

**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 8**

**VALUTAZIONE GLOBALE**

## Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>3</b>
1.1	Natura della valutazione globale .....	3
<b>2</b>	<b>Principio di interdipendenza.....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Ricordo imperfetto .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi.....</b>	<b>4</b>
4.1	Somiglianza visuale .....	5
4.2	Somiglianza auditiva.....	7
4.3	Conclusioni .....	8
<b>5</b>	<b>Impatto della somiglianza concettuale dei segni sul rischio di confusione.....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Casi specifici .....</b>	<b>10</b>
6.1	Segni brevi.....	10
6.1.1	Segni composti da una sola lettera/un solo numero .....	10
6.1.2	Segni composti da due lettere/numeri.....	13
6.1.3	Segni composti da tre lettere/numeri.....	14
6.2	Nomi/Cognomi .....	16
6.2.1	Nomi.....	16
6.2.2	Denominazione sociale in combinazione con altri elementi.....	16
6.2.3	Nomi e cognomi .....	17
6.3	Parte iniziale dei marchi .....	21
6.4	Segni composti .....	23
6.4.1	Segni con elementi figurativi e denominativi.....	23
6.4.2	Segni denominativi composti da più parti .....	28
6.5.	Marchi di colore intrinseci .....	33

## 1 Introduzione

### 1.1 Natura della valutazione globale

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 (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *SABEL*, punto 22).

La Corte ha sostenuto inoltre che la valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'**impressione complessiva** prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *SABEL*, punto 23).

Di norma l'Ufficio esamina i fattori più importanti e solitamente rilevanti del rischio di confusione in capitoli distinti <sup>(1)</sup> prima della sezione Valutazione globale, la quale, tuttavia, può comprendere e analizzare molti altri fattori pertinenti ai fini dell'accertamento del rischio di confusione.

## 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, una somiglianza tra i marchi e 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 (sentenza del 29/09/1998, C-39/97, *Canon*, punto 17). Il principio di interdipendenza è essenziale per l'analisi del rischio di confusione.

L'interdipendenza di questi fattori è menzionata espressamente nel considerando 8 nel preambolo del regolamento sul marchio comunitario ("RMC"), 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 essere fatta con il segno utilizzato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra i prodotti o servizi designati (cfr. sentenza del 10/09/2008, T-325/06, *CAPIO*, punto 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 Valutazione globale.

---

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

Ciò significa, in concreto, che l'**Ufficio valuterà**, tra l'altro, il grado di somiglianza tra i prodotti e servizi e il livello di attenzione del pubblico di riferimento nei confronti di tali prodotti e servizi, il grado di somiglianza tra i segni e il fatto se l'impressione prodotta da uno dei livelli di comparazione (visuale/auditivo/concettuale) sia più importante degli altri. L'Ufficio valuterà altresì se la somiglianza tra i segni risiede in un elemento identico o simile e se detto elemento è dominante e/o distintivo, se ci sono altri elementi dominanti e/o distintivi che potrebbero neutralizzare le somiglianze e se il marchio anteriore ha un carattere distintivo elevato.

Inoltre i fattori considerati 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.

### **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 livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza del 22/06/1999, C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punto 26).

### **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 (sentenza del 22/09/1999, C-342/97, *Lloyd Shuhfabrik Meyer*, punto 27).

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 somiglianza 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 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 (sentenza del 14/10/2003, T-292/01, *Bass*, punto 55; sentenza del 06/10/2004, cause riunite T-117/03, T-119/03 e T-171/03, *NLSPORT*, punto 50; sentenza del 18/05/2011, T-502/07, *McKENZIE*, punto 50; sentenza del 24/01/2012, T-593/10, *B*, punto 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	Causa
	McKENZIE	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:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
		R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09


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, nel quale è stato accertato un rischio di confusione:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
	FISHBONE	T-415/09 (ricorso respinto C-621/11P)

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 (sentenza dell'8/09/2011, T-525/09, *Metronia*, punti 38-47):

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		T-525/09

La somiglianza visuale tra segni può essere molto rilevante anche quando i prodotti in questione sono **prodotti di consumo ordinario**, 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	Causa
	EGLÉFRUIT	T-488/07

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	Causa
CMORE		T-501/08

## 4.2 Somiglianza auditiva

A differenza dei casi su illustrati, nei quali la somiglianza visuale ha avuto un ruolo più rilevante, la somiglianza sul piano fonetico può essere più importante di quella visuale quando i prodotti in questione sono di solito ordinati oralmente. Di questa considerazione si è tenuto conto nel concludere a favore dell'esistenza del rischio di confusione nella causa citata di seguito, che riguardava il **noleggio di veicoli e servizi associati** raccomandati e scelti oralmente in un numero consistente di casi.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
CICAR	ZIPCAR	T-36/07

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 fonetica 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 (sentenza del 15/01/2003, T-99/01, *Mystery*, punto 48):

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
MIXERY		T-99/01

Analogamente, in presenza di un metodo peculiare o di un modo abituale di ordinare i prodotti, può essere attribuita maggiore importanza alla somiglianza fonetica tra i segni. Il Tribunale ha sostenuto, per esempio, che, nel **settore dei vini**, i consumatori di tali prodotti sono abituati a designarli e a riconoscerli in funzione dell'elemento denominativo che serve ad identificarli, in special modo nei bar o ristoranti in cui i vini vengono ordinati a voce dopo aver letto il loro nome sul menu (sentenza del 23/11/2010, T-35/08, *Artesa Napa Valley*, punto 62; sentenza del 13/07/2005, T-40/03, *Julián Murúa Entrena*, punto 56; sentenza del 12/03/2008, T-332/04, *Coto d'Arcis*, punto 38). Ne consegue che, in tali casi, può essere opportuno attribuire particolare importanza alla somiglianza fonetica tra i segni in questione. Di queste considerazioni si è tenuto conto nell'accertare l'esistenza di un rischio di confusione tra i marchi di vini riportati di seguito, nonostante le loro notevoli differenze visuali:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
MURÚA		T-40/03
		T-35/08

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 (sentenza del 03/09/2010, T-472/08, *61 a nossa alegria*, punto 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 della somiglianza concettuale dei segni sul rischio di confusione

Una *somiglianza* concettuale fra segni con contenuto semantico *analogo* può creare **rischio di confusione** nel caso in cui il marchio anteriore sia particolarmente distintivo, intrinsecamente, o grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico (cfr. sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *SABEL*, punto 24, dove i segni condividevano la nozione più ampia di "felino che salta", ma non evocavano il medesimo animale: un puma nel marchio anteriore 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 carattere distintivo particolarmente elevato del marchio anteriore ( sia intrinsecamente sia per la reputazione di cui gode sul mercato), come illustrato nell'esempio seguente:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		Cause riunite T-81/03, T-82/03 e T-103/03
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 32, 33  <i>Territorio:</i> Spagna (dove "venado" significa "cervo")  <i>Valutazione:</i> 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. – RDC (per il pubblico spagnolo).</p>		

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	Causa
K2 SPORTS		T-54/12
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 18, 25, 28  <i>Territorio:</i> Germania e Regno Unito  <i>Valutazione:</i> 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 scarso 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 RDC.</p>		

La differenza concettuale fra i segni può non essere sufficiente a neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Cause riunite T-183/02 e T-184/02
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 2  <i>Territorio:</i> Spagna</p>		

*Valutazione:* Seppure “MUNDICOLOR” evochi in un certo qual modo l'idea di “colori del mondo” o “mondo a colori” per il pubblico spagnolo, non si può ritenere che abbia un significato netto e determinato. Nel marchio richiesto, tale stesso prefisso è accompagnato dal suffisso “cor”, termine privo di significato nella lingua spagnola. Pertanto, malgrado la forza evocativa del prefisso “mundi” (mondo), il secondo termine, in ultima analisi, è privo di contenuto logico per il pubblico medesimo. Poiché nessuno dei segni possiede un significato chiaro e determinato che possa essere immediatamente compreso dal pubblico, qualsiasi differenza concettuale fra loro non è tale da neutralizzare le loro somiglianze visive e fonetiche (punti 90 99) – RDC.

