

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

PARTE C

OPPOSIZIONE

SEZIONE 2

***DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI
CONFUSIONE***

CAPITOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Indice

1	Introduzione	3
2	Articolo 8, paragrafo 1, RMC	4
2.1	Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC – Doppia identità	4
2.2	Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC – Rischio di confusione	4
2.3	Correlazione tra gli articoli 8, paragrafo 1, lettera a) e 8, paragrafo 1, lettera b), RMC	5
3	Nozione di «rischio di confusione»	5
3.1	Introduzione.....	5
3.2	Rischio di confusione e rischio di associazione.....	6
3.3	Rischio di confusione e carattere distintivo accresciuto	7
3.4	Rischio di confusione: questioni di fatto e questioni di diritto	8
3.4.1	Fatto e diritto – somiglianza di prodotti/servizi e segni.....	8
3.4.2	Fatto e diritto – prove.....	9
	Allegato I	10

1 Introduzione

Il presente capitolo contiene un'introduzione e una panoramica delle nozioni di (i) doppia identità e (ii) rischio di confusione che vengono applicati in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti di opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario («RMC»).

I paragrafi seguenti illustrano la natura di tali nozioni e le loro basi giuridiche così come definite dalle leggi in materia e interpretate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte») ⁽¹⁾.

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

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

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

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

Sebbene l'indicazione dell'origine sia la funzione essenziale dei marchi, essa non è l'unica. Infatti il termine «funzione essenziale» implica l'esistenza di altre funzioni. La Corte ha accennato più volte alle altre funzioni dei marchi (ad esempio nelle sentenze del 16/11/2004, C-245/02, *Budweiser*, EU:C:2004:717, § 59; del 25/01/2007, C-48/05, *Opel*, EU:C:2007:55,, § 21) e le ha affrontate direttamente nella causa *L'Oréal* (sentenze del 18/06/2009, C-487/07, *L'Oréal*, EU:C:2009:378, § 58-59, e del 23/03/2010, cause C-236/08 - C-238/08, *Google-Louis Vuitton*, EU:C:2010:159, § 75-79), dove rileva che le funzioni dei marchi comprendono:

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

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

⁽¹⁾ La Corte, di fatto, ha fornito spesso interpretazioni degli articoli 4 e 5 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (la «direttiva»), che, ai fini interpretativi, sono in gran parte assimilabili agli articoli 8 e 9 RMC.

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

2 Articolo 8, paragrafo 1, RMC

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

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

2.1 Articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC – Doppia identità

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC disciplina le opposizioni fondate sull'identità e stabilisce che, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, RMC, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

è identico al marchio anteriore e i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato.

La formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC prescrive chiaramente che sussista identità **sia** tra i segni interessati **sia** tra i prodotti/servizi in questione. Questa situazione è definita come «doppia identità». L'esistenza di una doppia identità è un **dato rilevante ai fini giuridici** da accertare attraverso un raffronto diretto dei due segni in conflitto e dei prodotti/servizi in questione ⁽³⁾. Qualora sia accertata la sussistenza della doppia identità, all'opponente non viene chiesto di dimostrare il rischio di confusione per prevalere; la protezione garantita dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMC è assoluta. Ne consegue che nei casi di doppia identità non è necessario procedere a una valutazione del rischio di confusione e l'opposizione è accolta automaticamente.

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

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

[...] a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, **sussiste un rischio di confusione** per il

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

⁽³⁾ Una guida completa sui criteri per accertare l'identità dei prodotti e servizi e dei segni è reperibile nei relativi paragrafi delle Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia Identità e rischio di confusione, capitolo 2, Comparazione dei prodotti e servizi, e capitolo 4, Comparazione dei segni.

pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il **rischio di confusione comprende il rischio di associazione** con il marchio anteriore (sottolineatura aggiunta).

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

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

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

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

3 Nozione di «rischio di confusione»

3.1 Introduzione

La valutazione del rischio di confusione è un metodo che si applica in situazioni di conflitto tra marchi nei procedimenti di opposizione a norma del RMC, nonché nei procedimenti di contraffazione presso i tribunali dell'Unione europea. Tuttavia, né il RMC né la direttiva contengono una definizione del rischio di confusione, né indicano con precisione a cosa la «confusione» sia riferita. Non sorprende, dunque, che il significato esatto del termine «rischio di confusione» sia stato oggetto di molte discussioni e controversie.

