

**DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESAME SUI  
MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA**

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

**PARTE C**

**OPPOSIZIONE**

**SEZIONE 2**

**DOPPIA IDENTITÀ E RISCHIO DI  
CONFUSIONE**

**CAPITOLO 4**

**COMPARAZIONE DI SEGNI**

## Sommario

<b>1</b>	<b>Principi generali della comparazione dei marchi.....</b>	<b>4</b>
1.1	Linee generali .....	4
1.2	Struttura .....	4
1.3	Tre aspetti: visivo, fonetico e concettuale.....	5
1.4	Possibile risultato della comparazione.....	6
1.5	Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili.....	7
1.6	Territorio di riferimento e pubblico di riferimento.....	9
<b>2</b>	<b>Identità di segni .....</b>	<b>10</b>
2.1	Il concetto di identità.....	10
2.2	Limite minimo per una constatazione di identità .....	10
2.3	Identità di marchi denominativi .....	11
2.4	Marchi denominativi e marchi figurativi .....	13
2.5	Identità di marchi figurativi.....	13
2.6	Identità di un marchio anteriore in bianco e nero o in scala di grigi con una domanda di marchio a colori .....	14
<b>3</b>	<b>Somiglianza di segni .....</b>	<b>16</b>
3.1	Introduzione.....	16
3.2	Elementi distintivi dei marchi .....	16
3.2.1	Che cosa si intende per elemento o componente di un segno? .....	17
3.2.2	Esame del carattere distintivo .....	18
3.2.2.1	Che cos'è il carattere distintivo?.....	18
3.2.2.2	Il momento rilevante .....	19
3.2.2.3	Prodotti e servizi rilevanti.....	19
3.2.2.4	Principi generali dell'esame del carattere distintivo .....	20
3.2.2.5	Esempi di elementi descrittivi .....	21
3.2.2.6	Esempi di elementi elogiativi .....	22
3.2.2.7	Esempi di elementi allusivi .....	23
3.2.3	Casi particolari .....	23
3.2.3.1	Elementi di uso corrente e banali .....	23
3.2.3.2	Differenze non significative (semi-identità) .....	24
3.2.3.3	Elementi costituiti da una singola lettera, numeri ed elementi brevi .....	24
3.2.3.4	Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi .....	25
3.2.3.5	Marchi anteriori il cui carattere distintivo è messo in discussione.....	26
3.3	Elementi dominanti dei marchi.....	26
3.4	Comparazione di segni .....	29
3.4.1	Comparazione visiva .....	29
3.4.1.1	Marchio denominativo a confronto con marchio denominativo .....	29
3.4.1.2	Marchio denominativo a confronto con marchio figurativo contenente elementi verbali .....	31
3.4.1.3	Segni puramente figurativi a confronto con segni puramente figurativi .....	31
3.4.1.4	Marchio stilizzato vs marchio stilizzato .....	32
3.4.1.5	Segno verbale/figurativo a confronto con segno figurativo .....	34
3.4.1.6	Segni costituiti da una singola lettera .....	35
3.4.1.7	Marchi tridimensionali.....	37
3.4.2	Comparazione fonetica.....	38

3.4.2.1	Segni ed elementi in segni che devono essere valutati.....	40
3.4.2.2	Suoni identici/simili in ordine differente.....	45
3.4.2.3	Segni composti da o contenenti parole straniere o inventate .....	46
3.4.2.4	Segni composti da una singola lettera.....	47
3.4.3	Comparazione concettuale: criteri pratici .....	48
3.4.3.1	Il contenuto semantico delle parole .....	48
3.4.3.2	Il contenuto semantico di parti di parole .....	51
3.4.3.3	Il concetto semantico di parole scritte erroneamente .....	53
3.4.3.4	Il concetto semantico di nomi e cognomi.....	54
3.4.3.5	Il contenuto semantico di segni figurativi, simboli, forme e colori .....	56
3.4.3.6	Il contenuto semantico di numeri e lettere .....	57
3.4.3.7	Il contenuto semantico di nomi geografici.....	58
3.4.3.8	Il concetto semantico di parole onomatopeiche.....	59
3.4.4	Come effettuare una comparazione concettuale.....	59
3.4.4.1	Entrambi i marchi condividono una parola e/o un'espressione.....	61
3.4.4.2	Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in lingue diverse .....	62
3.4.4.3	Due parole si riferiscono allo stesso termine semantico o sue varianti .....	63
3.4.4.4	Due segni figurativi, simboli e/o forme rappresentano lo stesso oggetto o la stessa idea .....	63
3.4.4.5	Quando una parola contrapposta a un'immagine, un simbolo, un forma e/o un colore evoca il concetto rappresentato dalla parola.....	65
3.4.4.6	Quando i segni hanno in comune una parola sensata che è distintiva, e uno di loro contiene una parola aggiuntiva o un elemento figurativo senza alcun significato .....	65
3.4.5	Impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi sulla somiglianza dei segni.....	66
3.4.5.1	Elemento comune/coincidenza identificabile .....	66
3.4.5.2	Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi comuni .....	68
3.4.5.3	L'importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi.....	70
3.4.6	Altri principi da prendere in considerazione nella comparazione di segni ...	71
3.4.6.1	Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale .....	71
3.4.6.2	Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e fonetica .....	77
3.4.6.3	Segni brevi .....	79
<b>3.5.</b>	<b>Conclusioni sulla somiglianza.....</b>	<b>83</b>
<b>4</b>	<b>Dissomiglianza di segni .....</b>	<b>88</b>
<b>4.1</b>	<b>Introduzione.....</b>	<b>88</b>
<b>4.2</b>	<b>Scenari di dissomiglianza.....</b>	<b>89</b>
4.2.1	Nessun elemento in comune.....	89
4.2.2	Sovrapposizione di un elemento trascurabile.....	89
4.2.3	Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata.....	89
4.2.4	Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti .....	90
4.2.5	Sovrapposizione di un elemento non distintivo .....	92

# 1 Principi generali della comparazione dei marchi

## 1.1 Linee generali

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

L'identità dei marchi è un prerequisito per l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE («doppia identità»). Anche i prodotti o i servizi devono essere identici.

La somiglianza (o identità) dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, (sentenza del 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 44). Se i segni sono dissimili, un esame del rischio di confusione si conclude a questo stadio.

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

## 1.2 Struttura

Se i segni non sono identici (cfr. il punto 2 che segue) occorre determinare se sono simili o dissimili. Una valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Una comparazione dei marchi deve pertanto integrare una valutazione dei caratteri distintivo e dominante dei loro elementi, se presenti, nonché dell'impatto della loro impressione complessiva.

Una comparazione dei marchi dovrebbe, in linea di principio, contenere le considerazioni che seguono: una valutazione del carattere distintivo e dominante degli elementi coincidenti e di quelli differenti, i loro aspetti comuni e le differenze, nonché una conclusione finale a cui si perviene in seguito alla valutazione sull'impatto degli elementi distintivi/dominanti sull'impressione complessiva dei segni. Potrebbe anche essere utile affrontare tali questioni prendendo in esame le pertinenti argomentazioni delle parti, se addotte, nella comparazione dei segni.

L'ordine dell'esame nella fase di «**comparazione dei segni**» **non dovrebbe essere prestabilito** bensì adattato, in base al particolare contesto, per dare coerenza logica alla decisione. Ciononostante, al fine di disporre di decisioni in un formato coerente che segua, laddove possibile, una struttura simile, l'ordine che segue è adatto per la maggior parte dei casi:

i) Rappresentazione/descrizione dei segni:

In via preliminare, i segni devono essere rappresentati in una tabella, seguiti da una breve descrizione dei marchi (non occorre per i marchi denominativi). Questo capitolo

ha lo scopo di individuare il tipo di segni (marchi denominativi, marchi figurativi) e i loro elementi in modo da stabilire un quadro di comparazione («di cosa si tratta?»).

Poiché i marchi sono riportati nella tabella, non è necessaria una descrizione *separata*. Potrebbe essere meglio inserirla, per esempio, nell'ambito della comparazione visiva/fonetica e concettuale o nella valutazione degli elementi distintivi o dominanti. Il livello di dettaglio di tale descrizione varia da caso a caso.

Tuttavia, una descrizione separata in via preliminare può servire a definire correttamente il quadro dell'analisi della somiglianza dei marchi per evitare che sia trascurato un elemento di uno dei segni.

Eventuali elementi considerati trascurabili (cfr. punto 1.5 che segue) dovrebbero essere individuati immediatamente, in quanto non saranno presi in considerazione in sede di valutazione.

ii) Carattere distintivo/dominante intrinseco degli elementi di entrambi i marchi:

In secondo luogo, viene svolta una valutazione del **carattere distintivo e del carattere dominante intrinseci degli elementi** (cfr. punti 3.2 e 3.3 che seguono). Questo capitolo ha lo scopo di individuare il grado di rilevanza degli elementi in relazione alla comparazione dei segni, ad esempio se il carattere distintivo dell'elemento comune sia limitato.

È importante sottolineare che in sede di valutazione dei segni **non** si dovrebbe tener conto del **carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso (compresa la questione del carattere distintivo acquisito)**. La valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore **nel suo complesso** viene trattata in un capitolo distinto<sup>1</sup>.

iii) Comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni in considerazione del carattere distintivo e del carattere dominante intrinseci degli elementi stabiliti in precedenza e conclusione finale:

La terza fase comporta la comparazione dei marchi a un livello **visivo, fonetico e concettuale**, tenendo in considerazione e integrando i risultati precedenti relativi al carattere distintivo/dominante degli elementi (cfr. punto 3.4 che segue) e l'adozione di una decisione in merito all'esistenza di somiglianza tra i marchi sotto ognuno di tali aspetti e, in caso affermativo, a quale grado (cfr. punto 3.5 che segue).

### 1.3 Tre aspetti: visivo, fonetico e concettuale

I segni sono comparati su tre livelli, ossia visivo (cfr. punto 3.4.1 che segue), fonetico (cfr. punto 3.4.2 che segue) e concettuale (cfr. punto 3.4.3 che segue). Questo perché i segni possono essere percepiti visivamente, foneticamente e concettualmente (se evocano un concetto). Solo quando non sia possibile comparare i segni su uno dei livelli (ad esempio la comparazione fonetica quando entrambi i marchi sono puramente figurativi) tale aspetto sarà tralasciato.

---

<sup>1</sup> Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

## 1.4 Possibile risultato della comparazione

La comparazione dei segni conduce a uno dei seguenti tre risultati: identità, somiglianza o dissomiglianza. Il risultato è decisivo per un ulteriore esame dell'opposizione perché ha le seguenti implicazioni:

- una constatazione di **identità** fra i segni conduce alla protezione assoluta ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE, se anche i prodotti e/o servizi sono identici;
- una constatazione di **somiglianza (o identità)** conduce all'avvio dell'esame sul rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE;
- la constatazione di **dissomiglianza** in tutti e tre gli aspetti esclude il rischio di confusione. Non occorre esaminare gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Se sussiste un qualche grado di somiglianza a uno o più dei tre livelli, allora i segni non possono essere dichiarati dissimili nel complesso (sentenza del 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

La comparazione deve condurre a una constatazione del **grado di somiglianza** in ogni aspetto della comparazione (visivo, uditivo e concettuale).

- **La constatazione del livello di somiglianza dei marchi può essere determinante** per il risultato della decisione. L'esaminatore dovrebbe sapere che non «tutte le somiglianze» possono condurre a un rischio di confusione, anche per prodotti e/o servizi identici (principio d'interdipendenza). La constatazione del livello di somiglianza dei marchi renderà la decisione più comprensibile. Per esempio, la constatazione finale per cui non sussiste un rischio di confusione per prodotti e/o servizi identici/molto simili è più facile da comprendere nella valutazione complessiva se i marchi in precedenza sono stati considerati solamente «simili a un grado tenue».
- **In ogni comparazione è particolarmente importante sottolineare il grado di somiglianza dei marchi, se è elevato (superiore alla media) o tenue (inferiore alla media). Tuttavia, per evitare incomprensioni, anche se il livello di somiglianza è nella media, la decisione dovrebbe specificarlo.** Una semplice dichiarazione della «somiglianza dei marchi» non è chiara, poiché può essere interpretata in due modi: nel senso che sono simili nella media, oppure solo in senso generale che vi è una (qualche) somiglianza che ne consente un ulteriore esame. Se il termine «simile» è usato senza ulteriori precisazioni, ne sarà spiegato il significato.

**I tre livelli di somiglianza sono tenue/medio/elevato.** Si possono usare sinonimi nella misura in cui questi risultino chiari (ad esempio medio =discreto); ma va osservato che il termine «accresciuto» non è sinonimo di «elevato». Inoltre, nulla vieta agli esaminatori di definire ulteriormente la somiglianza, come «solo a un grado molto tenue» o «grado elevato di somiglianza, quasi identici», se questo va a beneficio del risultato. La formulazione, tuttavia, deve essere il più chiara possibile. Non è il caso di espressioni come «somiglianza non particolarmente elevata», che possono essere intese in due modi: in questo esempio, non abbastanza elevata nel senso di «media» o semplicemente «tenue».

- **Occorre stabilire il livello di somiglianza per ciascun aspetto della comparazione** (visivo/fonetico/concettuale), poiché il particolare settore (ad

esempio la somiglianza visiva o fonetica) può essere determinante al fine della valutazione complessiva, a seconda della modalità di acquisto dei prodotti<sup>2</sup>.

- Una volta definito il livello di somiglianza (per la comparazione visiva, fonetica e concettuale), può essere aggiunta una conclusione (se applicabile) che dichiara che «dal momento che i marchi sono stati riscontrati simili per almeno un aspetto di comparazione», si procederà all'esame del rischio di confusione.

## 1.5 Segni da mettere a confronto ed elementi trascurabili

Nella valutazione dell'identità o della somiglianza, i segni devono essere comparati nella forma in cui sono protetti, vale a dire nella forma in cui sono registrati/richiesti. L'uso effettivo o possibile dei marchi registrati in un'altra forma è irrilevante ai fini della comparazione dei segni (sentenza del 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)<sup>3</sup>.

La comparazione dovrebbe **riguardare i segni nel loro complesso**. Pertanto è errato scartare la comparazione di elementi dei segni solo perché, ad esempio, sono più piccoli di altri elementi dei segni (a meno che siano trascurabili, come spiegato in prosieguo) o perché non sono distintivi (sentenze del 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; del 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

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

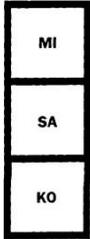
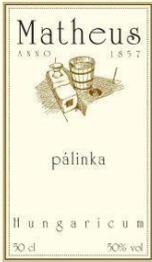
L'Ufficio ritiene che un elemento trascurabile sia un elemento che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, non è percettibile a prima vista o fa parte di un segno complesso contenente numerosi altri elementi (ad esempio etichette di bevande, confezioni ecc.) e, pertanto, viene molto probabilmente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

---

<sup>2</sup> Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, paragrafo 4, Impatto del metodo di acquisto di prodotti e servizi.