Pertanto, qualora si accerti l'esistenza di una somiglianza concettuale, occorre procedere a un'attenta valutazione del carattere distintivo intrinseco e acquisito del marchio anteriore.

## 6 Casi specifici

### 6.1 Segni brevi

Come indicato in altre parti della presente sezione, 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, compreso il grado di somiglianza fra i segni. La Corte ha sostenuto inoltre che la valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'**impressione complessiva** prodotta dai marchi.

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. **Tuttavia ciascun caso deve essere valutato singolarmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti.**

La Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa sia un segno breve. Tuttavia i segni composti da tre o da meno di tre lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi. I paragrafi che seguono analizzano quindi il rischio di confusione per i segni composti da una lettera/un numero, due e tre lettere/numeri.

#### 6.1.1 Segni composti da una sola lettera/un solo numero

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 (cfr. sentenza del 06/10/2004, T-117/03, T-118/03 T-119/03 e T-171/03, *NL SPORT*, *NL JEANS*, *NL ACTIVE*, *NL COLLECTION*, punti 47 e 48, e sentenza del 10/05/2011, T-187/10, G, punto 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 4, Carattere distintivo e la sezione specifica sui segni brevi.







Per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione, la Corte 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 (cfr. sentenza citata T-187/10, G, punto 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, 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.

Quando l'opponente ha dimostrato con successo che il marchio composto da una sola lettera 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 del marchio anteriore composto da una sola lettera 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 stilizzato o accompagnato da elementi figurativi aggiuntivi, il vantaggio 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.

Negli esempi che seguono è stato accertato un **rischio di confusione** dovuto alle somiglianze fra le riproduzioni grafiche generali dei segni:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		T-115/02
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 16, 25, 35, 41  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Tenuto conto, da un lato, della forte somiglianza tra i segni in conflitto e, dall'altro, della somiglianza tra i prodotti in esame, anche se ridotta nel caso delle calzature e dei capi di abbigliamento, la Commissione di ricorso ha correttamente potuto concludere che esistesse un rischio di confusione per il pubblico destinatario (punto 27) – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
A		R 1508/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 18, 24, 25, 28  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> Va presunto che il marchio anteriore tedesco abbia il carattere distintivo richiesto per la protezione come marchio. I segni sono simili e i prodotti identici (paragrafi 18 e segg.) – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
(i)  (ii) 	 <small>GI LUG</small>	T-187/10 (ricorso respinto C-354/11 P)
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 18, 25  <i>Territorio:</i> UE, Italia  <i>Valutazione:</i> L'impressione complessiva prodotta dai segni in conflitto è stata considerata simile. Tenuto conto della somiglianza dei segni, della notorietà del segno anteriore come abbreviazione del marchio Gucci e dell'identità dei prodotti, sussisteva un rischio di confusione.</p>		

D'altro canto, negli esempi che seguono **non è stato accertato un rischio di confusione** a causa delle diverse stilizzazioni o degli elementi grafici dei segni composti da una sola lettera:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 1655/2006-4
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> Si è ritenuto che i consumatori spagnoli considerassero la lettera "M" come riferimento alla taglia di un capo d'abbigliamento. Il suo carattere distintivo era tenue (paragrafo 21) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
A		T-174/10 (ricorso respinto C-611/11 P)
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 18, 25  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> La Corte ha concluso che non sussistesse un rischio di confusione sulla base della particolare rappresentazione grafica del marchio contestato e del fatto che il pubblico non pronunciava il marchio contestato data la sua particolare riproduzione grafica – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
F		R 1418/2006-2
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> La Commissione ritiene che le differenze visive fra i segni controbilancino l'identità dei prodotti (paragrafo 26) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 576/2010-2 (confermato da T-593/10)
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 25, 41, 43  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> La Commissione ritiene che la diversa impressione visiva complessiva controbilanci l'identità dei prodotti (paragrafi 19-21) – Nessun RDC.</p>		

Infine va sottolineato che la riproduzione denominativa di un "segno composto da una lettera/un numero" non deve essere considerata equivalente al segno (ad esempio "ONE" non è uguale a "1" o "EM" a "M"). Pertanto gli argomenti suindicati non sono direttamente applicabili a tali casi <sup>(2)</sup>.

<sup>(2)</sup> Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Comparazione di segni.

### 6.1.2 Segni composti da due lettere/numeri

A meno che la combinazione delle lettere di per sé sia intrinsecamente debole per i prodotti e servizi (ad esempio "XL" per prodotti compresi nella Classe 25), i segni composti da due lettere/due numeri non sono necessariamente distintivi ad un livello basso. Nondimeno, deve comunque tenersi conto del fatto che i consumatori, di frequente, incontrano abbreviazioni e combinazioni di lettere di tutti i tipi nella vita quotidiana e nel commercio.




Le regole indicate sopra per i marchi composti da una lettera/un numero si applicano ai segni composti da due lettere/due numeri: in generale, **nessun rischio di confusione** deriverà fra segni composti da due lettere/due numeri stilizzati in modo diverso o costituiti da diverse riproduzioni grafiche delle stesse lettere/degli stessi numeri tali da suscitare **un'impressione visiva sufficientemente diversa**.

Di conseguenza, un rischio di confusione può essere senz'altro escluso quando due segni in conflitto, sebbene contenenti o costituiti dalla stessa combinazione di due lettere, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, così che la loro diversa riproduzione grafica generale rende l'elemento verbale comune meno evidente.



Negli esempi seguenti, è stato accertato un rischio di confusione a causa della simile impressione visiva generale delle stesse combinazioni costituite da due lettere:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
(i)  (ii) 		B 61 046
<i>P&amp;S:</i> Classe 36 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> L'impressione visiva complessiva prodotta dai marchi in conflitto è che essi sono composti da due lettere in un disegno figurativo irregolare che genera la medesima impressione. I marchi sono considerati simili e i servizi identici – RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
<b>GE</b>		T-520/11
<i>P&amp;S:</i> Classi 6, 7, 9, 11, 17 <i>Territorio:</i> Regno Unito <i>Valutazione:</i> Non può escludersi che parte del pubblico di riferimento interpreterà il marchio contestato come la combinazione delle lettere "GE" (punti 33-35). Dato che i prodotti sono identici, e i marchi sono foneticamente identici e visivamente simili ad un livello medio, esiste un rischio di confusione che non può essere escluso, neanche per un pubblico informato, il cui livello di attenzione è più elevato (punto 60) – RDC.		

