ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti 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 comunitario 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 comunitario deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente (sentenza del 13/09/2010, T-292/08, *Often*, punto 84; sentenza del 25/10/2006, T-13/05, *Oda*, punto 59).

Pertanto, le decisioni adottate in uno Stato membro o in uno Stato non membro dell'Unione europea non sono vincolanti per l'Ufficio (cfr. sentenza del 24/03/2010, T-363/08, *Nollie*, punto 52).

Tuttavia, la loro motivazione 2/08 e il loro esito devono essere **debitamente presi in considerazione**, in particolare se la decisione sia stata presa nello Stato membro 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	Causa n.
MURUA		T-40/03

P&S: Classe 33

Territorio: Spagna

Valutazione: la Corte 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, la Corte considera che la giurisprudenza di tale Stato, benché non sia vincolante per gli organi comunitari, può fornire indicazioni utili (punto 69).

Segno anteriore	Segno contestato	Causa n.
	OFTEN	T-292/08

P&S: Classe 14

Territorio: Spagna

Valutazione: la Corte, 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 risultino 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** (sentenza del 15/07/2011, T-108/08, *Good Life*, punto 23). Di

solito, 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 comunitari in materia di domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento di marchi comunitari.

## **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 è usuale aspettarsi 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 (sentenza del 15/03/2007, C-171/06 P, *Quantum*, punto 59, ordinanza del 22/03/2012, C-354/11 P, G, punto 73; sentenza del 21/06/2012, T-276/09, *Yakut*, punto 58).

Ad esempio, il fatto che una parte offra in vendita i propri prodotti di consumo quotidiani (vini) ad 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 (sentenza del 14/11/2007, T-101/06, *Castell del Remei Oda*, punto 52).

### **6.2. Notorietà del marchio oggetto della domanda di marchio comunitario**

I richiedenti sostengono a volte che non si verificherà alcun rischio di confusione con il marchio anteriore perché il marchio oggetto della domanda di marchio comunitario gode di notorietà. Siffatto argomento non può essere accolto perché il diritto su un marchio comunitario inizia alla data in cui la domanda di marchio comunitario è depositata e non prima ed è da quella data in poi che il marchio comunitario deve essere esaminato nell'ambito del procedimento di opposizione. Pertanto, quando si considera se il marchio comunitario rientri o meno in uno degli impedimenti relativi alla registrazione, eventi o fatti accaduti prima della data di deposito del marchio comunitario sono irrilevanti perché i diritti dell'opponente, nella misura in cui hanno una

data precedente al marchio comunitario, sono anteriori rispetto al marchio del richiedente.