<sup>3</sup> Per gli effetti delle rinunce, cfr. punto 3.2.3.3 che segue.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	 <p>(GREEN BY MISSAKO)</p>	<p>T-162/08</p> <p>Le parole «by missako» sono quasi illeggibili: la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.</p>
	<p>LUNA</p>	<p>R 2347/2010-2</p> <p>L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.</p>
<p>MATHEUS MÜLLER</p>		<p>R 396/2010-1</p> <p>La Commissione di ricorso non ha valutato gli elementi «50 cl», «50 % vol.», «ANNO» o «1857» dal punto di vista fonetico o concettuale.</p>
<p>MAGNA</p>		<p>R 1328/2005-2</p> <p>La Commissione di ricorso ha descritto il segno contestato nel suo complesso ma elementi trascurabili, come «70 cl», non sono stati inclusi nella comparazione.</p>
		<p>T-472/08</p> <p>A parte «cachaça» /«pirassununga» e «51», quest'ultimo scritto a caratteri bianchi all'interno di un cerchio inserito parzialmente in un nastro largo che attraversa il segno da una parte all'altra, gli altri elementi sono trascurabili nell'impressione complessiva prodotta dai marchi (punto 65).</p>

Va altresì notato che gli elementi che indicano che il marchio è registrato (ad esempio i simboli <sup>TM</sup> e <sup>®</sup>) non sono considerati parte del marchio<sup>4</sup>. Di conseguenza, non si terrà conto di tali simboli nella comparazione dei segni.

<sup>4</sup> Le Direttive, parte B, Esame, sezione 2, Formalità.

## 1.6 Territorio di riferimento e pubblico di riferimento

La somiglianza deve essere valutata in relazione al territorio nel quale il marchio anteriore è protetto. Deve essere indicato il territorio di riferimento. Inoltre, la percezione del pubblico di riferimento svolge un ruolo importante nella comparazione dei segni<sup>5</sup>.

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

Se il marchio anteriore è un marchio dell'Unione europea registrato, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera** UE. Tuttavia, in situazioni in cui sussiste un rischio di confusione in una parte dell'UE e quando sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari dei marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE, ma può invece incentrarsi solo su una *parte o su parti* in cui sussiste un rischio di confusione.

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

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

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

---

<sup>5</sup> Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 3, Pubblico di riferimento e grado di attenzione.

## 2 Identità di segni

### 2.1 Il concetto di identità

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

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

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

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

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

### 2.2 Limite minimo per una constatazione di identità

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

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

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

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

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

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

- **Completa identità dei segni nel loro complesso.** Una parziale identità non è sufficiente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE; tuttavia, una coincidenza in una qualsiasi parte del marchio può condurre a somiglianza fra i segni e deve essere valutata nell'ambito dell'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Qualsiasi elemento aggiuntivo è sufficiente per concludere che i marchi non sono identici; è irrilevante se l'elemento aggiunto sia una parola, un elemento figurativo o una combinazione dei due.

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

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

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

## 2.3 Identità di marchi denominativi

I marchi denominativi sono marchi costituiti da lettere, numeri e altri segni (ad esempio «+», «@», «!») riprodotti nel carattere tipografico standard utilizzato dal rispettivo

ufficio. Ciò significa che non viene rivendicato un particolare elemento o aspetto figurativo. Se entrambi i marchi sono registrati come marchi denominativi, il carattere tipografico effettivamente utilizzato dal rispettivo ufficio nella pubblicazione ufficiale (ad esempio il bollettino MUE) è irrilevante. Le differenze nell'uso di lettere minuscole o maiuscole sono irrilevanti, anche quando si alternano lettere minuscole e lettere maiuscole. **I marchi denominativi** sono identici se coincidono esattamente nelle sequenze di lettere o numeri.

I marchi denominativi seguenti sono identici:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
BLUE MOON	Blue Moon	R 835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 719/2008-2
DOMINO	Domino	R 523/2008-2
Apetito	APETITO	T-129/09
IDRIVE	iDrive	T-105/14

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

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
<b>ВАСИЛЬКИ</b>	<b>Васильки</b>	B 1 827 537

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO FARMA	HERBOFARM	R 1752/2010-1

Se uno spazio, un segno di interpunzione (ad esempio trattino, punto) o un accento costituiscano una differenza significativa (cosa che esclude una constatazione di identità) è una valutazione effettuata caso per caso, tenendo in considerazione la lingua pertinente. In alcune lingue lo stesso termine può essere scritto di seguito, con uno spazio o con un trattino (per esempio, weekend o week-end, antinebbia o anti-nebbia) per cui il pubblico non noterà la differenza. Tuttavia, l'uso di uno spazio, di un

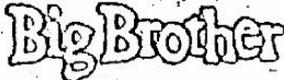
trattino o di un accento può cambiare il significato dell'elemento verbale e quindi incidere sulla percezione del segno. I marchi denominativi seguenti **non sono** identici:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
She, SHE	S-HE	T-391/06

## 2.4 Marchi denominativi e marchi figurativi

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

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	IHotel	T-277/11
	ELCO	R 803/2008-1
eClear		R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 932/2010-4

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	THOMSON	R 252/2008-1
	Klepper	R 964/2009-1

## 2.5 Identità di marchi figurativi

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

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		R 558/2011-1
		R 1440/2010-1
		7078 C

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		B 2 031 741

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

Nel quadro della rete europea dei marchi, disegni e modelli, l'EUIPO e un certo numero di uffici dei marchi nell'Unione europea hanno concordato una prassi comune per quanto riguarda la portata dell'identità dei marchi anteriori in bianco e nero o in scala di grigi con le versioni a colori dello stesso segno.

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

Esempi inventati di differenze significative con conseguente assenza di identità sono i seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato
	
	

Esempi inventati di differenze **insignificanti** con conseguente identità sono i seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato
	
	

Con riferimento alle considerazioni di cui sopra, la questione se un marchio registrato in bianco e nero o in scala di grigi si debba considerare come ricomprensivo di tutti i colori è stata esaminata dal Tribunale in un caso successivo (sentenza del 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-623/11

Il Tribunale ha ritenuto che il fatto «che il titolare di un marchio possa usarlo con un colore o un abbinamento di colori e ottenere, eventualmente, la protezione ai sensi dei pertinenti testi applicabili, ... non può tuttavia significare ... che la registrazione di un marchio che non designa alcun colore in particolare copra tutte le combinazioni di colori comprese nella raffigurazione grafica» (punto 39).

Il Tribunale ha riscontrato che la Commissione di ricorso non ha commesso errori quando ha dichiarato che, nella fattispecie, «la differenza tra il marchio richiesto e il primo e il secondo marchio anteriore risiedeva nel fatto che il marchio richiesto era costituito, in parte, da uno sfondo giallo con bande verticali bianche» (punto 40)

### 3 Somiglianza di segni

#### 3.1 Introduzione

La somiglianza dei segni dipende dal carattere distintivo (cfr. punto 3.2 che segue) e dal carattere dominante (cfr. punto 3.3 che segue) dei loro elementi che sono definiti nella decisione sull'opposizione. Nella comparazione dei marchi, la somiglianza visuale, fonetica e concettuale dev'essere valutata ponderando gli elementi che coincidono e quelli differenti, nonché tenendo conto del loro carattere distintivo e del carattere dominante (cfr. punto 3.4 che segue) e se – e in che misura – tali elementi generano l'impressione complessiva prodotta dai marchi. Tutte queste considerazioni condurranno a una conclusione circa il grado di somiglianza per ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale) (cfr. punto 3.5 che segue).

#### 3.2 Elementi distintivi dei marchi

Nella sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, la Corte di giustizia ha statuito che «... (Tale) valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi».

Il grado di distintività dei vari elementi dei marchi composti è pertanto un criterio importante che nell'ambito della comparazione dei marchi occorre considerare.

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

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

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

È importante distinguere tra l'analisi del carattere distintivo (i) del componente di un marchio e (ii) del marchio anteriore nel complesso. L'analisi dei componenti determina se i segni in conflitto coincidono in un componente distintivo (e quindi importante), non distintivo o debole (quindi meno importante nel confronto dei marchi). L'analisi del marchio anteriore nel complesso determina la portata della protezione conferita a quel marchio, che è una considerazione distinta nell'ambito del rischio di confusione, indipendente dalla comparazione dei marchi (trattata nel capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore)<sup>6</sup>.

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

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

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

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

---

<sup>6</sup> Le Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 5, Carattere distintivo del marchio anteriore.

### 3.2.2 Esame del carattere distintivo

#### 3.2.2.1 Che cos'è il carattere distintivo?

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

Per determinare il carattere distintivo di un marchio e quindi valutare se esso abbia un carattere distintivo elevato, il giudice nazionale deve valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come provenienti da un'impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (sottolineatura aggiunta).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.2.2.2 Il momento rilevante

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

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

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

### 3.2.2.3 Prodotti e servizi rilevanti

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

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

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

### 3.2.2.4 Principi generali dell'esame del carattere distintivo

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

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

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

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

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

I criteri applicati per esaminare il carattere distintivo intrinseco di un elemento di un segno sono gli stessi principi pertinenti applicati nell'esame dei marchi in base agli

impedimenti assoluti<sup>7</sup>. Tuttavia, in controversie basate su impedimenti relativi, non si tratta meramente di capire se un elemento è distintivo o meno (ossia se raggiunga la soglia di distintività minima per la registrazione), ma anche che grado di distintività occupi nella scala di progressione menzionata in precedenza. Pertanto, ad esempio, un termine che non è descrittivo ma meramente allusivo per i prodotti o servizi in questione potrebbe essere sufficientemente distintivo da superare il test degli impedimenti assoluti, ma avere ancora un carattere distintivo inferiore al normale per gli impedimenti relativi.

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

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

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

### 3.2.2.5 Esempi di elementi descrittivi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
BYLY		T-514/08
<p><i>P&amp;S: classe 3</i>  <i>Territorio: UE</i>  <i>Valutazione dell'elemento «prodotti»: «... il termine “prodotti” non è sufficientemente distintivo per essere preso in considerazione dai consumatori» (punto 39).</i></p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-490/08
<p><i>P&amp;S: classe 36</i>  <i>Territorio: UE</i>  <i>Valutazione di «CAPITAL MARKETS»: «il pubblico di riferimento, composto da consumatori molto attenti, ben informati e al corrente della terminologia finanziaria inglese di base, collegherà soltanto un'importanza modesta al significato dei termini “capital” e “markets”, che sono descrittivi di detti servizi e che non permettono di riconoscere l'origine commerciale dei marchi di cui trattasi» (punto 59).</i></p>		

<sup>7</sup> Sono descritti nelle Direttive, parte B, Esame. Cfr. anche l'obiettivo 2 della Prassi comune relativa all'impatto di elementi non distintivi/deboli sul rischio di confusione come stabilito nel quadro della Rete europea dei marchi, dei disegni e modelli.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		R 834/2009-1
<p>P&amp;S: classi 3 e 5                      Territorio: UE                      Valutazione del marchio anteriore: anche se i segni presentano alcune somiglianze, l'espressione «NATURAL BRONZE» è descrittiva della finalità dei prodotti (abbronzatura) in relazione ai prodotti della classe 3 (punto 31).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p>P&amp;S: classi 38 e 41                      Territorio: Spagna                      Valutazione dell'elemento «CINE»: il termine «cine» ha un significato descrittivo nel senso di «cinema (film)». Pertanto, tale elemento ha una rilevanza solo limitata nella percezione dei segni (punto 36).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 991/2010-2
<p>P&amp;S: classi 3 e 5                      Territorio: Germania                      Valutazione dell'elemento «NATURAL BEAUTY»: l'elemento «NATURAL BEAUTY» è un'indicazione semplice ed essenziale del tipo e della qualità dei prodotti. Il pubblico tedesco comprende il significato di queste due parole di base così come della loro combinazione (punti 31-35).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
FORCE-X	FSA K-FORCE	T-558/13
<p>P&amp;S: classi 9 e 12                      Territorio: UE                      Valutazione: il termine «force», sinonimo di forza e potere, può descrivere una delle caratteristiche dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, per alcuni prodotti della Classe 12, si deve considerare che il termine può anche indicare una delle loro finalità. Oltre a ciò, come risulta dalle prove addotte dal richiedente, sul mercato europeo il termine «force» viene comunemente usato nei marchi del settore del ciclismo, cosa che pertanto lo rende banale (punti 38-39).</p>		

### 3.2.2.6 Esempi di elementi elogiativi

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	MAGIC SEAT	T-363/06
<p>P&amp;S: classe 12                      Territorio: Spagna                      Valutazione dell'elemento «MAGIC»: il termine «magic» sarà percepito dal pubblico di riferimento semplicemente come un aggettivo qualificativo del termine «seat» tenuto conto della sua somiglianza</p>		

con il termine spagnolo «mágico», il quale è puramente elogiativo (punto 39).		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
STAR SNACKS		T-492/08
<p>P&amp;S: classi 29, 30 e 32  Territorio: UE  Valutazione dell'elemento «STAR»: l'elemento verbale «STAR» è elogiativo perché costituisce meramente (insieme agli altri elementi dei segni) un riferimento all'alta qualità dei prodotti alimentari (punto 52).</p>		

### 3.2.2.7 Esempi di elementi allusivi

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

## 3.2.3 Casi particolari

### 3.2.3.1 Elementi di uso corrente e banali

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

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

## 3.2.3.2 Differenze non significative (semi-identità)

In una comparazione tra un marchio denominativo e uno figurativo che consistono di un elemento verbale identico non è necessario valutare il carattere distintivo di tale elemento verbale se gli elementi figurativi non sono distintivi (colore, sfondo, carattere tipografico comune), non sono dominanti e non hanno alcun significato. In tali casi, il fatto che l'elemento verbale coincidente possa essere non-distintivo o avere un carattere distintivo debole relativamente a determinati prodotti e servizi in talune lingue è irrilevante, poiché il rischio di confusione non può essere scongiurato nemmeno in presenza del più basso grado di distintività in tale elemento coincidente. Di conseguenza, anche se l'elemento verbale ha un carattere distintivo limitato o del tutto nullo, quanto sopra si applica ugualmente a entrambi i marchi, mentre gli elementi figurativi che determinano la differenza sono chiaramente insufficienti a distinguere detti marchi.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	IHotel	T-277/11, punti 83 e 84  Il Tribunale non ha valutato il carattere distintivo degli elementi verbali coincidenti in arancione adducendo la spiegazione che gli elementi di differenziazione (la forma tipografica e lo sfondo arancio) determinano solo una differenza insignificante.