Nell'esempio che segue **non è stato accertato un rischio di confusione** data la diversa riproduzione grafica delle stesse lettere:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
(i) 		R 0082/2011-4
(ii) 		
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 33  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> La raffigurazione grafica della combinazione delle lettere influenza fortemente la percezione del consumatore. Il carattere distintivo dei marchi in conflitto si fonda, in larga misura, sui loro elementi grafici specifici (paragrafo 16) – Nessun RDC.</p>		

Differenze in una delle lettere condurranno di norma **all'insussistenza del rischio di confusione**:


Segno anteriore	Segno contestato	Causa
(i) CX	KX	R 0864/2010-2
(ii) 		
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 7  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> In termini di impressione complessiva ed applicando il principio di interdipendenza, la Commissione ha confermato che la differenza nella prima lettera è sufficiente per escludere il rischio di confusione da parte del pubblico interessato, tenuto conto del fatto che il pubblico di riferimento è particolarmente attento (paragrafo 28) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
KA		T-486/07
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 11, 12  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Mentre il consumatore interessato solo raramente ha la possibilità di procedere ad una comparazione diretta fra i diversi segni e deve fare affidamento sull'immagine imperfetta che conserva nella sua memoria, come ha sostenuto il richiedente, nel caso di specie, in considerazione delle importanti differenze visive fra i marchi in questione, del fatto che i prodotti in causa siano generalmente acquistati dopo essere stati visti e dell'elevato grado di attenzione del consumatore di riferimento, si deve considerare che il consumatore di riferimento non confonderà i marchi in questione nonostante la mancanza di comparazione diretta fra i diversi marchi (punto 95) – Nessun RDC.</p>		

### 6.1.3 Segni composti da tre lettere/numeri



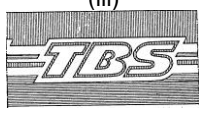


Quando i segni in conflitto sono segni composti da tre lettere/numeri, sembra esistere una tendenza ad accertare un **rischio di confusione** quando l'unica differenza riguarda **una sola**

**lettera foneticamente simile**, così che l'impressione complessiva prodotta dai segni risulta sempre simile.

Nei casi che seguono è stato accertato un **rischio di confusione**:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
	ELS	T-388/00
<p><i>P&amp;S</i>: Classi 16, 35, 41  <i>Territorio</i>: Germania  <i>Valutazione</i>: Due delle tre lettere sono simili e si trovano nella stessa sequenza; la differenza in una sola lettera non costituisce una differenza visiva e fonetica significativa. Le lettere "E" e "I" in Germania sono pronunciate in modo simile (punti 66-71) – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
Ran	R.U.N.	T-490/07
<p><i>P&amp;S</i>: Classi 35, 38, 42  <i>Territorio</i>: UE, Germania  <i>Valutazione</i>: Il Tribunale ha affermato che, dal punto di vista dei consumatori di riferimento che padroneggiano l'inglese, i segni di cui trattasi sono simili (punto 55) e che, a causa della somiglianza tra i segni e tra determinati prodotti e servizi, esiste un rischio di confusione per il pubblico di riferimento (punto 71) – RDC.</p>		

Per contro, nei casi che seguono **non** è stato accertato un **rischio di confusione**:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
<p>(i) </p> <p>(ii) </p> <p>(iii) </p>		R 0393/1999-2
<p><i>P&amp;S</i>: Classe 25  <i>Territorio</i>: Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Austria  <i>Valutazione</i>: Quando i marchi sono composti soltanto da tre lettere, senza significato, la differenza in una lettera può essere sufficiente per renderli non simili, specialmente quando la prima lettera è diversa e i marchi in conflitto includono elementi figurativi che sembrano visivamente diversi. In tal 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 visivamente. Inoltre gli elementi figurativi dei marchi messi a confronto non si assomigliano (paragrafi 17 e 18) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
	COR	T-342/05
<i>P&amp;S</i> : Classe 3		

*Territorio:* Germania

*Valutazione:* Il Tribunale ha considerato che i segni fossero simili solo foneticamente ad un tenue livello (punti 47, 50). Il pubblico di riferimento in Germania noterà sicuramente le differenze nella parte iniziale dei segni – Nessun RDC.

## 6.2 Nomi/Cognomi

### 6.2.1 Nomi



In linea di principio, non esistono criteri specifici di cui tener conto ai fini della valutazione del rischio di confusione tra nomi; nondimeno, a causa della natura stessa dei nomi e dei cognomi, taluni aspetti assumono una certa importanza (come vedremo più avanti), ad esempio il fatto se un determinato nome e/o cognome è comune nel territorio rilevante, e devono quindi essere considerati e valutati con attenzione.

### 6.2.2 Denominazione sociale in combinazione con altri elementi

Quando si valuta il rischio di confusione in riferimento a segni compositi che contengono numerosi elementi denominativi uno dei quali può essere considerato una denominazione sociale, cioè il nome che rivela qual è l'impresa che sta "dietro" il marchio, occorre procedere a una valutazione complessiva per individuare l'elemento che funge da marchio dei prodotti o servizi designati. I fattori da prendere in considerazione per individuare l'elemento dominante dei segni in conflitto sono, tra gli altri, il carattere distintivo di ciascun elemento e le sue dimensioni e/o lo spazio che occupa in un marchio figurativo.

Quando la denominazione sociale non è l'elemento dominante, è probabile che, sebbene ciascuno degli elementi che compongono il segno possa avere una propria posizione autonoma e distintiva, l'attenzione dei consumatori si concentri più sull'elemento che viene visto come identificativo di una specifica linea di prodotti, piuttosto che sull'elemento che è percepito come identificativo dell'impresa che ha il controllo dei prodotti in questione o del designer che ha creato quella linea di prodotti (essendo quest'ultimo elemento preceduto da "creato da" o altro termine equivalente).

Si può perciò affermare che, quando esiste un sufficiente grado di somiglianza tra l'elemento percepito come il marchio e un segno in conflitto, in linea di principio sussiste un rischio di confusione (purché siano soddisfatti gli altri fattori rilevanti).

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		T-43/05
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> Danimarca, Finlandia, Svezia  <i>Valutazione:</i> "L'elemento "by CAMPER" sarà percepito come secondario, anche perché il pubblico di riferimento lo percepirà come mera indicazione dell'impresa che fabbrica i prodotti in questione". Ne consegue che i consumatori rilevanti concentreranno l'attenzione sulla parola BROTHERS e potrebbero attribuire un'origine comune ai prodotti in questione (punti 65 e 86) – RDC.</p>		




### 6.2.3 Nomi e cognomi

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 intrinseco in quanto indicatori dell'origine dei 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 (a condizione che non sia comune nel territorio rilevante) potrebbe implicare l'esistenza di qualche legame (identità delle persone o un rapporto di parentela). Ma per accertare se, in un determinato paese, il pubblico pertinente attribuisca generalmente maggior carattere distintivo al cognome rispetto al nome, la giurisprudenza di questo paese, benché non sia vincolante né per l'UAMI né per gli organi giurisdizionali dell'UE, può fornire indicazioni utili (sentenza del 01/03/2005, T-185/03, *Enzo Fusco*, punto 52).

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 propri, grazie alla speciale protezione garantita dall'articolo 12, lettera a, RMC e dalla pertinente legislazione nazionale in materia di marchi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a, della direttiva sul marchio comunitario.