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

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

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

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

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

3.2 Rischio di confusione e rischio di associazione

La Corte ha esaminato ampiamente il rischio di confusione nella causa *Sabèl* (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, *Sabèl*, EU:C:1997:528). Le norme della direttiva equivalenti alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC e l'ottavo considerando del RMC indicano chiaramente che il rischio di confusione si riferisce alla confusione sull'origine dei prodotti/servizi; alla Corte è stato tuttavia chiesto di considerare cosa ciò significhi esattamente, data l'esistenza di pareri contrapposti sul significato di «rischio di confusione» e «rischio di associazione», nonché sul rapporto tra queste due nozioni, entrambe citate nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

Era necessario risolvere tale questione perché secondo alcune opinioni il rischio di associazione era più ampio del rischio di confusione, visto che potrebbe comprendere situazioni in cui un marchio posteriore fa venire in mente un marchio anteriore, ma il consumatore non ritiene che i prodotti/servizi abbiano la stessa origine⁽⁴⁾. In sostanza, la questione oggetto della causa *Sabèl* era se la dicitura «il rischio di confusione include il rischio di associazione» significhi che il «rischio di confusione» potrebbe comprendere un caso di associazione tra marchi che non hanno dato adito a confusione quanto alla loro origine.

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

Nella sentenza *Canon* (§ 29-30) la Corte ha precisato l'ambito della confusione in merito all'origine laddove rileva che:

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

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

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

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

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

(Sentenza del 22/06/1994, C-9/93, *Ideal Standard*, EU:C:1994:261, § 34 e 37)

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

Alla luce delle premesse su illustrate, la Corte ha concluso che il rischio di confusione riguarda le situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi stessi oppure crea un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti/servizi designati dal marchio provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

Non sussiste pertanto rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore, ma il consumatore non presume che l'origine commerciale sia la stessa ⁽⁵⁾.

3.3 Rischio di confusione e carattere distintivo accresciuto

La Corte ha sostenuto che il carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento importante da prendere in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione. Le principali conclusioni della Corte sono che:

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

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

- i marchi che hanno un elevato carattere distintivo godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (cfr. al riguardo Canon, § 18).

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

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

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

3.4.1 Fatto e diritto – somiglianza di prodotti/servizi e segni

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

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

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

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

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

Ad esempio, «Oli e grassi commestibili» e «Oli e grassi lubrificanti derivati dal petrolio» non hanno la stessa natura, pur essendo entrambi a base di grassi. I primi sono utilizzati per cucinare pietanze destinate all'alimentazione umana, i secondi per lubrificare macchinari. Considerare se la «natura» sia un fattore rilevante ai fini dell'analisi della somiglianza di prodotti/servizi è una questione di **diritto**. Dall'altro

canto, è una questione di **fatto** accertare che gli oli e i grassi commestibili sono usati nella preparazione di alimenti per il consumo umano e che gli oli e i lubrificanti sono usati nei macchinari.

Analogamente, quando si tratta di confrontare segni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 RMC l'identità/somiglianza dei segni è una condizione per il rischio di confusione. È una **questione di diritto** che una coincidenza concettuale tra segni possa renderli simili ai fini del RMC, ma è una **questione di fatto**, ad esempio, che la parola «fghryz» non ha alcun significato per il pubblico spagnolo.

3.4.2 Fatto e diritto – prove

Nei procedimenti di opposizione, le parti devono sostenere e, se necessario, provare i fatti a sostegno delle proprie argomentazioni, come previsto dall'articolo 76, paragrafo 1 RMC, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l'esame dei fatti da parte dell'Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti adottati dalle parti e alle loro richieste.

Spetta perciò all'opponente stabilire i fatti su cui si fonda la rivendicazione della somiglianza e produrre prove a sostegno. Ad esempio, qualora si confronti «ghisa resistente all'usura» con «impianti medici», non spetta all'Ufficio rispondere alla domanda se la «ghisa resistente all'usura» sia utilizzata negli «impianti medici»; è bensì l'opponente a doverlo dimostrare, posto che un tale utilizzo appare improbabile (decisione del 14/05/2002, R 0684/2000-4, Tinox).