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

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

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

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

Il Tribunale ha successivamente dichiarato in una serie di casi che un marchio contenente **una singola lettera** o un singolo numero può invero essere intrinsecamente distintivo (sentenze dell'08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, *Seven for all mankind*, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

Nella sentenza del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, il Tribunale ha rigettato l'argomentazione del richiedente secondo la quale, in generale, singole lettere sono di per sé prive di carattere distintivo e che pertanto ne verrebbe protetta solo la rappresentazione grafica (cfr. punti 38-49).

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

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

#### 3.2.3.4 Dichiarazioni di rinuncia ad invocare diritti esclusivi

In conformità del precedente articolo 37, paragrafo 2, RMC (abrogato dal regolamento modificativo), l'Ufficio poteva imporre una dichiarazione di impegno a non invocare diritti esclusivi se il marchio conteneva un elemento che era privo di carattere distintivo e se l'inclusione di tale elemento nel marchio avrebbe potuto creare dubbi relativamente alla portata della protezione. L'Ufficio accettava anche rinunce presentate su base volontaria. Anche alcuni sistemi nazionali dei marchi prevedono dichiarazioni di rinuncia.

In seguito all'entrata in vigore del regolamento modificativo, l'Ufficio non sarà più in grado di chiedere dichiarazioni di impegno e, analogamente, nessuna richiesta di dichiarazione avanzata dal richiedente di un marchio UE sarà accettata.

Tuttavia, le dichiarazioni relative ai marchi registrati dall'Ufficio prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo e ai marchi nazionali anteriori saranno sempre vincolanti per l'Ufficio e dovranno essere prese in considerazione anche qualora l'elemento possa risultare distintivo quando analizzato indipendentemente.

Effetto di una dichiarazione di rinuncia:

- se il marchio anteriore contiene una dichiarazione di rinuncia, il titolare non può invocare con successo diritti sull'elemento oggetto della rinuncia. Pertanto, la somiglianza tra due segni non può essere prodotta o accresciuta per coincidenza o somiglianza dell'elemento oggetto della rinuncia (decisione del 06/10/2008, R 21/2008-4, *AUTENTICO JABUGO / FLOR SIERRA DE JABUGO JABUGO* (fig.) et al., § 17, dove JABUGO era oggetto di rinuncia);
- se il marchio figurativo anteriore contiene due parole ed entrambe sono oggetto di rinuncia, la portata della protezione è ridotta al preciso modo e alla precisa sequenza in cui le due parole sono combinate.

Le dichiarazioni di rinuncia nella domanda di MUE contestato (indipendentemente dal fatto che siano state richieste dall'Ufficio o presentate volontariamente dal richiedente prima dell'entrata in vigore del regolamento modificativo), non possono vincolare il titolare del marchio anteriore, vale a dire il richiedente non può ridurre unilateralmente la portata della protezione del marchio anteriore (decisioni dell'11/02/2010, R 229/2009-2, DOUGHNUT THEATER / DONUT et al., § 58; del 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.) / 101 et al., § 18-19).

### 3.2.3.5 Marchi anteriori il cui carattere distintivo è messo in discussione

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

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

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		<p>R 2306/2012-1</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classi 29, 30 e 32  <i>Territorio:</i> la Repubblica ceca  <i>Valutazione:</i> «La Commissione di ricorso osserva altresì che il marchio anteriore “Glanc” è registrato in Repubblica ceca per i prodotti in questione e che pertanto, per le finalità del presente procedimento, deve considerarsi dotato di almeno un certo grado di carattere distintivo».</p>		

## 3.3 Elementi dominanti dei marchi

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

Per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante in un segno, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili<sup>8</sup>. Si applicano di conseguenza le norme di cui al punto 3.2.1 che precede.

<sup>8</sup> Nel presente testo i termini «componente» ed «elemento» sono utilizzati in modo intercambiabile.

La decisione deve identificare quale delle componenti di un segno sia quella dominante.

Anche se, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, aspetti diversi da quello visivo (come un possibile significato semantico di parte di un segno costituito da una singola parola) possono assumere rilevanza in sede di definizione della nozione dell'elemento dominante di un segno, è prassi dell'Ufficio circoscrivere la nozione di elemento dominante all'impatto visivo degli elementi di un segno, ossia utilizzarla esclusivamente per il significato di «visivamente rilevante» e lasciare qualsiasi altra considerazione per la valutazione complessiva. Di conseguenza, la prassi dell'Ufficio è che il carattere dominante di un elemento di un segno è **determinato principalmente dalla sua posizione, dalla sua grandezza, dalle sue dimensioni e/o dall'uso dei colori**, nella misura in cui tali fattori incidano sull'impatto visivo. Come ha dichiarato la Corte di giustizia:

Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso.

(sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmakt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 35, confermata con ordinanza del 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233).

Il Tribunale ha inoltre statuito che:

... non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria.

(sentenza del 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Di conseguenza, il fatto che un elemento di un marchio possa o non possa essere considerato non distintivo (o dotato di un carattere distintivo tenue) non incide sulla valutazione del carattere dominante.

Empiricamente, andrebbe considerato quanto segue:

- la valutazione del carattere dominante si applica a entrambi i segni messi a confronto;
- per concludere a favore dell'esistenza di un elemento dominante, il segno dovrebbe possedere almeno due componenti identificabili;
- i marchi denominativi non hanno elementi dominanti perché, per definizione, sono scritti in caratteri standard. La lunghezza delle parole o il numero di lettere

non è una questione attinente al carattere dominante, quanto piuttosto all'impressione complessiva<sup>9</sup>;

- gli elementi figurativi possono essere dominanti in segni in cui sono presenti anche elementi verbali;
- è possibile accertare se un elemento è o non è visivamente rilevante nell'ambito della comparazione visiva dei segni; in caso affermativo, il risultato deve essere coerente con una successiva valutazione del carattere dominante;
- infine, se risulta difficile decidere quale dei (almeno) due elementi sia dominante, tale difficoltà può essere un'indicazione del fatto che non vi è un elemento dominante o che nessun elemento è più dominante dell'altro (il che comprende anche i casi di co-dominanza). L'accertamento del carattere dominante implica che un elemento sia visivamente rilevante rispetto all'altra o alle altre componenti del marchio; se tale valutazione è difficile, è perché non vi è un elemento dominante.

Esempi di casi:

Segno	Componente dominante e motivazione	Caso n.
	<p><b>RPT:</b> «l'elemento dominante dei marchi anteriori è l'acronimo RPT, in cui la lettera "p" è predominante» (punto 33).</p>	T-168/07
	<p><b>Free:</b> «il termine "free" domina l'impressione visiva creata dal marchio di cui fa parte, a motivo della sua dimensione nettamente maggiore di quella delle altre componenti, caratteristica combinata al fatto che è molto più facile da ricordare e pronunciare rispetto allo slogan in questione» (punto 39).</p>	T-365/09
	<p><b>Xtreme:</b> «Sul piano visivo va concluso che, nel marchio richiesto, il termine "XTREME" occupa una posizione centrale. Infatti, la dimensione dei suoi caratteri è maggiore di quella degli altri elementi verbali e il termine è messo in evidenza con un contorno bianco [...] Le altre componenti verbali, "RIGHT GUARD" e "SPORT", sono scritte con caratteri molto più piccoli e sono spostate sulla destra e verso il bordo del segno» (punto 55).</p>	T-286/03
	<p><b>GREEN by missako:</b> «Va osservato, in primo luogo, che la rappresentazione del sole occupa un posto importante nel marchio richiesto, nel senso che è posizionato al centro e copre quasi due terzi della superficie. Poi, la posizione dell'elemento verbale "green" è anch'essa importante nel marchio, in quanto tale elemento è rappresentato con lettere maiuscole nere stilizzate con un carattere grande e occupa circa un terzo della superficie. Come osservato dalla Commissione di ricorso al punto 28 della decisione impugnata, i suddetti due elementi occupano così la maggior parte del marchio richiesto e risaltano pertanto nell'impressione complessiva del marchio. Infine, per quanto riguarda l'elemento verbale "by</p>	T-162/08

<sup>9</sup> Cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale.

Segno	Componente dominante e motivazione	Caso n.
	missako”, la Commissione di ricorso ha ritenuto correttamente, al punto 28 della decisione impugnata, che tali parole erano quasi illeggibili a causa della loro dimensione e che la scrittura a mano le rendeva difficili da decifrare. Ne consegue, in primo luogo, che il carattere dominante della parola “green” e della rappresentazione del sole è così ulteriormente rafforzato e, in secondo luogo, che l’elemento verbale “by missako” presenta un carattere trascurabile» (punti 37 e 39).	
	<b>BÜRGER</b> : l’elemento dominante del marchio richiesto è incontestabilmente l’elemento verbale raffigurato in lettere maiuscole che emerge proprio a motivo della sua posizione e della dimensione grandissima dei caratteri rispetto a tutti gli altri elementi che costituiscono l’etichetta (punto 38).	T-460/11

### 3.4 Comparazione di segni

Nei prossimi punti verrà illustrata l’applicazione dei principi precedentemente illustrati rispetto alla comparazione visiva (cfr. punto 3.4.1 che segue), fonetica (cfr. punto 3.4.2 che segue) e concettuale (cfr. punti 3.4.3 e 3.4.4 che seguono). In seguito, verrà mostrato l’impatto del carattere distintivo e del carattere dominante degli elementi comuni e di quelli che differiscono (cfr. punto 3.4.5 che segue) e altri principi di cui tener conto nella comparazione dei segni (cfr. punto 3.4.6 che segue).

#### 3.4.1 Comparazione visiva

Nell’ambito della comparazione visiva è importante osservare, in primo luogo, che il pubblico percepisce gli elementi verbali di un marchio in modo diverso rispetto agli altri elementi. Gli elementi verbali possono essere letti o associati a una sequenza di lettere. Gli altri elementi vengono valutati solamente rispetto alle loro caratteristiche grafiche o figurative. Di seguito, verranno illustrati i principi della comparazione visiva in base al tipo di marchi di cui trattasi.

##### 3.4.1.1 Marchio denominativo a confronto con marchio denominativo

Quando almeno uno dei marchi è denominativo, la parola è protetta in quanto tale e non nella sua forma scritta.

Secondo la giurisprudenza, un marchio denominativo è un marchio costituito esclusivamente da lettere, da parole o da associazioni di parole, scritte in caratteri di stampa standard, senza elementi grafici particolari (sentenze del 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). La protezione offerta dalla registrazione di un marchio denominativo riguarda la parola indicata nella domanda di registrazione e non le caratteristiche grafiche o stilistiche particolari che il marchio potrebbe possedere (sentenza del 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Pertanto è irrilevante se il marchio denominativo sia rappresentato in lettere minuscole o maiuscole:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
BABIDU	babilu	T-66/11 (punto 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 391/2010-1

Per i marchi denominativi, la comparazione visiva è basata su un'analisi del numero e della sequenza di lettere/caratteri, sulla posizione delle lettere/dei caratteri coincidenti, sul numero di parole e sulla struttura dei segni (ad esempio se gli elementi verbali siano separati o divisi da trattino).

Tuttavia il consumatore medio, di norma, percepisce un segno come un tutt'uno e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli. Pertanto piccole differenze nelle (quantità di) lettere sono spesso insufficienti per escludere una constatazione di somiglianza visiva, in particolare quando i segni presentano una struttura comune.

Nei casi che seguono i marchi sono stati considerati visivamente simili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10 (medio)
FORTIS	FORIS	R 49/2002-4 (elevato)
ARTEX	ALREX	T-154/03 (molto elevato)
MARILA	MARILAN	R 799/2010-1 (elevato)
EPILEX	E-PLEX	T-161/10 (medio)
CHALOU	CHABOU	T-323/10 (elevato)

I seguenti marchi denominativi sono visivamente dissimili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ARCOL	CAPOL	C-193/09 P e T-402/07

La Commissione di ricorso ha ritenuto che questi marchi, sebbene condividessero la lettera «a» e la terminazione «ol», fossero «nettamente diversi» sul piano visivo. Il Tribunale ha condiviso tale valutazione e ha statuito che **lo stesso numero di lettere in due marchi non ha, in quanto tale, particolare significato per il pubblico interessato**, anche se si tratta di un pubblico specializzato. Dato che l'alfabeto è composto da un numero limitato di lettere le quali, peraltro, non tutte sono utilizzate con la stessa frequenza, è inevitabile che più parole si compongano dello stesso numero di lettere e ne condividano anche alcune, senza poter per questo essere qualificate simili sul piano visivo. Inoltre il pubblico, in generale, non è cosciente del numero esatto di lettere che compongono un marchio denominativo e, di conseguenza, non si renderà conto, nella maggior parte dei casi, del fatto che due marchi in conflitto sono composti da uno stesso numero di lettere (punti 81-82). Il Tribunale ha statuito che **ciò che rileva nella valutazione della somiglianza visiva di due marchi denominativi è, piuttosto, la presenza, in ciascuno di essi, di più lettere nello stesso ordine** (punto 83). La terminazione «ol» dei marchi in conflitto costituiva un elemento comune a tali marchi ma compare alla fine ed è preceduto da gruppi di lettere totalmente differenti (rispettivamente, i gruppi di lettere «arc» e «cap»), perciò la Commissione di ricorso ha giustamente concluso che tale elemento comune non rende i marchi visivamente simili (punto 83). La Corte di giustizia ha confermato questa valutazione da un punto di vista visivo (punto 74).

### 3.4.1.2 Marchio denominativo a confronto con marchio figurativo contenente elementi verbali

Quando sono comparati dal punto di vista visivo marchi figurativi contenenti elementi verbali e marchi denominativi, è importante verificare se i segni condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se l'elemento verbale nel segno figurativo è altamente stilizzato. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori.

In linea di principio, quando le stesse lettere sono riprodotte nella stessa sequenza, qualsiasi variazione nella stilizzazione deve essere notevole perché si possa rilevare dissomiglianza visiva.

I marchi che seguono sono stati considerati visivamente **simili** perché non vi era una notevole variazione nella stilizzazione degli elementi verbali dei marchi figurativi e l'elemento verbale era facilmente riconoscibile e leggibile:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
VITAFIT		T-552/10 (medio)
COTO DE IMAZ		R 409/2009-1 (elevato)
vendus sales & communication group		R 994/2009-4 (elevato)

Tuttavia, se la parola del marchio figurativo è altamente stilizzata, i marchi devono essere considerati visivamente **dissimili**, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

### 3.4.1.3 Segni puramente figurativi a confronto con segni puramente figurativi

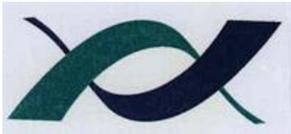
Nella comparazione di segni in conflitto in termini dei loro **elementi puramente figurativi**, l'Ufficio considera questi ultimi come immagini. Se coincidono in un

elemento, riconoscibile separatamente, o se hanno lo stesso contorno o un contorno simile, è probabile che sarà rilevata una certa somiglianza visiva.