- **Nome contro lo stesso nome o sue leggere varianti**

Si considera abitualmente che, quando due segni in conflitto sono formati esclusivamente dallo stesso nome, è probabile che i consumatori percepiscano i prodotti/servizi simili/identici immessi sul mercato con tali marchi come provenienti dalla stessa fonte. È evidente che, in mancanza di qualsiasi elemento di differenziazione, l'unica conclusione da trarre è che sussiste un **rischio di confusione**.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
<i>P &amp; S:</i> Classi 18, 25 <i>Territorio:</i> Portogallo <i>Valutazione:</i> Questi due marchi denominativi sono identici, il che accresce il rischio che i consumatori possano percepire i prodotti smerciati con tali marchi come provenienti dalla stessa fonte. Inoltre il richiedente non ha dimostrato che il nome italiano "Giordano", che costituisce entrambi i marchi, è comune in Portogallo (punto 32) – RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
ELISE		T-130/09
<i>P &amp; S:</i> Classi 9, 42 <i>Territorio:</i> Portogallo <i>Valutazione:</i> Il Tribunale ritiene che, pur non essendo certo che il pubblico rilevante in tutta l'Unione europea percepisca i segni in questione necessariamente e specificamente come diminutivi del nome Elizabeth, è tuttavia sicuro che esso li percepisca come nomi di donna estremamente simili e derivanti dalla medesima radice. In alcuni Stati membri, in particolare nel Regno Unito e in Irlanda, Germania e Austria, questi nomi saranno certamente percepiti dal pubblico rilevante come diminutivi del nome Elizabeth (punto 36) – RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4

<p><i>P &amp; S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> I marchi messi a confronto sono entrambi variazioni del nome di donna Giselle, di antiche origini tedesche e francesi, e sono, nel complesso, molto simili, al punto che sussiste un rischio di confusione (punti 14, 15 e 20) – RDC.</p>
--

- **Nome contro nome identico più cognome**

Quando due segni hanno in comune lo stesso nome e uno dei due contiene anche un cognome, e quando è probabile che il **nome** sia percepito come un nome **comune** (o persino molto comune) nel territorio rilevante, è prassi ritenere che **non sussiste rischio di confusione** perché i consumatori sono consapevoli del fatto che ci sono molte persone con quel nome.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 3  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> A parere della Commissione di ricorso, il consumatore medio spagnolo, che conosce il marchio di profumi LAURA, non sarà indotto in confusione. Concettualmente, LAURA sarà percepito come un nome comune in Spagna. È assai improbabile che il consumatore medio spagnolo colleghi il nome più specifico LAURA MERCIER con LAURA (punto 16) – Nessun RDC.</p>		

Un'**eccezione** riguarda i casi in cui è probabile che un determinato nome sia percepito come **non comune** nel territorio rilevante e che pertanto i consumatori concentrino l'attenzione proprio su questo elemento non comune, venendo così erroneamente indotti ad attribuire un'origine comune ai prodotti/servizi in questione.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 29, 30  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> 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) – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (ricorso respinto C-649/11P)
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 32, 33, 35  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> I segni sono simili sul piano visuale e concettuale e molto simili sul piano auditivo. I prodotti sono identici. I servizi sono simili. Né il nome ROSALIA né il cognome DE CASTRO sono comuni in Spagna. Nessuno di questi elementi ha un carattere distintivo più forte degli altri (punti 50 e 51) – RDC.</p>		

Un'altra eccezione riguarda i casi in cui il pubblico potrebbe interpretare/usare il **nome di una persona famosa** come nome completo e i prodotti/servizi designati riguardano il settore di attività di detta persona, nonché i casi in cui il marchio anteriore, formato solo da un nome, **ha acquisito un carattere distintivo più forte**.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
KENZO	KENZO TAKADA	R 643/2003-1
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 3, 25, 42  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Il consumatore medio, che ricorderà la parola KENZO essendo la stessa particolarmente distintiva grazie all'ampia notorietà di cui gode, trovandosi di fronte a prodotti o servizi contrassegnati dal marchio KENZO TAKADA tenderà ad attribuire loro la stessa origine commerciale dei prodotti e servizi venduti con il marchio KENZO. Questo rischio è tanto più reale in quanto nel settore della moda, dei cosmetici e dei profumi è consuetudine utilizzare lo stesso marchio configurandolo in modi diversi a seconda del tipo di prodotto designato (punto 22) – RDC.</p>		

- **Nome più cognome contro nome identico più cognome diverso**

Quando due segni in conflitto contengono lo stesso nome ma sono seguiti da cognomi nettamente diversi, è prassi ritenere che **non sussiste rischio di confusione**. I consumatori si accorgeranno che essi distinguono prodotti/servizi di imprese diverse, non legate tra loro.

Esempio inventato: Michael Schumacher / Michael Ballack (nessun rischio di confusione).

Se, però, l'impressione complessiva prodotta dai segni è di netta somiglianza, nel senso che le differenze tra i segni vanno perdute nel contesto dell'impressione complessiva prodotta dai segni, applicando i criteri abituali si dovrebbe accertare l'esistenza di un **rischio di confusione**.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
 (Emidio Tucci fig.)		T-8/03 e cause riunite R 700/2000-4 e R 746/2000-4 confermata da C-104/05 P
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 3, 18, 24, 25  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> Entrambi i marchi consistono nella combinazione di un nome e di un cognome e producono un'impressione complessiva simile – RDC.</p>		

- **Nome più cognome contro nome diverso più cognome identico**

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	Causa
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 18, 25  <i>Territorio:</i> Italia  <i>Valutazione:</i> Poiché era stato contestato che "Fusco" non figura tra i cognomi più diffusi in Italia, il Tribunale ha rilevato che il consumatore italiano, per il fatto che attribuisce generalmente un maggiore carattere distintivo al cognome rispetto al nome, memorizza l'elemento "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, di modo che esiste un rischio di confusione (punti 53 e 67) –</p>		

RDC.

Per contro, quando due marchi contengono lo stesso cognome ed esso può essere percepito come comune (o persino molto comune) nel territorio rilevante, i consumatori non saranno di norma indotti ad attribuire erroneamente un'origine comune ai prodotti/ servizi designati (sentenza del 01/03/2005, T-169/03, *Sissi Rossi*, punti 82 e 83; sentenza del 24/06/2010, C-51/09 P, *Barbara Becker*, punto 36). 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	Causa
VITTORIO ROSSI	<b>CHRISTIAN ROSSI</b>	R 0547/2010-2
<i>P &amp; S:</i> Classi 18, 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> Non soltanto i consumatori dell'Unione europea sono consapevoli che le persone con lo stesso cognome non sono necessariamente imparentate tra loro, ma saranno anche in grado di distinguere il cognome italiano ROSSI con due nomi diversi nel settore della moda (punti 33-35) – Nessun RDC.		


- **Nome più cognome contro nome diverso più cognome identico uniti in una sola parola**

Nei casi in cui uno dei segni in conflitto è costituito da un nome e un cognome e l'altro da una singola parola che sarà però suddivisa negli elementi che la compongono da almeno una parte del pubblico rilevante, a causa della presenza riconoscibile di un nome e un cognome uniti a formare la parola che costituisce il segno, il risultato sarà che sussiste un rischio di confusione quando i marchi danno un'impressione complessiva di somiglianza.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
<i>P &amp; S:</i> Classe 25 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> Entrambi i marchi in questione sono formati da un nome e da un patronimico. È opinione comune che l'elemento "storm" presente nei due marchi può essere un cognome. Gli elementi "peer" e "peter", che figurano rispettivamente nel marchio richiesto e nel marchio anteriore, costituiscono dei nomi. In particolare nei paesi nordici e in Germania, Peer è un nome. Il fatto che il marchio richiesto si scriva in una sola parola non può inficiare la constatazione secondo la quale i due marchi in esame sono costituiti da un nome e da un patronimico (punto 66) – RDC.		