L'ammissione di nozioni giuridiche da parte del richiedente è irrilevante e non esonera l'Ufficio dal dovere di analizzare tali nozioni e decidere in merito. Ciò non è in contrasto con l'articolo 76, paragrafo 1, RMC, che è vincolante per l'Ufficio **soltanto** per quanto riguarda i fatti, le prove e gli argomenti e non comprende anche la loro valutazione sotto il profilo giuridico. Le parti possono quindi essere d'accordo su quali fatti siano stati provati e quali no, ma non possono decidere se essi siano sufficienti per stabilire le rispettive nozioni giuridiche, come la somiglianza di prodotti/servizi, la somiglianza di segni e il rischio di confusione.

L'articolo 76, paragrafo 1, RMC non impedisce all'Ufficio di prendere in considerazione di propria iniziativa fatti che sono già noti o ben conosciuti o che possono essere appresi da fonti pubblicamente accessibili, ad esempio il fatto che PICASSO sarà riconosciuto dai consumatori dell'Unione europea come un famoso pittore spagnolo (sentenze del 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189 e del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). L'Ufficio non può, invece, citare ex officio fatti o argomenti nuovi (ad esempio notorietà o grado di conoscenza del marchio anteriore, ecc.).

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

Allegato I

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

Sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528
<ul style="list-style-type: none">- Il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso in specie (§ 22).- La valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal livello di somiglianza tra i segni e i prodotti (§ 22).- La valutazione globale della somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi in questione deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione dei loro elementi distintivi e dominanti (§ 23).- Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (§ 23).- Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (§ 24).- Non è escluso che la somiglianza concettuale derivante dal fatto che due marchi utilizzino immagini concordanti nel loro contenuto semantico possa creare rischio di confusione nel caso in cui il marchio anteriore possieda un carattere distintivo particolare (§ 24).- Tuttavia, nei casi in cui il marchio anteriore non gode di una particolare notorietà presso il pubblico e consiste in una figura che presenta pochi elementi di fantasia, la semplice somiglianza concettuale tra i due marchi non è sufficiente per generare un rischio di confusione (§ 25).- La nozione di rischio di associazione non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, bensì serve a precisarne l'estensione (§ 18).- La mera associazione tra due marchi che può essere operata dal pubblico per effetto della concordanza del loro contenuto semantico non è di per sé sufficiente per ritenere che sussista un rischio di confusione (§ 26).
Sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442
<ul style="list-style-type: none">- Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (§ 29).- Per contro, l'esistenza di un tale rischio è esclusa se non risulta che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa (o da imprese economicamente legate tra loro) (§ 30).- Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano tali prodotti o servizi (§ 23).- Questi fattori includono, tra l'altro, la loro natura, lo scopo per cui sono utilizzati (la traduzione di «utilizzatori finali» nella versione ufficiale in lingua inglese non è corretta) e le loro modalità di utilizzo, nonché la loro concorrenzialità o complementarità (§ 23).- La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori rilevanti e, in particolare, la somiglianza dei marchi e dei prodotti o servizi. Un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggior grado di somiglianza tra i marchi e vice versa (§ 17).- I marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (punto 18).- Può esservi motivo di negare la registrazione di un marchio, nonostante il minor grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati, se la somiglianza dei marchi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà (§ 19).- Il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione (punto 24).- Può sussistere un rischio di confusione anche qualora, per il pubblico, i prodotti e i servizi abbiano luoghi di produzione diversi (§ 30).

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

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

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

- La notorietà di un marchio non permette di presumere l'esistenza di un rischio di confusione per il solo fatto che esiste un rischio di associazione in senso stretto (§ 41).
- L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) della direttiva non può essere interpretato nel senso che
 - quando un marchio possiede un carattere distintivo particolare, intrinsecamente oppure grazie alla notorietà di cui gode presso il pubblico e
 - quando un terzo, senza il consenso del titolare del marchio, usa nel commercio, per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è registrato, un segno che assomiglia a tal punto al marchio da poter essere associato a quest'ultimo, il diritto esclusivo del titolare del marchio consente a questi di vietare l'uso del segno qualora il carattere distintivo del marchio sia tale da non escludere che la detta associazione possa creare confusione (§ 42).

Sentenza del 6/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- 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 (§ 37).