I segni puramente figurativi che seguono sono stati considerati visivamente **simili**.

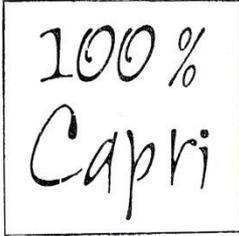
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		T-379/08 (medio)
		B 1 157 769 (medio)

I seguenti segni puramente figurativi sono stati considerati visivamente **dissimili**:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		B 1 572 059
		T-502/11

#### 3.4.1.4 Marchio stilizzato vs marchio stilizzato

Nella comparazione di segni in termini dei loro **elementi verbali**, l'Ufficio ritiene che i segni siano simili se condividono un notevole numero di lettere nella medesima posizione e se non sono altamente stilizzati o sono stilizzati nello stesso modo o in un modo simile. Può essere rilevata somiglianza nonostante le lettere siano rappresentate graficamente con caratteri diversi, in corsivo o grassetto, con lettere maiuscole o minuscole o a colori (sentenze del 18/06/2009, T-418/07, LIBRO, EU:T:2009:208; del 15/11/2011, T-434/10, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663; 29/11/2012, C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765, ricorso respinto). Negli esempi che seguono, i marchi sono stati considerati visivamente **simili** perché condividono le stesse parole o sequenze di lettere e il carattere tipografico è stato considerato non altamente stilizzato:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		R 1454/2005-4 confermato da T-418/07 (somiglianza media)
		T-198/14 (elevato) Confermato da C-331/16 P
		T-383/12 (elevato)

Negli esempi che seguono, tuttavia, i marchi sono stati considerati visivamente **dissimili** nonostante condividessero talune parole e/o lettere e/o elementi figurativi perché le lettere condivise sono altamente stilizzate, collocate in modo differente e/o vi sono elementi figurativi aggiuntivi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-390/03
		T-106/06
		R 1109/2008-1

	<p><b>HANNIBAL LAGUNA</b> C O U T U R E</p>	<p>R 111/2010-4</p>
---	---	---------------------

Nella comparazione visiva di segni figurativi è ancora possibile riscontrare una somiglianza visiva quando gli elementi figurativi sono diversi (vale a dire non coincidono o non hanno lo stesso contorno o un contorno simile) e gli elementi verbali sono diversi. Sarà riconosciuta somiglianza quando la stilizzazione globale, la struttura e la combinazione dei colori rendono i segni visivamente simili nel complesso.

L'esempio che segue illustra come struttura, stilizzazione e combinazione di colori rendano i segni visivamente simili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		<p>B 1 220 724 (elevato)</p>

### 3.4.1.5 Segno verbale/figurativo a confronto con segno figurativo

Una coincidenza in un elemento figurativo che è visivamente percepito in modo identico o simile può condurre a una somiglianza visiva.

Gli esempi che seguono rappresentano casi in cui vi sono somiglianze visive a causa della coincidenza di elementi figurativi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		<p>T-81/03, T-82/03 e T-103/03 (significativo)</p>
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		<p>R 144/2010-2 (basso)</p>

Nell'esempio che segue, gli elementi figurativi erano diversi e i segni sono stati considerati visivamente **dissimili**:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		B 134 900 I marchi sono stati considerati visivamente dissimili

### 3.4.1.6 Segni costituiti da una singola lettera

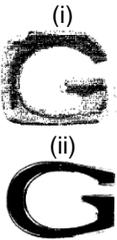
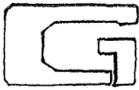
Come spiegato in precedenza nel presente capitolo (cfr. punto 3.2.3.1 che precede), in casi di segni in conflitto contenenti la stessa singola lettera, **la comparazione visiva assume di norma un'importanza decisiva**, poiché solitamente questi segni sono identici a livello fonetico e concettuale.

Il fatto che i segni in conflitto comprendano la stessa singola lettera può portare all'accertamento di una loro somiglianza visiva, in base alla particolare maniera in cui le lettere sono rappresentate.

Negli esempi che seguono i segni sono stati ritenuti visivamente simili **a un grado elevato o medio**.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-115/02
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 16, 25, 35, 41  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> per quanto riguarda la somiglianza visiva dei segni in conflitto, la Commissione di ricorso ha giustamente valutato che i marchi in esame presentano entrambi come elemento dominante la lettera «a» minuscola, di colore bianco su sfondo nero e stampata in un carattere semplice. Tale elemento dominante si impone subito all'attenzione e viene ricordato. Al contrario, le differenze grafiche tra i marchi in esame — e cioè la forma dello sfondo (ovale per il marchio richiesto e quadrata per il marchio anteriore), la posizione della lettera su tale sfondo (al centro per il marchio richiesto e nell'angolo inferiore destro per il marchio anteriore), lo spessore del tratto utilizzato per rappresentare tale lettera (il marchio richiesto mostra un tratto leggermente più largo di quello del marchio anteriore) e i dettagli di calligrafia delle lettere dei rispettivi marchi — sono di secondaria importanza e non costituiscono elementi che resteranno nella memoria del pubblico di riferimento come caratteristiche effettive discriminanti. Di conseguenza i segni in conflitto sono, dal punto di vista visivo, molto simili.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
A		R 1508/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 18, 24, 25, 28  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> la Commissione di ricorso ha dichiarato i segni visivamente simili a un grado medio.</p>		

Nei casi che seguono, i segni sono stati considerati avere un **grado tenue** di somiglianza visiva (ciò è risultato, in base al caso specifico, sia in un rischio di confusione che nell'assenza di rischio di confusione).

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		T-187/10
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 9, 18, 25  <i>Territorio:</i> UE, Italia  <i>Valutazione:</i> i segni sono stati considerati avere un grado tenue di somiglianza da un punto di vista visivo (rischio di confusione).</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		T-276/15
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> anche se entrambi possono essere percepiti come segni che rappresentano la lettera «e», gli stessi differiscono a livello visivo per il colore, il carattere tipografico e l'impressione generale che suscitano (punto 25).                      Esito del caso: rischio di confusione nel caso dei prodotti e servizi identici (questa parte della decisione della Commissione di ricorso non era stata impugnata dinanzi al Tribunale). Nessun rischio di confusione nel caso dei prodotti e servizi simili e non simili (tra cui energia elettrica generata da quella eolica, impianti per la produzione di energia rinnovabile, affitto di strutture per la generazione di energia eolica) per i quali il pubblico di riferimento ha un alto grado di attenzione.</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		T-174/10 (ricorso C-611/11 P respinto)
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 18, 25  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> sulla base della grafica particolare del marchio contestato, il Tribunale ha riscontrato soltanto un basso grado di somiglianza visiva e concettuale (punto 31). Una comparazione fonetica non è stata possibile, poiché si è ritenuto che, vista la grafica particolare, il pubblico molto probabilmente non avrebbe pronunciato il marchio contestato (punto 32) Si osservi che in questo caso l'esito è stato di assenza di rischio di confusione, benché il Tribunale abbia riscontrato una bassa somiglianza visiva tra i segni.</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		R 1418/2006-2
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> sul piano visivo, il marchio anteriore è una «F» maiuscola scritta in carattere tipografico standard, mentre il marchio contestato è una lettera «F» stilizzata, in cui la linea orizzontale è abbellita da un disegno distintivo che equivale a una differenza visiva rilevante. L'esito di questo caso è stato di</p>		

nessun rischio di confusione.

Infine, negli esempi sottostanti i segni sono stati considerati **visivamente dissimili** per via delle diverse stilizzazioni o elementi grafici dei segni di una sola lettera. Gli esiti finali di questi casi sono di assenza di rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		R 1655/2006-4
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 25  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> benché i marchi condividano la presenza della lettera «m», non possono essere considerati visivamente simili, poiché l'impressione visiva complessiva che ciascun marchio produce sul pubblico di riferimento è chiaramente distinta. Il MUE richiesto ha una grafica complessa che include una «m» minuscola nera, nonché altri elementi figurativi significativi, cioè una linea nera curva in grassetto posta sopra a un cerchio sullo sfondo in cui la lettera «m» è pressoché inclusa. Questi elementi aggiuntivi rivestono particolare importanza perché la grande linea nera fa eco alla forma del cerchio sullo sfondo e alla tonalità scura della lettera «m», posta in primo piano rispetto allo sfondo. Nel marchio anteriore, la lettera «m» si presenta con un carattere dotato di contorno con una caratteristica inclinazione verso destra e un'altezza non uniforme, così che la dimensione della lettera a destra sia inferiore. Di conseguenza, queste dissomiglianze tra i segni sono sufficienti per affermare che essi non danno al consumatore la stessa impressione visiva (punto 18).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		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> a causa dei diversi colori, dell'elemento figurativo e della stilizzazione, i marchi sono stati considerati visivamente dissimili. Da un punto di vista visivo, il marchio anteriore può essere percepito come un boomerang, accompagnato dalla lettera «B», che è la prima lettera di «boomerang».</p>		

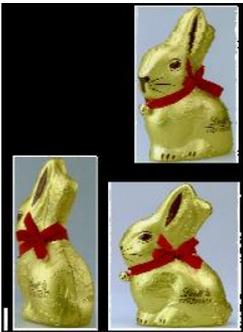
Va sottolineato che la rappresentazione verbale di un «segno di una lettera/un numero» non deve essere considerata equivalente al segno (ad esempio «ONE» non è uguale a «1», né «EM» a «M»). Pertanto gli argomenti suindicati non sono direttamente applicabili a tali casi.

Infine, occorre osservare che le considerazioni di cui sopra si applicano anche ai segni costituiti da singoli numeri.

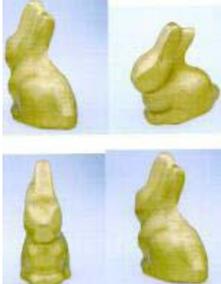
#### 3.4.1.7 Marchi tridimensionali

Nella comparazione di segni tridimensionali e bidimensionali trovano applicazione gli stessi principi di base dei marchi bidimensionali. Sebbene la peculiarità comparativa del segno tridimensionale avrà, di solito, una particolare incidenza sull'impatto visivo del segno, questo aspetto deve essere considerato alla luce dell'impressione generale.

Per contro, vi è un tenue grado di **somiglianza** visiva fra i marchi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		<p>R 806/2009-4, punto 19 (basso)</p>
		<p>T-24/08 (basso)</p>

I seguenti marchi sono visivamente **dissimili**:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		<p>R 806/2009-4, punto 34</p>

### 3.4.2 Comparazione fonetica

Quando l'opposizione è basata su segni anteriori che godono di protezione in diversi Stati membri dell'UE, in linea di principio si deve tenere conto di tutte le diverse pronunce dei segni da parte del pubblico di riferimento in tutte le lingue ufficiali di quegli Stati membri. Gli accenti locali non sono presi in considerazione. Ciononostante, come già menzionato, quando il marchio anteriore è una registrazione di MUE, l'analisi deve essere estesa, in linea di principio, all'**intera** UE. Tuttavia, se sussiste un rischio di confusione per almeno una parte dell'UE e sia giustificabile per motivi di economia procedurale (ad esempio per evitare di esaminare pronunce o significati particolari di marchi in diverse lingue), non occorre che l'analisi dell'Ufficio si estenda all'intera UE,

ma può invece incentrarsi solo su **una parte o su parti** in cui sussiste il rischio di confusione.

L'impressione fonetica complessiva suscitata da un segno è particolarmente influenzata dal numero e dalla sequenza delle sillabe che lo compongono. Il ritmo e la cadenza abituali dei segni svolgono un ruolo importante nella percezione fonetica dei segni. Il *Collins English Dictionary* definisce la parola «*rhythm*» (ritmo) come «*the arrangement of words into a more or less regular sequence of stressed and unstressed or long and short syllables*» (disposizione delle parole in una sequenza più o meno regolare di sillabe accentate e non accentate o lunghe e corte). «*Intonation*» (cadenza) è definita come «*the sound pattern of phrases and sentences produced by pitch variation in the voice*» (modulazione del suono di frasi e proposizioni prodotta variando il tono della voce).

Pertanto gli elementi chiave per determinare l'impressione fonetica complessiva di un marchio sono le sillabe e la loro particolare sequenza e accentazione. La valutazione delle sillabe comuni è particolarmente importante quando si mettono a confronto i marchi sotto il profilo fonetico, dato che un'impressione fonetica complessiva sarà determinata per lo più da quelle sillabe comuni e dalla loro combinazione identica o simile.

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente **dissimili**:

Segno anteriore	Segno contestato	Territorio di riferimento	Caso n.
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Quelli che seguono sono esempi di marchi foneticamente simili/identici:

Segno anteriore	Segno contestato	Territorio di riferimento	Caso n. (livello di somiglianza)
CAMEA	BALEA	UE	T-195/13 (bassa somiglianza)
		PT: la parte del pubblico di riferimento che ha una qualche conoscenza della lingua inglese, leggerà e pronuncerà il marchio anteriore come il marchio richiesto poiché quest'ultimo usa il termine inglese «forever» (punto 70). I marchi in questione condividono la stessa terminazione «ever»; la Commissione di ricorso non ha sbagliato nel constatare che tali marchi erano foneticamente simili a	T-528/11 (identità/ somiglianza media)

		un grado medio per la parte del pubblico di riferimento che non conosceva la lingua inglese (punto 72).	
FEMARA		UE	R 722/2008-4 (superiore alla media)
	FOR US	BX	R 166/2010-1 (identità)
		DE	R 1071/2009-1 simili a un grado tenue

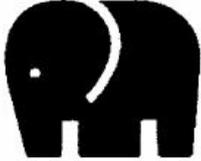
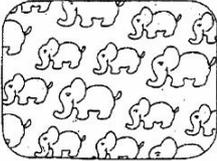
### 3.4.2.1 Segni ed elementi in segni che devono essere valutati

Quando entrambi i marchi possono essere pronunciati o hanno un suono, l'Ufficio effettua una comparazione fonetica. Di conseguenza, un marchio figurativo privo di elementi verbali non può, per definizione, essere pronunciato. Al massimo, il suo contenuto visivo o concettuale può essere descritto oralmente. In altre parole, i marchi puramente figurativi (ossia quelli che non contengono alcun elemento verbale) non sono soggetti a una valutazione fonetica. Il «significato» che l'immagine evoca o la sua «descrizione» saranno valutati visivamente e concettualmente.