- **Cognome contro nome più cognome identico**

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un **rischio di confusione**. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un'origine comune ai prodotti/servizi in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un'origine comune.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
MURÚA		T-40/03
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 33  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> 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 e 78) – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 11  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Il segno per il quale il marchio comunitario richiesto chiede protezione consiste nel termine "Vera Bradley", che molto probabilmente sarà interpretato come il nome proprio (nome e cognome) di una persona, sia essa fittizia o reale. È composto dal nome VERA, che è un nome di donna comune in molti Stati dell'UE (ad esempio nella Repubblica ceca, in Germania, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Austria, in Slovenia e nel Regno Unito) e dal cognome inglese BRADLEY, che non è comune né nei paesi anglofoni né in nessuno degli altri paesi dell'Unione europea. Anche se i consumatori distinguessero i due segni grazie all'elemento "Vera", che non ha un equivalente nel marchio anteriore, penserebbero comunque a una linea specifica di prodotti o a una forma estesa del nome del marchio. Potrebbero dunque ritenere che i marchi appartengano alla medesima impresa o a imprese economicamente legate tra loro (punti 36-37 e 52) – RDC.</p>		

### 6.3 Parte iniziale dei marchi

Nei marchi denominativi, di solito è la prima parte quella che attira principalmente l'attenzione dei consumatori e, di conseguenza, 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 (sentenza del 15/12/2009, T-412/08, *Trubion*, punto 40; sentenza del 25/03/2009, T-109/07, *Spa Therapy*, punto 30).

Nondimeno, la nozione di "inizio del segno" è indeterminata, non essendoci alcuna indicazione particolare di cosa costituisca l'inizio, di cosa sia la fine e nemmeno se esista una parte mediana del segno. Anche in questo caso, la percezione dipende principalmente dalle circostanze del caso in specie (lunghezza del segno, distribuzione delle sillabe, caratteri utilizzati, ecc.) e non c'è una regola prestabilita. Potrebbe succedere anche che un segno sia percepito come se avesse un inizio e una fine brevi e una parte mediana o centrale proporzionalmente molto più grande. Quindi, a seconda delle circostanze, la regola secondo cui la parte iniziale del segno è prevalente potrebbe essere meno rilevante, 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, però, di una regola fissa e il risultato dipende dalle circostanze del caso in specie. Inoltre questa regola si applica soltanto quando il segno contiene un elemento denominativo (il che si spiegherebbe con la lettura da sinistra a

destra) e quando tale elemento denominativo non è molto breve (altrimenti il segno sarebbe percepito immediatamente nella sua interezza). I segni molto brevi sono quelli formati da un massimo di tre lettere o numeri (cfr. punto 6.1 sopra).

Negli esempi che seguono è stata accertata l'**esistenza di un rischio di confusione**:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<i>P &amp; S:</i> Classe 42 <i>Territorio:</i> Spagna <i>Valutazione:</i> I marchi sono molto simili sotto il profilo visuale e fonetico, in particolare perché le prime quattro lettere (ALEN) sono identiche. È assodato che le persone dedichino maggiore attenzione alla prima parte di un marchio, perlomeno quando lo percepiscono visualmente (punto 33) – RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<i>P &amp; S:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> Grecia <i>Valutazione:</i> I segni hanno in comune cinque lettere su sei e le prime due sillabe sono identiche. Esiste un certo grado di somiglianza visuale. Sotto il profilo auditivo, i segni sono molto simili perché la parte iniziale, che è di norma quella più importante, è identica. Nessuno dei due segni ha alcun significato nella lingua greca. La somiglianza dei segni, unita al fatto che i prodotti farmaceutici sono identici o simili, genera confusione (punti 35-36) – RDC.		

Negli esempi che seguono è stata accertata l'**assenza del rischio di confusione** sebbene le parti iniziali dei segni fossero identiche. In alcuni di questi casi, le parti iniziali identiche erano in realtà un elemento debole del segno; in altri casi, invece, a dispetto dell'identità delle parti iniziali, le differenze concettuali erano prevalenti sulle somiglianze e pertanto si è concluso per l'assenza del rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
<i>P &amp; S:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> La parte iniziale CALS (che fa pensare a "calcio") non è particolarmente distintiva, ma va considerata come un elemento debole del marchio in riferimento ai prodotti designati (punto 24) – Nessun RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<i>P &amp; S:</i> Classe 30 <i>Territorio:</i> Danimarca, Finlandia, Svezia <i>Valutazione:</i> I segni si differenziano nella quinta lettera e nella parte finale. Sotto il profilo visuale hanno un grado di somiglianza medio. Considerata la lunghezza del marchio richiesto, i segni sono diversi per il ritmo e l'intonazione e hanno pertanto un basso grado di somiglianza auditiva. I segni anteriori NOBLESSE hanno effettivamente una chiara connotazione sia in Finlandia che in Svezia, dove la parola NOBLISSIMA è priva di significato. Sono quindi diversi sotto il profilo concettuale. I marchi anteriori sono di tipo lodativo e in una certa misura di tipo descrittivo, perché illustrano le caratteristiche del prodotto "cioccolato", indicando il loro carattere superiore. Il carattere distintivo è inferiore alla media. Tenendo conto del basso grado di somiglianza tra i prodotti "cioccolato" e "gelati" (classe 30), del basso grado di somiglianza auditiva e della diversità concettuale, non sussiste alcun rischio di confusione (punto 36) – Nessun RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2
<i>P &amp; S:</i> Classe 5 <i>Territorio:</i> 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”). Ma tale somiglianza è scarsamente significativa perché si tratta di un prefisso generico e quindi privo di carattere distintivo. Il secondo elemento del marchio anteriore MAN è visualmente, foneticamente e concettualmente del tutto diverso dal secondo elemento NORM del marchio contestato. Dato che i consumatori sono considerati estremamente attenti e bene informati grazie agli orientamenti dei professionisti nel campo medico, non sussiste alcun rischio di confusione, neppure nel caso dei prodotti identici della classe 5 (punto 41) – Nessun RDC.

## 6.4 Segni compositi

Per “segni compositi” (costituiti da più di un elemento, ad esempio da elementi denominativi e figurativi, segni denominativi composti da più parti), la regola generale è di confrontare i segni nella loro interezza, tenendo conto prima di tutto dell'impressione complessiva che trasmettono. Il consumatore medio percepisce normalmente il marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (sentenza del 12/06/2007, C-334/05 P, *Limoncello*, punto 35).

Questa regola si applica quando un elemento o la totalità del segno sia del tutto o in parte compreso nell'altro segno:

... la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati ciascuno nel suo complesso (sentenza C-334/05 P, *Limoncello*, punto 41).

Nondimeno, l'impressione complessiva trasmessa al pubblico rilevante da un marchio complesso può essere dominata, in talune circostanze, da uno o più dei suoi componenti.

Inoltre il carattere distintivo degli elementi coincidenti/comuni ha un impatto decisivo sulla somiglianza dei segni in quanto parte della valutazione globale del rischio di confusione.

### 6.4.1 Segni con elementi figurativi e denominativi

In linea di principio, quando un segno è composto di elementi figurativi e denominativi, l'elemento denominativo ha sul consumatore di solito un impatto più forte dell'elemento figurativo, perché il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione citando il nome che descrivendo l'elemento figurativo (sentenza del 14/07/2005, T-312/03, *Selenium-Ace*, punto 37; decisione del 19/12/2011, R 0233/2011-4, *Best Tone*, punto 24; decisione del 13/12/2011, R 0053/2011-5, *Jumbo*, punto 59).

Tuttavia l'elemento denominativo di un segno non ha automaticamente un impatto più forte (cfr. sentenza del 31/01/2013, T-54/12, *K2 SPORTS*, punto 40). L'impressione visuale di un segno ha un ruolo importante nella sua percezione da parte del pubblico rilevante, ad esempio nel caso dei prodotti appartenenti alla classe 25.

Inoltre il fatto che l'elemento denominativo possa avere un impatto più forte è una questione diversa dalla predominanza. L'elemento denominativo di un segno complesso non è sistematicamente dominante; lo è se è prominente sul piano visuale <sup>(3)</sup>.