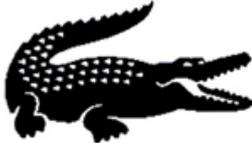
A questo proposito, l'Ufficio segue la giurisprudenza stabilita dalle sentenze del 07/02/2012, T-424/10, *Eléphants dans un rectangle*, EU:T:2012:58, § 46; 08/10/2014, T-342/12, *Star*, EU:T:2014:858, § 48; 30/09/2015, T-364/13, *KAJMAN / Device of a crocodile et al.*, EU:T:2015:738, § 46; 25/11/2015, T-320/14, *Device of two wavy black lines (fig.) / Device of a wavy black link (fig.)*, EU:T:2015:882, § 45-46. La posizione contraria assunta dal Tribunale nella sentenza del 07/05/2015, T-599/13, *GELENKGOLD / FORM EINES TIGERS et al.*, EU:T:2015:262, § 65 non può essere considerata una tendenza prevalente, fino a quando non perviene un chiarimento dalla Corte di giustizia. Nella sua decisione del 09/07/2015 nel procedimento R 863/2011-G, *Malta Cross International Foundation (fig.) / Device of a Maltese Cross (fig.)*, § 49, la Commissione di ricorso allargata ha escluso la possibilità di una comparazione fonetica diretta (basata sulla pronuncia) degli elementi figurativi.

L'Ufficio non effettua una comparazione fonetica indiretta, basata sulla descrizione o un significato attribuito all'immagine dal pubblico. Dato che nella maggior parte dei casi è difficile definire quale descrizione il pubblico attribuirà a un elemento figurativo e che la comparazione basata su tale descrizione condurrebbe a un risultato soggettivo e arbitrario. Inoltre, se la comparazione fonetica si basa su una descrizione di un elemento figurativo o sul suo significato, essa ripeterà rispettivamente soltanto l'esito della comparazione visiva o concettuale, laddove questi elementi sono già stati valutati.

Quelli che seguono sono esempi in cui non ha potuto essere effettuata una comparazione fonetica perché i marchi sono puramente figurativi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-320/14
		T-342/12
		T-424/10

Inoltre, quando uno dei segni contiene elementi che possono essere letti e l'altro contiene solo elementi figurativi, i due segni non possono essere sottoposti a comparazione fonetica diretta. Ad esempio:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-364/13
		R 144/2010-2

Con riguardo alla pronuncia di elementi figurativi che rievocano una lettera, va osservato che il pubblico di riferimento tenderà a leggere questi elementi figurativi solo quando sono collegati o fanno parte di una parola che gli è nota, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Nel caso che segue, tuttavia, l'elemento figurativo non verrà riconosciuto e letto come una «X» e il segno contestato verrà letto come «be light».

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
BECKs		T-172/12

Come regola generale, tutti gli elementi verbali (compresi lettere e numeri) sono soggetti alla comparazione fonetica. Può darsi il caso, tuttavia, in cui il pubblico dal punto di vista uditivo fa riferimento a un segno in base a taluni elementi e omette determinate parole/lettere.

Per esempio, nella sentenza del 03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, il Tribunale ha riscontrato che il pubblico non pronuncerà le parole «american blend» a causa del loro carattere descrittivo. Nella sentenza del 03/06/2015, cause riunite T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355 e T-546/12, pensa, EU:T:2015:355, il Tribunale ha statuito che i consumatori non pronunceranno la parola «pharma» in quanto tale parola è superflua a causa della natura dei prodotti e servizi in questione.

Infine, mentre le parole, le lettere e i numeri dovrebbero sempre, in linea di principio, essere valutati foneticamente, alcuni simboli e abbreviazioni danno adito a incertezza.

Ad esempio, generalmente il logogramma «&» (e commerciale) sarà letto e pronunciato e va incluso, pertanto, nella comparazione fonetica. Tuttavia la pronuncia di un determinato simbolo può differire quando sono coinvolte diverse lingue.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	DNG	R 160/2010-2 La e commerciale «&» sarà pronunciata nella maggior parte delle lingue dell'Unione europea ed è riconosciuta come traduzione corrispondente della congiunzione «e».

Lo stesso vale per il carattere tipografico @, che in linea di principio sarà pronunciato. Ovviamente, la pronuncia di un determinato simbolo può differire se sono coinvolte diverse lingue.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	VODAFONE AT HOME	R 138/2010-2 @ sarà pronunciata come «at» o «arobase» nel Benelux (punto 21).

Nel caso che precede, non può negarsi che una parte del pubblico di riferimento — in particolare di lingua inglese leggerebbe il simbolo come «at» e quindi pronuncierebbe il marchio come «at home». Questa possibilità deve, pertanto, essere presa in considerazione, insieme con altre possibilità, fra cui «a home» o semplicemente «home». Naturalmente, in altre lingue il simbolo può essere letto in modo diverso (ad esempio «arroba» in spagnolo e portoghese).

Tuttavia si metta a confronto con l'esempio che segue:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		R 719/2010-1 (T-220/11 respinto, C-524/12 P respinto) La @ sarà percepita come lettera «a» (almeno) dal pubblico anglofono (punto 25).
		T-745/14 (appello in corso dinanzi alla CG) Il simbolo «@» sarà facilmente compreso dal consumatore come un sostituto della lettera «a» (punto 26).

I simboli più (+) e meno/trattino (-) possono essere pronunciati o meno dal pubblico di riferimento, a seconda delle circostanze. Il simbolo meno può essere pronunciato quando è usato in combinazione con un numero, ad esempio «-1», ma non sarà pronunciato se usato come trattino (ad esempio in «G-Star»).

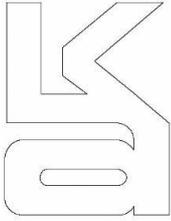
Negli esempi che seguono, il simbolo «+» nella domanda di MUE contestata sarebbe pronunciato come «plus»:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
AirPlus International		T-321/07 (C-216/10 P respinto)
		T-400/06

Anche i simboli di valute (€, \$, £, ecc.) possono essere pronunciati quando il marchio rilevante viene espresso. Come esempio (fittizio), nel Regno Unito il segno «£ 20» sarebbe pronunciato come «20 pounds». Pertanto i segni «£ 20», «20 pounds» e «twenty pounds» sono foneticamente identici.

Tuttavia, a volte, il modo in cui si usano i simboli, o le lettere, rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo è ripetuto per creare un modello o è altamente distorto o altrimenti non chiaramente leggibile. Ciò è illustrato nei seguenti esempi:

Marchio	Spiegazione
	T-593/10  In questo marchio figurativo, la lettera «B» può essere letta. Il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.
	T-593/10  In questo marchio figurativo, la lettera «B» è talmente distorta che il Tribunale ha rilevato che per una parte del pubblico è difficile riconoscere chiaramente se sia effettivamente la lettera «b» o la cifra «8».

	<p>R 1779/2010-4</p> <p>È molto difficile stabilire la pronuncia del segno. Una comparazione fonetica può pertanto condurre a risultati molto diversi, che vanno dall'identità alla dissomiglianza.</p>
	<p>B 1 127 416</p> <p>In questo marchio figurativo, la lettera «H» può essere letta; il marchio, pertanto, deve essere valutato foneticamente.</p>
	<p>B 1 127 416</p> <p>In questo segno, data la struttura è improbabile che i consumatori leggeranno una «H» (o piuttosto diverse «H»). Questo marchio non può essere valutato dal punto di vista fonetico.</p>
	<p>T-282/12</p> <p>Il Tribunale ha dichiarato che, benché difficilmente leggibili a prima vista, le parole «FREE» e «STYLE» in entrambi i segni sono pronunciate in modo identico indipendentemente dalla lingua del pubblico.</p>

In sintesi, se un determinato simbolo/una determinata lettera sia o meno pronunciabile dipende dal tipo di carattere in questione, dal modo in cui è raffigurato e da come è combinato con altri elementi del segno.

### 3.4.2.2 Suoni identici/simili in ordine differente

Quando i marchi contestati sono formati da sillabe o da parole identiche o molto simili, ma disposte in un ordine differente, così che se solo una delle sillabe o delle parole fosse spostata i segni sarebbero foneticamente identici o molto simili, la conclusione deve essere che i segni sono foneticamente simili.

Ad esempio:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
<p>VITS4KIDS</p>	<p>Kids Vits</p>	<p>T-484/08 (C-84/10 P respinto) (somiglianza significativa)</p>
		<p>T-67/08 (elevato)</p>

## 3.4.2.3 Segni composti da o contenenti parole straniere o inventate

Quando un segno contiene parole straniere, è possibile, in linea di principio, che il pubblico di riferimento non abbia dimestichezza con il modo in cui le persone di lingua madre pronunciano la loro lingua. Di conseguenza, il pubblico tenderà a pronunciare una parola straniera secondo le regole fonetiche della propria lingua.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
LIDL	LIFEL	R 410/2010-1 Le prime due lettere e l'ultima sono le stesse in entrambi i marchi. Foneticamente, la somiglianza è ancora più forte perché LIDL sarà pronunciato spesso come se fosse scritto LIDEL. Per motivi fonetici, è quasi impossibile pronunciare la «D» e la «L» nella maggior parte delle lingue senza inserire una vocale fra loro. Pertanto i marchi sarebbero pronunciati LIFEL e LIDEL in lingue come lo spagnolo, l'italiano, il tedesco e il francese.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 Il territorio di riferimento è la Germania. Il Tribunale ha riconosciuto una somiglianza fonetica. Il consumatore tedesco pronuncerà probabilmente le lettere «N» e «Ñ» nello stesso modo. Inoltre le lettere «P» e «B» sono pronunciate con entrambe le labbra e il loro suono può anche essere confuso se sono accompagnate dalla stessa vocale; i segni PAN-OPHTAL e BAÑOFTAL sono foneticamente molto simili.
GLÄNSA	GLANZ	T-88/10 Il Tribunale ha concluso che l'umlaut non altererebbe l'impressione fonetica generale per le persone di lingua inglese, francese e spagnola dato che le lingue in questione non hanno la lettera «ä» (punto 40).

Tuttavia la situazione è diversa quando il pubblico di riferimento ha dimestichezza con la parola, ad esempio negli scenari seguenti.

- Quando è un fatto notorio che una lingua straniera è conosciuta dal pubblico di riferimento. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che una comprensione almeno di base della lingua inglese da parte del grande pubblico nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia è un fatto notorio (sentenza del 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).
- Quando una determinata terminologia è chiaramente conosciuta dal pubblico di riferimento per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, in generale si considera che i professionisti del settore informatico (IT) e gli scienziati abbiano maggiore dimestichezza nell'uso del vocabolario inglese tecnico e di base rispetto al consumatore medio, indipendentemente dal territorio (sentenze del 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38, 48 per il settore informatico (IT) (C-57/08 P respinto); 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 per i professionisti tedeschi del settore medico).
- Quando parole basilari saranno comprese in tutti gli Stati membri, come le parole inglesi «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», che è entrata anche nella lingua inglese ecc.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
Babylove Baby Love		R 883/2010-2

- Infine, quando una qualsiasi delle parti fornisca le prove inconfutabili che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Nei casi in cui una parte significativa del pubblico di riferimento pronunci correttamente la parola straniera, ma un'altra parte significativa di tale pubblico applichi le regole della propria lingua madre, qualsiasi valutazione della somiglianza fonetica deve prendere in considerazione entrambe le pronunce e fornire una motivazione. Ad esempio:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
WRITE	RIGHT	(solo esempio) Inglese: foneticamente molto simili. Spagnolo: foneticamente dissimili.
	ZIRH	T-355/02 (ricorso C-206/04 P respinto). Simili nei paesi anglofoni e in Spagna.

Per quanto riguarda le **parole inventate o di fantasia** (parole che non corrispondono ad alcuna parola esistente nell'UE), il consumatore di riferimento potrebbe pronunciarle non solo nel modo in cui suonerebbero secondo le regole di pronuncia della propria lingua madre, ma anche così come sono scritte.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
BAMIX	KMIX	T-444/10 Il Tribunale ha osservato che l'elemento verbale «kmix» non corrisponde ad alcuna parola esistente nell'Unione europea e che può essere pronunciato da una parte del pubblico di riferimento come se fosse un'unica sillaba. Tuttavia ha anche ritenuto possibile che il marchio richiesto sia pronunciato come una parola bisillabica, vale a dire «ka» e «mix». In alcune lingue dell'Unione europea (in particolare in francese e tedesco), la lettera «k» è pronunciata come «ka» e la pronuncia «km» non è usuale (punto 32).

#### 3.4.2.4 Segni composti da una singola lettera

I marchi composti da una singola lettera possono essere messi a confronto sul piano fonetico. I marchi che seguono sono foneticamente **identici** nella misura in cui riproducono entrambi la lettera «A»:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-115/02

### 3.4.3 Comparazione concettuale: criteri pratici

Due segni sono concettualmente identici o simili allorché sono percepiti come se avessero un contenuto semantico identico o analogo (sentenza dell'11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Il «contenuto semantico» di un marchio è ciò che esso significa, ciò che evoca o, qualora si tratti di un'immagine o di una forma, ciò che rappresenta. In questo testo, le espressioni «contenuto semantico» e «concetto» saranno usate indistintamente.

Se un marchio è composto da vari elementi (ad esempio un elemento verbale e uno figurativo) occorre definire il concetto di ciascuno degli elementi. Tuttavia, se il marchio è un'espressione che ha un proprio significato (costituita da due o più parole), ciò che importa è il significato dell'espressione nel suo complesso e non il significato di ciascuna delle parole isolatamente.

Non occorre definire ogni concetto: sono importanti solo quei concetti che potrebbero essere conosciuti dal pubblico di riferimento, come intesi nel territorio di riferimento. Ad esempio, se il territorio di riferimento è la Spagna, il fatto che la parola abbia un significato in polacco è di norma irrilevante.

Di regola, la comparazione concettuale non è influenzata dai prodotti e servizi rilevanti. Tuttavia, se un termine ha molti significati, uno dei quali è di particolare importanza per i prodotti e servizi rilevanti, la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato. In ogni caso, ciò che importa è la percezione del termine da parte del pubblico di riferimento. Un collegamento fra i prodotti e servizi e ciò che il segno significa, evoca o rappresenta non deve essere forzato né interpretato artificialmente. Ad esempio, se i prodotti rilevanti riguardano *l'illuminazione* e il segno è o contiene l'elemento «LED», «light-emitting diode» è uno dei vari significati possibili di «LED». Pertanto la comparazione concettuale può incentrarsi su questo significato.

#### 3.4.3.1 Il contenuto semantico delle parole

Quando il marchio è composto da una parola o contiene una parola, il primo passo per l'esaminatore è guardare la spiegazione di quella parola in dizionari e/o enciclopedie nella lingua o nelle lingue del territorio di riferimento. Se la parola si trova nel dizionario/nell'enciclopedia, il significato ivi descritto sarà il contenuto semantico.

Come punto di partenza, va osservato che il pubblico di riferimento nei vari Stati membri dell'UE parla principalmente le lingue predominanti nei rispettivi territori (sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 27). Tali lingue sono normalmente le lingue ufficiali del territorio di riferimento.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
<p>Hellim è la traduzione turca di halloumi (greco) (un tipo di formaggio). Il territorio di riferimento era Cipro. Il Tribunale ha considerato che, sebbene il turco non rientri tra le lingue ufficiali dell'Unione, esso figura tra le lingue ufficiali della Repubblica di Cipro. Pertanto il turco è compreso e parlato da una parte della popolazione di Cipro (punto 38).</p> <p>Il Tribunale ha quindi considerato che il consumatore medio di Cipro, ove il greco e il turco sono le lingue ufficiali, capirà che le parole HALLOUMI o HELLIM rinviano entrambe allo stesso particolare formaggio cipriota. Ne consegue che sussiste una certa somiglianza concettuale fra tali parole (punto 41).</p>		

Tuttavia la Corte di giustizia ha altresì chiarito che la regola di diritto riguarda soltanto la comprensione linguistica primaria del pubblico in quei territori. Non si tratta di una regola rigida. Non si deve ritenere che il pubblico di riferimento abbia automaticamente come lingua madre la lingua predominante nello Stato membro interessato o non abbia una conoscenza particolare di altre lingue (ordinanza del 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

Ad esempio, negli scenari seguenti devono essere prese in considerazione lingue diverse da quella predominante:

- quando la parola in un'altra lingua è molto vicina alla parola equivalente nella lingua ufficiale del territorio di riferimento. Ad esempio, la parola inglese «bicycle» sarà compresa in Spagna perché è molto vicina alla parola equivalente spagnola, «bicicleta»;
- quando la parola in una lingua straniera è comunemente usata nel territorio di riferimento. Ad esempio, la parola spagnola «bravo» è usata abitualmente come termine per esprimere lode, nel senso di «ben fatto», in Germania;
- quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una lingua straniera. Ad esempio, il Tribunale ha già confermato che il grande pubblico, nei paesi scandinavi, nei Paesi Bassi e in Finlandia, ha almeno una comprensione di base della lingua inglese (sentenza del 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);
- quando è noto che il pubblico di riferimento ha dimestichezza con una determinata lingua per talune classi di prodotti e/o servizi. Ad esempio, i termini inglesi del settore informatico (IT) sono compresi normalmente dal pubblico di riferimento per i prodotti informatici, indipendentemente dal territorio;
- parole basilari, che saranno comprese in tutti gli Stati membri perché usate ormai a livello internazionale, fra cui «baby», «love», «one», «surf», la parola italiana «pizza», che è entrata anche nella lingua inglese ecc.;
- infine, quando una qualsiasi delle parti fornisce la prova che una parola è conosciuta da una parte significativa del pubblico di riferimento.

Quelli che seguono sono **esempi** di concetti espressi da parole:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
Mirto	ES	[in EN: myrtle] in spagnolo descrive un arbusto della famiglia delle Myrtaceae, alto da due a tre metri.	T-427/07

Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Bad weather (intemperie)	T-30/09
 --- STAR SNACKS	UE	I termini «star snacks» e «star foods» saranno compresi come riferentisi ad alimenti di qualità non solo dagli anglofoni, ma anche dalla maggior parte del pubblico di riferimento.	T-492/08 (Star foods I) T-333/11 (Star Foods II)
 - 	UE	Vi è un certo grado di somiglianza concettuale, basato su «Mc» e sulle parole «baby» e «kids» che si riferiscono entrambe a bambini (punto 42).	T-466/09

Come mostrato in alcuni degli esempi che precedono, non sempre è necessario fornire una definizione completa da dizionario del significato di una parola. È sufficiente usare un sinonimo, come Peer = Lord o Storm = bad weather.

Inoltre, quando solo una parte del pubblico percepirà il concetto mentre un'altra parte no, oppure percepirà un altro significato, occorre procedere a una conseguente distinzione.

Quando il marchio trasmette **un'espressione che ha un proprio significato**, ai fini della comparazione concettuale è rilevante il significato dell'espressione nel suo insieme, se è compreso in quanto tale dal pubblico di riferimento, e non quello delle singole parole (da notare tuttavia l'eccezione sottostante relativa ad espressioni in lingue straniere). Esempio fittizio: «KING'S DOMAIN» a confronto con «KING SIZE».

**Valutazione errata:** «KING» significa «a male sovereign» (sovrano), «DOMAIN» significa «a territory over which rule or control is exercised» (territorio sul quale sono esercitati la legge o il controllo) e «SIZE» significa «the physical dimensions, proportions, magnitude, or extent of an object» (dimensioni fisiche, proporzioni, grandezza, o estensione di un oggetto). I marchi sono concettualmente simili in quanto condividono la nozione di «king» (re).

**Valutazione corretta:** «KING'S DOMAIN» significa «a territory under the control of a king» (territorio sotto il controllo di un re); «KING SIZE» significa «larger or longer than the usual or standard size» (più grande o più lungo della grandezza usuale o standard). I marchi sono concettualmente dissimili anche se condividono la parola «KING» (re).

Ciò è illustrato dagli esempi che seguono in cui i marchi sono stati considerati concettualmente dissimili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	B 112 369

La regola suindicata sull'espressione che ha un proprio significato ha la seguente **eccezione**: se i segni sono in una lingua straniera, una parte significativa del pubblico di riferimento potrebbe avere solo una padronanza limitata di tale lingua e, quindi, non essere in grado di distinguere la differenza di significato fra le due espressioni. In questi casi, può succedere che il significato di un'espressione in quanto tale non venga percepito, ma siano percepiti solo i significati dei singoli elementi. Ciò, quindi, può condurre a una constatazione di somiglianza qualora il pubblico capisca solo la parte comune. Nell'esempio riportato sopra, se si riscontra che il pubblico (o una sua parte) comprenderà solo KING, la conclusione dovrebbe essere che i segni sono concettualmente simili.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
<p>Il Tribunale ha considerato che «icebreaker» sarebbe compreso solo da quella parte del pubblico italiano che padroneggia l'inglese. Tuttavia «iceberg» è una parola comune con un significato immediatamente ovvio per il pubblico di riferimento. Pertanto il marchio anteriore ICEBERG avrà un significato chiaro per il pubblico italiano, mentre il marchio richiesto ICEBREAKER sarebbe privo di qualsiasi significato evidente per tale pubblico.</p> <p>Il Tribunale ha altresì indicato che i marchi in questione hanno in comune il prefisso «ice». Il Tribunale ha considerato che si tratta di una parola inglese basilare, compresa dalla maggior parte del pubblico di riferimento. Ha concluso che, poiché il prefisso «ice» aveva una certa forza evocativa, deve essere considerato come limitante la differenza concettuale fra i marchi in questione, fungendo da «ponte semantico» (punti 41-42).</p>		

Considerazioni simili si applicano a espressioni che includono una combinazione di parole tecniche comprese solo da una parte del pubblico di riferimento (ad esempio parole latine che appartengono a un linguaggio altamente specializzato) e parole usate comunemente. In questi casi, può accadere che venga percepito solo il significato delle parole usate comunemente e non quello dell'espressione in quanto tale.

#### 3.4.3.2 Il contenuto semantico di parti di parole

A tal proposito, il Tribunale ha stabilito che, sebbene il consumatore medio percepisca normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettui un esame dei suoi singoli elementi, ciò non toglie che il consumatore stesso, percependo un segno verbale, lo scomporrà in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti (sentenza del 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Di conseguenza, mentre la regola è che i marchi sono percepiti nel loro complesso, l'eccezione alla regola è che, in talune circostanze, i consumatori potrebbero scomporli in parti più piccole. Trattandosi di un'eccezione, deve essere applicata restrittivamente.

Sarà applicata nei casi seguenti:

- quando il segno in sé è scomposto visivamente in varie parti (ad es. attraverso l'uso di un carattere speciale, di un trattino o di un altro segno di interpunzione); tuttavia, va notato che i marchi denominativi non devono essere suddivisi in base alla presenza di una combinazione di maiuscole e minuscole, poiché l'uso di lettere minuscole e maiuscole è irrilevante;

- quando tutte le parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento (ad esempio Ecoblue); o
- quando solo una parte ha un significato chiaro (ad esempio Dermaclin).

Esempi di segni scomposti visivamente:

Segno	Territorio	Concetto	Caso n.
VITS4KIDS	UE	Il marchio contiene VITS (allusivo di «vitamine») e KIDS.	T-484/08
	UE	AGRO: riferimento all'agricoltura HUN: riferimento all'Ungheria UNI: riferimento all'universale o all'unione.	T-423/08

Esempi di casi in cui i marchi non sono scomposti visivamente, ma in cui tutte le parti suggeriscono un significato concreto noto al pubblico di riferimento:

Segno	Territorio	Concetto	Caso n.
Ecoblue	UE	L'elemento verbale «eco» è un prefisso comune o un'abbreviazione in numerose lingue parlate nell'Unione europea, mentre la parola «blue» è inglese per il colore blu e fa parte del vocabolario inglese di base conosciuto dal pubblico di riferimento.	T-281/07 (C-23/09 P respinto)
Solfrutta / FRUTISOL	UE	Gli elementi «sol» e «fru» sono generalmente riconoscibili e possono essere intesi come allusivi rispettivamente del «sole» e della «frutta».	T-331/08
RIOJAVINA	UE	Il termine «riojavina» nel marchio richiesto si riferisce direttamente, per quanto riguarda il pubblico di riferimento, a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja.	T-138/09 (C-388/10 P respinto)

Infine i casi in cui solo una parte ha un significato chiaro sono di solito quelli in cui vi è un prefisso o suffisso comune, ad esempio:

Segno	Territorio	Concetto	Caso n.
	DE	«DERMA» può essere percepito come riferentesi a prodotti di natura dermatologica.	B 1 249 467
RNAiFect	UE	Il pubblico di riferimento, in particolare il pubblico specializzato, percepirà le prime tre lettere come relative all'abbreviazione inglese per acido ribonucleico.	T-80/08
nfon	UE	Il pubblico di riferimento isolerà la sillaba «fon» nel segno «nfon» e percepirà questo termine come connesso egualmente alle parole «telephone» o «phone» (telefono) (punto 60).	T-283/11 (C-193/13 P respinto)

Come spiegato sopra, tutte e tre le eccezioni devono essere interpretate restrittivamente; pertanto, se non è ovvio che una parte o parti suggeriscono un

significato concreto noto al pubblico di riferimento, gli esaminatori devono astenersi dal cercare questi significati *ex officio*. Negli esempi sottostanti, nei segni non è stato riconosciuto alcun concetto:

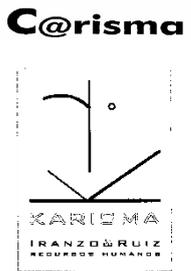
Segno	Territorio	Concetto	Caso n.
ATOZ	DE, ES, FR, IT, AT	Il marchio non sarà percepito come «dalla A alla Z». Le lettere «to» (corrispondenti a una preposizione inglese) non risaltano in alcun modo dalle lettere «a» e «z».	T-100/06 (C-559/08 P respinto)
SpagO	BX	La parola «SpagO» è una parola inventata che non ha significato in nessuna delle lingue ufficiali dei paesi del Benelux. Non dovrebbe essere percepita come una combinazione formata da SPA + GO.	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Gli elementi verbali «cica» e «citra» non hanno nessun significato concreto, né le finali «tral» e «cal». I segni in questione pertanto non sarebbero probabilmente scomposti dal pubblico in elementi verbali con un significato concreto o in parole simili a lui note e che, combinate, formerebbero un insieme coerente che dà significato a ciascuno dei segni in questione o a uno qualsiasi di essi.	T-277/08

### 3.4.3.3 Il concetto semantico di parole scritte erroneamente

Non occorre che una parola sia scritta correttamente perché il suo contenuto semantico sia percepito dal pubblico di riferimento. Ad esempio, mentre la parola scritta «XTRA» dal punto di vista visivo non coincide con la parola «corretta» «EXTRA», poiché è foneticamente identica a essa, il concetto di parola «corretta» (extra) sarà trasferito normalmente alla parola scritta erroneamente (xtra).

Gli esempi che seguono illustrano questo punto:

Segno	Territorio	Concetto	Caso n.
	UE	Una parte del pubblico di riferimento lo considererà come attinente alla parola inglese «store», che significa «negozio, magazzino».	T-309/08
CMORE	EN	CMORE, alla luce della prassi comune di inviare messaggi di testo, sarà associato probabilmente da una parte significativa del grande pubblico in Danimarca e Finlandia a un'abbreviazione o a un'ortografia errata del verbo «see» (vedere) in inglese, e sarà percepito il concetto «see more» (vedi di più).	T-501/08 «SEE MORE/ CMORE»
	EN	La parola «ugli» nel marchio sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento.	T-488/07
	UE	Il termine contenuto nel marchio susciterà nella mente dei consumatori l'idea di «yogurt», vale a dire «un alimento semisolido, leggermente acido, preparato con latte fermentato con l'aggiunta di batteri».	B 1 142 688

	ES	Le parole «KARISMA» e «C@RISMA» si riferiscono a «carisma» o «charism», vale a dire una speciale qualità personale o un particolare potere di un individuo, che lo rende capace di influenzare o ispirare grandi quantità di persone.	B 1 012 857
---	----	---	-------------

Gli esaminatori devono prestare attenzione quando attribuiscono un significato a una parola scritta erroneamente: il significato probabilmente non sarà trasferibile quando le parole non sono (foneticamente) identiche e/o quando l'elemento scritto erroneamente non può essere percepito in modo separato:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
Bebimil	UE	Il marchio richiesto non contiene la parola «baby», ma una parola di fantasia, che si differenzia ulteriormente ed è priva di qualsiasi significato chiaro e specifico, vale a dire «bebi».	T-221/06

#### 3.4.3.4 Il concetto semantico di nomi e cognomi

Il Tribunale ha accettato che i nomi hanno un concetto. Pertanto deve essere effettuata una comparazione concettuale quando i segni in conflitto sono composti da nomi (cfr. esempi sottostanti).

Ciononostante, non vi sono molte situazioni in cui il fatto che un marchio contenga un cognome ha rilevanza concettuale. In particolare, la somiglianza concettuale non può derivare dal mero fatto che entrambi i marchi contengono un nome, anche lo stesso tipo di nome (cognome celtico, nome olandese, eccetera).