---

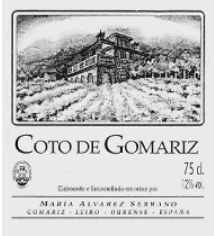


<sup>(3)</sup> Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere dominante.

Nella valutazione dell’impatto dell’elemento denominativo di un marchio complesso si deve tener conto altresì del carattere distintivo di tale elemento <sup>(4)</sup>.

- **Segni con elemento denominativo identico o molto simile ed elementi figurativi diversi**

È prassi accertare la sussistenza di un **rischio di confusione** quando gli elementi denominativi sono identici o simili e l’elemento figurativo non ha né un significato semantico né una stilizzazione di forte impatto. In tali casi si considera che l’elemento figurativo non abbia un’influenza significativa sulla percezione del segno da parte del pubblico rilevante.

Negli esempi che seguono è stato accertato un **rischio di confusione** perché gli elementi denominativi sono identici o simili e gli elementi figurativi sono deboli o non particolarmente fantasiosi.








Segno anteriore	Segno contestato	Causa
COTO DE IMAZ EL COTO		T-276/10 (procedimento di nullità)
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 33  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Il Tribunale ha giudicato che l’elemento figurativo del segno contestato fosse debole in riferimento ai prodotti designati e non avesse quindi un forte impatto sulla percezione complessiva del segno (punto 45) – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	PUKKA	T-483/10
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 18  <i>Territorio:</i> Spagna, UE  <i>Valutazione:</i> Gli elementi figurativi del marchio comunitario anteriore – cioè l’ovale con sovrapposta la forma geometrica che ricorda vagamente una stella a cinque punte – non trasmettono un contenuto concettuale individuabile; è dunque altamente improbabile che questi elementi figurativi siano in grado di attirare l’attenzione del consumatore destinatario. Per contro, sebbene neppure l’elemento denominativo</p>		

<sup>(4)</sup> Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 4, Carattere distintivo.



trasmetta un contenuto concettuale, resta il fatto che esso può essere letto e pronunciato ed è quindi probabile che venga memorizzato dai consumatori proprio per tale motivo. Si deve pertanto ritenere che l'elemento denominativo del marchio comunitario anteriore sia il fattore dominante nell'impressione visuale prodotta dal marchio (punto 47) – RDC.

Quando, invece, gli elementi denominativi comuni sono parimenti deboli o persino meno distintivi di quelli figurativi, le differenze degli elementi figurativi possono far pendere il giudizio a favore dell'assenza del rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		T-60/11
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 30, 31, 42  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> In questo caso l'elemento denominativo "premium" non porta ad accertare la sussistenza di un rischio di confusione neppure se i prodotti sono identici. La somiglianza dei marchi consiste esclusivamente in una parola che non ha carattere distintivo e non è tale da essere ricordata dai consumatori come l'elemento chiave del marchio in questione (punto 53) – Nessun RDC.</p>		
<p>(i)</p>  <p>(ii) THE NATURAL CONFECTIONERY CO.</p>	 <p>100% NATURAL COLOURS &amp; FLAVOURS</p>	R 1285/2009-1 (nullità)
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 29 (dolciumi e confetteria)  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Anche se la parola "NATURAL" occupa una parte considerevole dei marchi, i consumatori non la considereranno come un elemento distintivo (punto 25). Sebbene i prodotti in questione siano identici, l'impressione complessiva prodotta dai marchi considerati non è tale da generare un rischio di confusione nella percezione del pubblico rilevante. Posto di fronte ai due segni, il pubblico rilevante si troverebbe nell'assoluta impossibilità di stabilire una connessione tra di loro, con conseguente rischio di confusione dovuto alla presenza in entrambi del termine descrittivo "NATURAL", che potrebbe indurre il pubblico a ritenere che i prodotti designati provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro (punto 33) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		R 0745/2009-2
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 3, 9, 35  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> Le differenze concettuali sono prevalenti rispetto alle somiglianze visuali e auditive. La Commissione di ricorso ha ritenuto altresì che il termine "AROMA" fosse generico in relazione ai prodotti rilevanti (punto 31) – Nessun RDC.</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 1321/2009-1
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 19, 35  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> La debolezza dell'elemento denominativo PreTech del marchio anteriore e le significative differenze visuali tra i due segni in conflitto attenuano l'effetto della somiglianza auditiva. Inoltre il grado di somiglianza auditiva tra due segni è meno importante se il pubblico rilevante vede il nome di un marchio sui prodotti o servizi che acquista, com'è prevedibile che avvenga nel caso in questione (punto 27) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 1357/2009-2
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 5, 29, 30, 32  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> La Commissione di ricorso ha tenuto conto del carattere non distintivo e descrittivo del termine "Lactofree" in relazione ai prodotti designati e ha ritenuto che le evidenti differenze visuali e concettuali tra i segni fossero tali da controbilanciare la natura in parte identica e in parte simile dei prodotti (punto 98) – Nessun RDC.</p>		

- **Segni con un elemento figurativo identico o molto simile ed elementi denominativi diversi**



In linea di principio l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni è **insufficiente** ad attestare l'esistenza di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento denominativo, assente, invece, nell'altro segno. La decisione dipenderà, tuttavia, dalle specifiche circostanze del singolo caso.

Negli esempi seguenti è stato accertato che, viste le differenze auditive e concettuali, **non sussiste rischio di confusione**, nonostante le somiglianze visuali tra i segni.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
	 (IBIZA REPUBLIC)	T-311/08
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 25, 41, 43  <i>Territorio:</i> Francia  <i>Valutazione:</i> Tenendo conto delle diversità fonetiche e concettuali e del basso grado di somiglianza visuale tra i segni, dell'assenza di un carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore e del carattere dominante dell'elemento denominativo del marchio richiesto, la Commissione di ricorso ha valutato correttamente che non c'era rischio di confusione nonostante l'identità dei prodotti (punto 58) – Nessun RDC.</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 0280/2009-4
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 16, 36, 41  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> L'unico elemento comune ai due segni è la caratteristica croce a otto punte, nota come "croce di Malta" in quanto riferita all'Ordine di Malta. La forma peculiare della croce di Malta non è usata dal ricorrente in via esclusiva nemmeno nell'area in questione, "raccolta di fondi di beneficenza; educazione, stampati; servizi medici" (classi 16, 36, 41, 45). Il marchio richiesto contiene la sequenza di parole, assolutamente distintiva, "Pro concordata populorum" e non può essere ridotto al suo elemento figurativo. I segni sono perciò diversi sotto il profilo fonetico, dato che il segno opponente non contiene elementi denominativi. Non sussiste somiglianza concettuale perché il marchio richiesto significa "per la comprensione dei popoli", frase che non ha nulla in comune con il segno anteriore. Non vi può dunque essere alcun rischio di confusione, neppure considerando l'identità dei prodotti, riscontrata peraltro solo in riferimento alla classe 16 – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 1373/2009-2
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 9, 12, 14, 18, 22, 25, 28  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> A parere della Commissione di ricorso, in considerazione del debole carattere distintivo dei componenti figurativi simili dei marchi, nonché del prevalente ruolo distintivo dell'elemento denominativo nel segno del richiedente, non sussiste alcun rischio di confusione nonostante l'identità o somiglianza dei prodotti in questione, appartenenti alle classi 9, 12, 14, 18, 22, 25 e 28 – Nessun RDC.</p>		