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
MCKENZIE/ McKINLEY	UE	Il pubblico di riferimento riconosce il prefisso «Mc», che significa «figlio di», come prefisso di molti cognomi scozzesi o irlandesi. Detto pubblico, pertanto, considererà gli elementi verbali dei marchi in questione come cognomi celtici privi di significato concettuale, a meno che il nome non sia particolarmente noto, ad esempio quello di una persona famosa.	T-502/07
VANGRACK/ VAN GRAF	DE	Il fatto che entrambi i marchi possano essere percepiti come cognomi in basso tedesco o olandese è, di per sé, irrilevante a fini della comparazione.	R 1429/2010-4

Il mero fatto che due nomi possano essere raggruppati sotto un termine generico comune di «nomi» non costituisce somiglianza concettuale. Ad esempio, se FRANK e MIKE sono messi a confronto, il fatto che entrambi siano nomi non condurrebbe a una constatazione di somiglianza concettuale; questo perché è improbabile che il pubblico effettui il collegamento concettuale fra le due parole. Per contro, il fatto che FRANK e

FRANKIE siano lo stesso nome, ma il secondo sia il diminutivo del primo, è rilevante e deve condurre a una constatazione di somiglianza concettuale.

Marchi	Territorio	Concetto	Caso n.
SILVIAN HEACH (FIG.)/H. EICH	Italia e altri territori	Mentre «HEACH» sarebbe percepito come cognome di origine anglosassone, l'elemento «EICH» sarebbe percepito come cognome di origine tedesca (punto 66). In virtù di ciò, i consumatori riterrebbero che questi cognomi distinguano persone diverse. I segni sono concettualmente diversi (punto 69).	T-557/10

Il fatto che un marchio contenga un nome può avere un impatto sulla comparazione concettuale nelle situazioni seguenti:

- (a) Quando è il nome/cognome di una persona famosa (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
PICASSO	UE	Il segno verbale PICASSO ha un contenuto semantico chiaro e determinato per il pubblico di riferimento. La notorietà del pittore Pablo Picasso è tale che non è plausibile ritenere, in assenza di indizi concreti in senso contrario, che il segno PICASSO, quale marchio per veicoli, possa sovrapporsi, nella percezione del consumatore medio, al nome del pittore.	T-185/02 (C-361/04 P respinto)

- (b) Quando i due marchi rappresentano lo stesso nome, ma in versioni differenti (FRANK, con FRANKIE come diminutivo) o lingue diverse, come negli esempi che seguono:

Marchi	Territorio	Concetto	Caso n.
	UE	Il pubblico di riferimento li considererà come nomi femminili molto simili, derivati dalla medesima radice. In alcuni Stati membri, in particolare nel Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria, saranno sicuramente percepiti dal pubblico di riferimento come diminutivi del nome Elizabeth.	T-130/09
PEPEQUILLO/ PEPE	ES	Il pubblico spagnolo intenderà «Pepequillo» come diminutivo di «Pepe», il che conduce a identità concettuale.	T-580/08
JAMES JONES/ JACK JONES	UE	Entrambi i marchi possono essere intesi come riferentisi alla stessa persona.	T-11/09

- (c) Quando il marchio può essere inteso come riferentesi alla stessa persona, specialmente se il marchio anteriore è composto soltanto da un cognome. Ciò potrebbe accedere quando un nome è più importante dell'altro:

Marchi	Territorio	Concetto	Caso n.
Domanda di MUE: Julián Murúa Entrena  Marchio anteriore: MURUA	ES	La domanda di MUE contiene un nome spagnolo (un nome e due cognomi). Il primo cognome, che per il pubblico spagnolo è il più importante, coincide con il marchio anteriore.	T-40/03
Domanda di MUE: MANSO DE VELASCO  Marchio anteriore: VELASCO	ES	Velasco è un cognome spagnolo. Il marchio richiesto può essere inteso come composto da due cognomi.	T-259/06
Domanda di MUE: Antonio Basile  Marchio anteriore: BASILE	IT	I segni sono concettualmente simili perché condividono il medesimo cognome (punto 60).	T-133/09 e T-134/09

- (d) Se il nome contenuto nei marchi ha un significato in qualche lingua, la coincidenza in tale significato può condurre a somiglianza concettuale:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
peerstorm/ PETER STORM	UE, UK	I consumatori anglofoni assoceranno il patronimico Storm alla nozione di intemperie (punto 67).	T-30/09

#### 3.4.3.5 Il contenuto semantico di segni figurativi, simboli, forme e colori

I concetti di marchi composti da o contenenti elementi figurativi e marchi composti da forme (marchi tridimensionali) saranno ciò che tali elementi figurativi o forme rappresentano, come negli esempi seguenti:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	La rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè.	Da T-5/08 a T-7/08
	DE	Una parte del pubblico di riferimento può riconoscere un pavone.	T-361/08

	BX	Il marchio contestato sarà descritto come un uomo d'affari che gioca al calcio.	R 403/2009-2
---	----	---	--------------

Di conseguenza, quando un marchio contiene sia parole sia immagini, devono essere valutati tutti i concetti.

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
	EN	La parola «ugly» nel marchio anteriore sarà associata probabilmente alla parola inglese «ugly» dal pubblico di riferimento. Bulldog con un agrume davanti.	T-488/07
	UE	Il termine «Rioja» nel marchio anteriore, che è in sé concettualmente rafforzato dalla rappresentazione di un grappolo d'uva e da una foglia di vite, si riferisce direttamente a prodotti vinicoli e, più in particolare, al vino di Rioja.	T-138/09 (C-388/10 P respinto)
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	Il marchio rappresenta un tipo di pesce (uno squalo). La maggior parte di coloro che parlano la lingua rilevante intenderà il termine SPAIN nel marchio contestato come riferentesi a tale Stato. La parola «Tiburón» significa «squalo» in spagnolo, ma non sarà compresa dal resto del pubblico di riferimento. L'altro termine, SHARK, sarà probabilmente compreso dai consumatori anglofoni nei territori di riferimento.	B 1 220 724

Infine il contenuto semantico (concetto) dei marchi di colore è quello del colore che riproducono.

#### 3.4.3.6 Il contenuto semantico di numeri e lettere

Il concetto di una parola che rappresenta un numero è la cifra che identifica, come nell'esempio sottostante:

Marchio	Territorio	Significato	Caso n.
	DE	La parola zero evoca il numero cardinale 0.	T-400/06
TV2000 (fig.)/ TV1000	LT	I segni sono concettualmente simili perché condividono entrambi l'idea di «televisione», combinata con un numero rotondo di quattro cifre che, inoltre, è correlato nell'ordine delle migliaia (punto 47).	R 2407/2011-2
7 (fig.)/ 7 (fig.)	UE	La Commissione di ricorso ha considerato che «7» aveva un significato (punto 25).	R 782/2011-2

Il concetto di una cifra è il numero che esprime, a meno che suggerisca un altro concetto come un anno specifico.

L'Ufficio segue l'approccio secondo il quale singole lettere possono avere un significato concettuale indipendente. Il Tribunale ha confermato questo approccio (sentenza dell'08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, impugnata nella causa del 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), constatazione di identità concettuale quando entrambi i marchi possono essere visti come la stessa lettera:

Marchio	Territorio	Significato	Caso n.
	DE	Per la parte del pubblico che interpreta i segni come lettera «e» e la parte del pubblico di riferimento che li interpreta come lettera «c», i segni sono concettualmente identici (punto 99).	T-22/10 EU:T:2011:651
	UE	I segni sono stati considerati concettualmente identici (punti 60-61).	T-187/10

#### 3.4.3.7 Il contenuto semantico di nomi geografici

I nomi di città, villaggi, regioni e altre aree geografiche evocano un concetto che può essere rilevante per la comparazione concettuale se è probabile che il pubblico di riferimento li riconosca in quanto tali. Di solito, il grande pubblico in Europa conosce i nomi delle capitali e delle grandi città nonché delle destinazioni di vacanze o di viaggi. Se la percezione del pubblico in un particolare Stato membro è rilevante, può anche ipotizzarsi la conoscenza dei nomi di piccole città e di cittadine in quel paese.

La mancanza di prove o di indicazioni che il pubblico di riferimento possa riconoscere il nome geografico non influisce sulla comparazione concettuale. Cfr. l'esempio seguente:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
 a confronto con 	DE	Il risultato della comparazione concettuale è indifferente. Non è possibile ricavare dall'argomento del ricorrente, secondo cui il nome Chtaura designa una zona agricola del Libano rinomata per i prodotti agricoli, che questo significato sarà noto anche agli operatori commerciali in Germania.	R 1213/2008-4

### 3.4.3.8 Il concetto semantico di parole onomatopeiche

L'analisi del concetto semantico delle parole onomatopeiche segue le regole generali della comparazione concettuale: il loro concetto sarà quello rappresentato dalla parola onomatopeica in questione, purché si possa accertare che sarà riconosciuto in quanto tale dal pubblico di riferimento. Ad esempio, «WOOF WOOF» rappresenta l'abbaiare di un cane per le persone di lingua inglese; «MUUU» rappresenta il muggito di una mucca per le persone di lingua spagnola.

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
CLICK	DE	Concettualmente, il marchio contestato «CLICK» è una parola onomatopeica inglese che esprime un suono breve, acuto. Questa parola sarà immediatamente intesa in Germania dato il suo stretto equivalente in tedesco «Klick» (punto 45).	R 1394/2006-2

In taluni casi, il contesto nel quale sarà usata la parola onomatopeica può essere decisivo per accertare se il pubblico di riferimento ne riconoscerà il significato. Ad esempio, nel caso seguente, la Commissione ha considerato che il pubblico di riferimento non interpreterebbe il segno «PSS» come parola onomatopeica nel contesto dei servizi della tecnologia dell'informazione:

Marchio	Territorio	Concetto	Caso n.
PSS	ES	L'argomento del richiedente secondo cui il marchio anteriore potrebbe essere pronunciato anche come parola onomatopeica (invito a qualcuno a fare silenzio) è inverosimile alla luce dei servizi della tecnologia dell'informazione in questione e del pubblico di riferimento, che è abituato, come osservato dallo stesso richiedente, agli acronimi in questo campo (punto 42).	R 1433/2007-2

### 3.4.4 Come effettuare una comparazione concettuale

In sostanza, nella comparazione occorre stabilire dapprima se i segni esprimono un concetto in base ai principi descritti nel punto che precede.

- (i) Se entrambi i segni hanno un concetto, gli esiti della comparazione concettuale possono essere tre:

se i segni si riferiscono allo stesso concetto, sono concettualmente **identici**;

se i segni si riferiscono a concetti simili, sono concettualmente **simili**;

se entrambi i segni hanno un significato e tali significati si riferiscono a concetti diversi, i segni sono concettualmente **dissimili/non simili**.

- (ii) Se solo uno dei segni evoca un concetto, i segni sono **non simili concettualmente**.

Su questo punto, l'Ufficio segue la sentenza del 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25. Sebbene vi sia della giurisprudenza, come ad esempio la sentenza del 22/10/2015, T-309/13, ELMA / ELMEX, EU:T:2015:792, che è giunta alla conclusione

che «non era possibile fare una comparazione concettuale» sebbene uno dei segni evocasse un concetto, questi casi non possono essere considerati come una tendenza prevalente.

Ne consegue che il termine «**non simili**» contempla due scenari, vale a dire, quando entrambi i segni hanno un concetto seppur distinto o quando solo uno di loro ha un concetto. Tuttavia il termine «**dissimili**» è riservato solo per il caso in cui entrambi i segni hanno un concetto seppur distinto.

- ii) Se nessuno dei segni ha un concetto, **non è possibile una comparazione concettuale** (sentenza del 13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, punti 68-69). L'aspetto concettuale non influenza la valutazione della somiglianza dei segni.

I segni non possono essere considerati concettualmente simili soltanto perché esiste un termine generico che li contempla entrambi e/o essi rientrano nella medesima categoria generale di segni. Se i significati semantici sono troppo diversi, i segni possono sì condividere un concetto generale, ma talmente ampio che il rapporto concettuale non è rilevante. Ad esempio:

- Il mero fatto che due parole o simboli possano essere **raggruppati sotto un termine generico comune** non costituisce in alcun modo un caso di somiglianza concettuale. Ad esempio, nel caso di «Jaguar» messo a confronto con «Elephant», il fatto che entrambi siano animali non condurrebbe a una constatazione di somiglianza concettuale perché è improbabile che il pubblico proceda a un collegamento concettuale fra le due parole. Infatti, poiché le parole si riferiscono ad animali diversi, devono essere considerate concettualmente dissimili.
- Lo stesso accade quando due segni appartengono alla **stessa categoria generale o allo stesso tipo di marchio**: il fatto che «TDL» e «LNF» siano entrambe abbreviazioni di tre lettere è concettualmente irrilevante e, pertanto, non è possibile una comparazione concettuale.
- Un altro esempio di segni «appartenenti alla medesima categoria» riguarda i nomi e cognomi che hanno un contenuto semantico simile (cfr. punto 3.4.3.4 che precede). Se FRANK e MIKE sono messi a confronto, il fatto che siano entrambi nomi è concettualmente irrilevante (poiché sono su livelli completamente diversi); per contro, il fatto che FRANK e FRANKIE siano lo stesso nome, ma il secondo sia un diminutivo del primo, è rilevante e deve condurre in quel caso a una constatazione di somiglianza concettuale.

In particolare, il marchio sarà concettualmente identico o simile nelle situazioni presentate a seguire.

## 3.4.4.1 Entrambi i marchi condividono una parola e/o un'espressione

Quando i due marchi condividono la stessa parola o espressione, i marchi saranno concettualmente simili, come negli esempi seguenti:

Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione n.
		B 1 209 618 (ES)
Simili: i marchi condividono i concetti di SOL (= sole: «la stella che è fonte di luce e di calore per i pianeti del sistema solare»).		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
BLUE	ECOBUE	T-281/07 (C-23/09 P respinto) (UE)
I marchi in questione sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al colore blu.		
Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione n.
T-MUSIC		B 1 081 167 (UE)
I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di MUSIC (= «l'arte di combinare suoni nel tempo in modo da produrre una composizione continua, unica ed evocativa, come attraverso la melodia, l'armonia, il ritmo e il timbro»).		
Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione n.
		B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK e IT)
I marchi sono concettualmente simili perché entrambi i segni contengono l'immagine dello stesso pesce (uno squalo) e un riferimento alla parola SHARK (= «ogni individuo della specie di pesci carnivori principalmente marini della classe Chondrichthyes (sottoclasse Elasmobranchii) ... »).		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
Il Tribunale ha considerato che i segni erano concettualmente quasi identici.		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (UE, in particolare IT)
I segni sono concettualmente simili dal punto di vista del consumatore italiano medio perché condividono entrambi un riferimento a «servo». Il Tribunale ha confermato la conclusione della Commissione di ricorso secondo la quale il pubblico italiano avrebbe percepito il significato della parola latina «SERVUS», data la sua vicinanza alla parola italiana «SERVO».		