L'accertamento dell'esistenza di un **rischio di confusione** è tuttavia possibile qualora l'elemento figurativo comune possieda un carattere nettamente dominante e l'elemento denominativo differente sia considerato trascurabile, oppure qualora l'elemento denominativo abbia un carattere distintivo limitato.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		Cause riunite R 0068/2001-4 e R 0285/2001-4
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 18, 24, 25, 28  <i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria  <i>Valutazione:</i> I due marchi sono coincidenti perché uno consiste nell'immagine dell'impronta di una zampa e l'altro comprende l'immagine dell'impronta di una zampa. Ci sono alcune differenze, ad esempio la presenza di artigli nelle registrazioni dell'opponente. L'impressione complessiva, però, è quella dell'impronta di una zampa di colore nero. L'elemento denominativo della domanda contestata non è presente nel marchio dell'opponente. In un contesto francofono, l'elemento denominativo della domanda contestata verrà percepito, come affermato dal richiedente, con il significato di "la casa della finta pelliccia". In quanto tale, si tratta di un elemento con un carattere distintivo intrinseco molto limitato – RDC.</p>		

In altri casi l'elemento figurativo può "collaborare" con la parte denominativa nel definire un concetto specifico e può persino aiutare la comprensione delle parole che, in linea di principio, possono non essere ampiamente conosciute ai consumatori. Pertanto negli esempi seguenti è stata accertata l'esistenza del **rischio di confusione** sebbene l'elemento denominativo fosse presente in uno solo dei segni.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		B 210 379
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 3  <i>Territorio:</i> Germania, Spagna  <i>Valutazione:</i> I segni sono stati giudicati sufficientemente simili da creare un rischio di confusione a causa dell'identità dei prodotti, considerato che l'immagine della luna, presente in entrambi, rendeva più chiara ai consumatori spagnoli l'equivalenza tra la parola spagnola LUNA e la parola inglese MOON – RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
		R 1409/2008-2
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 18, 25, 35  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> Sotto il profilo visuale, i marchi sono molto simili. Non è possibile effettuare una comparazione auditiva. In termini concettuali, la parola inglese "horse" corrisponde al termine "cheval" nella lingua del procedimento (francese). Questo elemento viene percepito dai consumatori anglofoni come un diretto riferimento all'elemento figurativo presente nel marchio comunitario contestato. I marchi sono pertanto concettualmente identici. Considerato che il consumatore medio, di norma, non ha la possibilità di effettuare una comparazione diretta tra i marchi, e visto il principio di interdipendenza dei fattori, sussiste un rischio di confusione tra i segni se applicati ai prodotti identici delle classi 18 e 25 – RDC.</p>		

#### 6.4.2 Segni denominativi composti da più parti

In questi casi l'intero segno o solo uno dei suoi elementi è pienamente incorporato nell'altro segno, cioè il segno anteriore (o uno dei suoi elementi) è completamente incluso nel segno contestato o vice versa.

I casi più frequenti e più problematici sono quelli in cui una parola è contrapposta a due parole. Tale situazione può determinare una somiglianza dei marchi e, assieme ad altri fattori, generare un rischio di confusione, come affermato dalle Corti nei casi seguenti:

... il fatto che [un marchio] sia costituito esclusivamente dal marchio anteriore (...), al quale viene aggiunta un'altra parola (...), rappresenta un indizio della somiglianza tra i due marchi.

(Cfr. sentenza del 04/05/2005, T-22/04, *Westlife*, punto 40)

... nel caso in cui, da un lato, uno dei due soli termini costituenti un marchio denominativo sia identico, sul piano visivo e sul piano uditivo, all'unico termine costituente un marchio denominativo, e, d'altro lato, tali termini, considerati

insieme o isolatamente, non abbiano, sul piano concettuale, alcun significato per il pubblico destinatario, i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, vanno normalmente ritenuti simili (...).

(Cfr. sentenza del 25/11/2003, T-286/02, *KIAP MOU*, punto 39)

Nella sentenza citata di seguito è menzionato un altro criterio (una posizione distintiva autonoma dell'elemento comune):

... 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.

(Cfr. sentenza del 06/10/2005, C-120/04, *Thomson Life*, punto 37)

Quando si valuta se la coincidenza dell'elemento denominativo possa determinare una somiglianza dei segni e (assieme ad altri fattori rilevanti) un rischio di confusione, due fattori assumono importanza: se l'elemento comune (a) è riconoscibile e se (b) ha una posizione distintiva autonoma.

- **Elemento riconoscibile**

Di particolare importanza è il fatto se la parola comune possa essere identificata in modo isolato all'interno del marchio composito, o perché è separata da uno spazio vuoto o da un trattino, o perché è identificabile come un elemento individuale in altri modi (a causa del suo significato evidente).

Un consumatore, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli noti (sentenza del 06/10/2004, T-356/02, *Vitakraft*, punto 51, confermata da C-512/04 P).

Dall'altro canto, una pura coincidenza in una stringa di lettere non è sufficiente per accertare l'esistenza di una somiglianza. La decisione non deve fondarsi sul semplice fatto che un segno è "contenuto" nell'altro.

Negli esempi riportati di seguito la coincidenza è percepita chiaramente, essendo la parte comune una parola separata:

Segno anteriore	Segno contestato	Motivo	Causa
CENTER	CENTER SHOCK	Il marchio anteriore consiste nella prima parola del marchio richiesto – RDC.	C-353/09
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Il marchio anteriore è identico alla seconda parola del marchio richiesto – RDC.	T-32/03
FLEX	FLEXI AIR	Il marchio richiesto consiste essenzialmente nella parola "flex" (punto 64) – RDC.	T-112/03 (confermata da C-235/05P)

Negli esempi seguenti l'elemento comune è una parte di una parola, ma potrebbe essere identificato perché il pubblico scomporrà logicamente tale parola a seconda del significato dei suoi elementi:

Segno anteriore	Segno contestato	Motivo	Causa
CADENACOR	COR	Il pubblico ispanofono identificherà gli elementi “cadena” e “cor” nel marchio anteriore (punto 47) – RDC.	T-214/09
BLUE	ECOBBLUE	Il pubblico rilevante scomporrà il marchio richiesto nel prefisso “eco”, di uso comune, e nel termine “blue” (punto 30) – RDC.	T-281/07 confirmata da C-23/09 P)

Negli esempi seguenti la coincidenza non era riconoscibile:

Segno anteriore	Segno contestato	Motivo	Causa
ARAVA	PARAVAC	Pura coincidenza in una stringa di lettere nella quale la prima e l’ultima lettera del marchio richiesto modificano l’impressione generale – Nessun RDC.	R 1398/2006-4
LUX	LUXINIA	Pura coincidenza in una stringa di lettere – Nessun RDC.	R 347/2009-2
CS	Cscreen	Il segno contestato sarà probabilmente scomposto negli elementi “C” e “Screen”, che è molto rilevante per i computer e le relative periferiche. Non sarà percepito come contenente l’entità distintiva separata “CS” – Nessun RDC.	R 545/2009-4
VALDO	VAL DO INFERNO	Gli elementi “VAL” e “DO” sono separati – Nessun RDC.	R 1515/2008-4

Anche se il consumatore, di solito, riserva maggiore attenzione all’inizio di una parola, in linea di principio non è molto rilevante se l’elemento comune sia il primo o il secondo elemento del marchio composito. In particolare, se il marchio contestato è il marchio composito, non deve rilevare più di tanto se il marchio contestato incorpori il marchio anteriore come primo o come secondo elemento. La protezione dal rischio di confusione vale in entrambe le direzioni: il titolare del marchio anteriore è protetto non solo dall’eventualità che il marchio contestato sia percepito come un riferimento ai suoi prodotti/servizi, ma anche dall’eventualità che il suo marchio venga percepito come un riferimento ai prodotti/servizi del richiedente.

- **Posizione distintiva autonoma**

L’accertamento dell’esistenza di un rischio di confusione non deve essere subordinato alla condizione che, nell’impressione complessiva generata dal segno composto, risulti **dominante** quella parte dello stesso che è costituita dal marchio anteriore (sentenza dell’11/12/2008, C-57/08 P, *ACTIVY Media Gateway*, punto 53; sentenza del 06/10/2005, C-120/04, *Thomson Life*, punto 32).

Dall’altro canto, una coincidenza di un **elemento debole o visualmente trascurabile** non determina, di solito, un rischio di confusione. Il fatto che il segno che costituisce il marchio anteriore sia riprodotto nel marchio richiesto non genera un rischio di confusione se detto elemento comune non è distintivo o se ci sono altri elementi che lo controbilanciano.

Ai fini della valutazione dei segni compositi, contrapposti a segni formati da una parola, assume particolare importanza **il grado del carattere distintivo** degli elementi comuni o

diversi. Una coincidenza in un elemento debole non determina in generale un rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
 GATEWAY Gateway et al	ACTIVY Media Gateway	T-434/05 (confermata da C-57/08 P)
P & S: Classi 9, 35, 38, 42 Territorio: UE Valutazione: Sia l'elemento "media gateway" che "gateway" nel marchio richiesto evocano immediatamente, nella mente del consumatore rilevante, i concetti di <i>media gateway</i> e <i>gateway</i> , che sono di uso comune nel settore informatico. Questi elementi del marchio richiesto sono pertanto altamente descrittivi dei prodotti e servizi designati da quel marchio" (punto 48) – Nessun RDC.		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
 prestige	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
P & S: Classe 3 Territorio: Italia Valutazione: Il Tribunale ha ritenuto che l'elemento "prestige" del marchio richiesto fosse di tipo lodativo e, in certa misura, descrittivo delle caratteristiche rivendicate e dell'uso previsto dei prodotti in questione (punto 65) – Nessun RDC.		

Il Tribunale ha invece sostenuto la sussistenza di un **rischio di confusione** qualora l'elemento differente dei marchi abbia un carattere distintivo intrinseco più debole dell'elemento comune:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
 Modelo	 (NEGRA MODELO)	T-169/02
P & S: Classi 25, 32, 42 Territorio: Portogallo Valutazione: "Negra" è un elemento descrittivo perché può essere usato nella lingua portoghese per designare la birra scura, cioè il tipo di birra venduto con il marchio NEGRA MODELO. L'attenzione del consumatore medio portoghese si concentrerà sulla parola "modelo" (punti 36-37) – RDC.		

Può anche accadere che l'elemento comune abbia acquisito un grado più elevato di carattere distintivo attraverso l'uso:


Segno anteriore	Segno contestato	Causa
CRISTAL	 CRISTAL CASTELLBLANCH	R 0037/2000-2 T-29/04 (C-131/06 P)
P & S: Classe 33 Territorio: Francia Valutazione del marchio anteriore CRISTAL: La Commissione non aveva accolto la rivendicazione		

secondo cui “Cristal” sarebbe un termine descrittivo dei prodotti in questione (vini frizzanti con carattere cristallino) perché, da un lato, si tratta di un’indicazione evocativa che, pur suggerendo il carattere cristallino dei vini, non descrive in alcun modo il prodotto in esame. Dall’altro lato, la Commissione aveva ritenuto che fosse stato dimostrato il forte carattere distintivo del marchio CRISTAL sul mercato francese (punto 31) – RDC.

Il Tribunale ha confermato la sussistenza del RDC, ha giudicato però che il marchio CRISTAL godesse di notorietà soltanto presso una parte del pubblico rilevante (professionisti) (punto 67).

- **Importanza di elementi aggiuntivi (non comuni)**

Il seguente fattore da prendere in considerazione in sede di valutazione è l’importanza e il peso degli elementi aggiuntivi (non comuni) nell’ambito dell’impressione complessiva di entrambi i segni. Elementi quali lunghezza, struttura e configurazione dei segni hanno avuto un ruolo importante nei casi che seguono:

Segno anteriore	Segno contestato	Causa
LOFT	ANN TAYLOR LOFT	T-385/09
<p><i>P &amp; S:</i> Classi 18, 25, 35  <i>Territorio:</i> Francia  <i>Valutazione:</i> Il termine “loft” non è l’elemento distintivo del marchio richiesto. Inoltre dalla stessa valutazione risulta evidente che è “ann taylor”, in quanto privo di significato per il pubblico di riferimento, a dover essere considerato come un elemento più distintivo della parola “loft” nel marchio richiesto, dato che essa ha un significato specifico per il pubblico rilevante (punti 43-49) – Nessun RDC.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Causa
	P&G PRESTIGE BEAUTE	T-366/07
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 3  <i>Territorio:</i> Italia  <i>Valutazione:</i> In entrambi i marchi figura la parola “prestige” (rappresentata nel marchio anteriore con un carattere tipografico speciale e senza altri elementi di tipo figurativo). Questa coincidenza, però, è controbilanciata in particolare dalla diversa lunghezza e configurazione dei segni nel loro complesso: il marchio richiesto è più lungo del marchio anteriore e l’elemento “p&amp;g” all’inizio attirerà l’attenzione del pubblico. Inoltre “prestige” è di tipo lodativo (punti 62-68) – Nessun RDC.</p>		

- **Suggerimenti pratici**

Di regola, quando uno dei marchi in conflitto o una sua parte è riprodotta nell’altro marchio, vi sarà una somiglianza dei segni che, unitamente ad altri fattori, può generare un **rischio di confusione**, a meno che:

- l’elemento comune non sia più riconoscibile come tale nell’altro marchio (PARAVAC / ARAVA);
- gli elementi aggiunti nell’altro marchio siano nettamente preponderanti (P&G PRESTIGE BEAUTE / Prestige);
- grazie all’aggiunta di altri elementi, l’altro marchio diventi concettualmente diverso (esempio inventato: Line / Skyline) <sup>(5)</sup>;
- l’elemento comune abbia un carattere distintivo intrinseco debole o sia simile a un termine descrittivo (ACTIVY Media Gateway / GATEWAY).

<sup>(5)</sup> Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Comparazione di segni. Comparazione concettuale.





In tutti gli altri casi è norma generale che, quando un segno nel suo complesso è pienamente incorporato nell'altro segno, i segni sono considerati simili. Inoltre, quando i prodotti sono identici o molto simili, in assenza di altri fattori specifici ci sarà un **rischio di confusione**.

Come si è visto, entrambe queste regole valgono quando ambedue i segni contengono anche altri elementi oltre a quello comune. Di norma, tuttavia, la coincidenza di una parola non è di per sé sufficiente per accertare un rischio di confusione: l'impatto dell'elemento comune sull'impressione complessiva di entrambi i segni deve essere raffrontato con l'impatto delle parti differenti. È più probabile che l'esistenza di un elemento aggiuntivo in ciascuno dei segni confrontati controbilanci la coincidenza di un elemento comune in questi casi, piuttosto che nei casi in cui un marchio formato da una parola è contenuto in un altro marchio denominativo.

## 6.5. 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" (sentenza del 24/06/2004, C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, punto 41; sentenza del 06/05/2003, C-104/01, *Libertel*, punti 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	Causa
		R 0755/2009-4
<p><i>P &amp; S:</i> Classe 8  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> 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 Corte di giustizia dell'UE 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 RDC.</p>		