Come già menzionato, anche grafie errate possono avere un contenuto semantico e in tali casi possono essere messe a confronto, come nei seguenti esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-485/07 (ES)
Per il pubblico spagnolo di riferimento, entrambi i segni evocano il concetto di un'oliva. Non vi sono prove che il consumatore spagnolo interessato comprenderà la parola inglese «live».		
Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione n.
		B 1 142 688 (UE)
Entrambi i marchi si riferiscono alla parola yogurt e di conseguenza condividono il concetto di «prodotto lattiero ottenuto dalla fermentazione batterica del latte».		
Segno anteriore	Segno contestato	Opposizione n.
		B 1 012 857 (ES)
I marchi sono concettualmente simili perché si riferiscono entrambi al concetto di «carisma» (= «l'abilità di sviluppare o di ispirare in altri un impegno ideologico ad un particolare punto di vista»).		

#### 3.4.4.2 Due parole o termini hanno lo stesso significato, ma in lingue diverse

È possibile che il pubblico di riferimento consideri concettualmente simili o persino identici marchi con elementi in lingue diverse, a condizione che i significati delle parole nelle lingue interessate siano noti al pubblico di cui trattasi.

Nell'esempio seguente è stato riconosciuto che i marchi erano concettualmente identici perché una parte sostanziale del pubblico portoghese capirebbe le parole che costituiscono i marchi in questione, dato che (i) la parola inglese «vitamin» è molto vicina al termine portoghese equivalente «vitamina», (ii) «water» è una parola inglese basilare probabilmente comprensibile a quella parte del pubblico portoghese che possiede una conoscenza sufficiente della lingua inglese e (iii) «aqua» è un termine latino ampiamente diffuso, che assomiglia al termine portoghese equivalente «água» (punti 56-60):

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
VITAMINWATER (territorio di riferimento: Portogallo)		T-410/12

Poiché ciò che rileva è l'effettiva comprensione da parte del pubblico di riferimento, il mero fatto che un termine sia oggettivamente l'equivalente nella lingua straniera dell'altro termine può essere del tutto privo di rilevanza nella comparazione concettuale.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	LE LANCIER	T-265/09
<p>Il territorio di riferimento è la Spagna. «El lancero» (in spagnolo) significa «le lancier» in francese. Concettualmente, il Tribunale ha ritenuto che lo spagnolo medio avesse solo una conoscenza limitata del francese e che l'espressione «le lancier» non appartenesse al vocabolario di base di tale lingua. Concettualmente i segni non sono simili.</p>		

#### 3.4.4.3 Due parole si riferiscono allo stesso termine semantico o sue varianti

Sussiste identità concettuale quando sono coinvolti sinonimi, vale a dire esistono due parole per lo stesso significato semantico (esempi di fantasia in cui l'inglese è lingua di riferimento: *baggage/luggage* (bagaglio/valigia); *bicycle/bike* (bicicletta/bici); *male horse/stallion* (cavallo maschio/stallone).

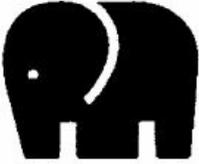
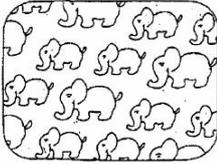
Nei seguenti casi è stata rilevata una somiglianza concettuale:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

#### 3.4.4.4 Due segni figurativi, simboli e/o forme rappresentano lo stesso oggetto o la stessa idea

Quando due marchi sono composti da elementi figurativi e/o forme, o li contengono, e rappresentano gli stessi oggetti o le stesse idee, oppure oggetti o idee simili, i segni saranno concettualmente identici o simili.

Quelli che seguono sono casi in cui è stata riconosciuta identità o somiglianza concettuale:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-424/10 (identità)
		R 703/2011-2 (identità)
		R 1107/2010-2 (identità)

Tuttavia il fatto che entrambi i segni contengano lo stesso oggetto non conduce a una constatazione di somiglianza concettuale se il modo in cui l'oggetto è rappresentato nei marchi in conflitto è diverso.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-593/10
<p>Il Tribunale ha considerato che la Commissione avesse concluso a ragione che i segni sono concettualmente diversi perché il marchio anteriore, dato il suo elemento figurativo e il modo in cui la lettera «b» è rappresentata, potrebbe evocare un boomerang mentre questo non è il caso per il marchio richiesto (punto 36).</p>		

Inoltre, anche se entrambi i segni contengono lo stesso elemento, possono essere riconosciuti **dissimili** se evocano concetti diversi per via della loro impressione complessiva:

Marchio anteriore	Marchio contestato	Caso n.
		T-143/11
<p>Il marchio richiesto assomiglia a un emblema araldico che ricorda il simbolo distintivo associato alla nobiltà o alle gilde usato per identificare persone o professioni, mentre i marchi anteriori sono più simili a un sigillo indicante il marchio di un'autorità sovrana come quella dello Stato e si propongono di certificare, o persino approvare, un particolare oggetto (punto 48).</p>		

3.4.4.5 Quando una parola contrapposta a un'immagine, un simbolo, un forma e/o un colore evoca il concetto rappresentato dalla parola

Esiste identità concettuale anche fra una parola e un'immagine che mostra che cosa rappresenta la parola (esempi fittizi: il marchio denominativo «TIGER» messo a confronto con un marchio figurativo che riproduce una tigre; o il marchio denominativo «orange» e un marchio di colore arancione).

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-389/03 (UE, identità per una parte del pubblico che percepisce un pellicano nel marchio impugnato)

3.4.4.6 Quando i segni hanno in comune una parola sensata che è distintiva, e uno di loro contiene una parola aggiuntiva o un elemento figurativo senza alcun significato

Quando i segni hanno in comune una parola che è distintiva e uno di loro o entrambi contengono un elemento denominativo aggiuntivo senza alcun significato (una parola fantasiosa o una parola che non sarà compresa nella zona linguistica di riferimento), i segni sono considerati concettualmente molto simili e non identici. In tal caso, sebbene il termine aggiuntivo non venga compreso, il pubblico di riferimento noterà la presenza di tale termine aggiuntivo che impedisce che i segni siano percepiti come totalmente identici dal punto di vista concettuale.

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N. della causa
VIKING	VIKING PRUX	Esempio di fantasia
VIKING DREMBL	VIKING PRUX	Esempio di fantasia

Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella Classe 3. La parola «VIKING» viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Le parole «PRUX» e «DREMBL» non hanno alcun significato. I segni sono concettualmente molto simili.

Tuttavia, se la parola che i segni hanno in comune è accompagnata da elementi figurativi aggiuntivi che sono privi di qualsiasi particolare concetto (ad esempio uno sfondo, dei colori o un particolare carattere tipografico), i segni sono considerati concettualmente identici. In tal caso, gli elementi figurativi aggiuntivi non incidono sulla percezione concettuale dei segni.

Marchio anteriore	Marchio impugnato	N. della causa
		Esempio di fantasia

Il territorio di riferimento è l'Unione europea. I prodotti in questione sono *cosmetici* nella Classe 3. La parola «VIKING» viene riconosciuta in tutta l'Unione europea ed è distintiva per i prodotti in questione. Gli elementi figurativi aggiuntivi non introducono alcun concetto in grado di alterare la percezione concettuale dei segni. I segni sono concettualmente identici.

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

A ciascun livello (visivo, fonetico e concettuale) la comparazione dei segni condurrà a una decisione circa la somiglianza dei marchi e, in caso tale somiglianza sussista, in quale grado. In generale, maggiore è il numero di aspetti comuni fra i marchi, più è elevato il grado di somiglianza fra gli stessi.

Tuttavia, tale constatazione dipende, in primo luogo, dalla riconoscibilità o piuttosto dall'impercettibilità della coincidenza nell'impressione complessiva di entrambi i marchi (cfr. punto 3.4.5.1 che segue), e inoltre sul carattere distintivo e sul carattere dominante degli elementi comuni (cfr. punto 3.4.5.2 che segue), nonché sull'impatto degli altri elementi nell'impressione complessiva dei marchi (cfr. punto 3.4.5.3 che segue).

#### 3.4.5.1 Elemento comune/coincidenza identificabile

Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, sussiste tra gli stessi un'identità almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). La coincidenza, pertanto, deve essere «pertinente» dal punto di vista del consumatore che di solito percepisce un marchio nel suo complesso e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli (sentenza del 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

La coincidenza viene percepita con chiarezza quando l'aspetto comune costituisce un elemento verbale indipendente o quando è separato nella forma scritta (uso di un carattere speciale, di trattino o di un altro segno di interpunzione):

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	Caso n.
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	La prima parola coincide.	T-170/12
SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Il marchio anteriore è identico alla seconda parola della domanda di MUE.	T-32/03
ip_law@mbp	MBP	Il segno «@» separa «ip-law» e «mbp» nel marchio anteriore (punto 53).	T-338/09

Per quanto riguarda i marchi denominativi, va ricordato che essi non devono essere suddivisi visivamente in base all'alternanza di lettere maiuscole e minuscole, poiché nel caso dei marchi denominativi l'uso di lettere maiuscole e minuscole alternate è irrilevante.

A volte la rappresentazione grafica permette la separazione di diversi elementi del marchio e l'identificazione:

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	Caso n.
		Le lettere «FŁT» hanno un ruolo indipendente nella domanda di MUE a causa del colore rosso (punto 48).	T-19/12
TRONIC		L'elemento comune «TRONIC» è separato visivamente per effetto delle lettere bianche (punto 28).	T-775/14

Inoltre, la parola comune può essere identificata come tale separatamente per via del suo significato evidente. Un consumatore medio, 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, EU:T:2004:292, § 51, confermata con ordinanza del 01/12/2005, C-512/04 P, Vitakraft, EU:C:2005:736). Negli esempi che seguono, l'elemento comune è una parte di una parola, ma potrebbe essere individuato poiché il pubblico, a rigor di logica, scomporrà la parola secondo il significato degli elementi che la compongono:

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	Caso n.
MARINE BLEU	BLUMARINE	La parte «marine» nella domanda di MUE verrà intesa come un riferimento al mare e «blu» come una grafia scorretta di «blue».	T-160/12
CADENACOR	COR	Il pubblico ispanofono scomporrà gli elementi «cadena» e «cor» nel marchio anteriore (punto 47) — rischio di confusione.	T-214/09

BLUE	ECOBUE	Il pubblico di riferimento scomporrà la domanda di MUE nel prefisso «eco» e nella parola «blue», di uso comune (punto 30) — rischio di confusione.	T-281/07 confermata da C-23/09 P)
------	--------	--	---

Al contrario, se rimane inosservata, la mera coincidenza in una sequenza di lettere non è sufficiente per constatare una somiglianza. Continua a sussistere la regola secondo cui il pubblico confronta i marchi nel loro complesso e non li scompone artificiosamente. Nei casi che seguono **la somiglianza dei marchi è stata negata** nonostante la sovrapposizione di alcune lettere (cfr. anche il punto 4 che segue, in particolar modo il punto 4.2.4).

Segno anteriore	Segno contestato	Motivazione	Caso n.
CS	CScreen	Il segno contestato verrà probabilmente scomposto negli elementi «C» e «Screen», che hanno un significato estremamente rilevante per i computer e le loro unità periferiche. Non verrà percepito contenere l'elemento distinto «CS» che corrisponde al marchio anteriore.	R 545/2009-4

#### 3.4.5.2 Carattere distintivo e carattere dominante degli elementi comuni

Per pervenire a una conclusione di somiglianza, occorre tener conto del **grado di distintività dell'elemento comune** (o degli elementi comuni). Più questo è distintivo, più è elevato il grado di somiglianza per ciascun aspetto della comparazione (visiva, fonetica e concettuale). La constatazione di un carattere distintivo limitato dell'elemento comune diminuirà la somiglianza, con la conseguenza che se l'unico elemento comune di entrambi i marchi non è distintivo, il grado di somiglianza a tutti i livelli di comparazione sarà tenue, o persino che — in base all'impatto degli elementi che contraddistinguono i marchi — la somiglianza verrà del tutto negata<sup>10</sup>.

Negli esempi che seguono l'elemento comune è stato considerato descrittivo o altrimenti non distintivo, con la conseguenza che il livello di somiglianza è stato ritenuto tenue:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
FSA K-FORCE.	FORCE-X	T-558/13
L'elemento «force» ha un carattere distintivo debole per i prodotti di cui trattasi. Somiglianza visiva, fonetica e concettuale tenue — nessun rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ACTU+	News+	T-591/13
La presenza del segno «+» in entrambi i segni non può produrre una somiglianza visiva perché si tratta di un simbolo matematico che suggerisce un concetto di aumento, perciò gode soltanto di un carattere distintivo debole (punto 29). Sul piano fonetico i segni condividono una somiglianza debole per via della		

<sup>10</sup> Cfr. punto 4.2.5 che segue.

presenza del segno «+» (punti 35-36) — nessun rischio di confusione.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
VISCOPEX	VISCOTECH	T-138/13
Per quanto riguarda la parte iniziale comune dei marchi, «visco», essa è descrittiva per il pubblico tedesco rispetto alle principali caratteristiche dei prodotti pertinenti (oli combustibili, grassi lubrificanti e carburanti), in particolare la loro viscosità (punto 57). I marchi sono vagamente simili soltanto sul piano visivo e fonetico — nessun rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-60/11
Il termine «premium» è elogiativo (punto 44). La coincidenza conduce solo a una somiglianza tenue sul piano visivo e fonetico, e media dal punto di vista concettuale — nessun rischio di confusione.		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	ULTIMATE GREENS	R-1462/2012-G
La parola «ultimate» è un termine promozionale usato per indicare la qualità superiore dei prodotti più recenti disponibili sul mercato ed è priva di qualsivoglia carattere distintivo (punto 22). Anche se entrambi i marchi condividono questo elemento, sussiste solo una somiglianza tenue dal punto di vista visivo e fonetico (punti 47-48). Nel complesso non si riscontra una somiglianza sul piano concettuale (punto 49) — nessun rischio di confusione.		

Il fatto che l'elemento coincidente sia un elemento non distintivo non è tuttavia sufficiente a negare qualsiasi somiglianza fra i marchi, a meno che non vi siano ulteriori fattori a contraddistinguerli (cfr. il punto 4.2.5 che segue). Se il pubblico noterà la sovrapposizione, occorre tenerne conto nella comparazione. Il fatto che un elemento sia descrittivo o altrimenti non distintivo non è di per sé sufficiente a concludere che tale parola sia trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio (sentenza dell'08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Per l'impatto degli elementi comuni deboli o non distintivi sul rischio di confusione cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale).

La conclusione sulla somiglianza visiva deve essere tenuta ulteriormente in conto **se l'elemento comune è dominante** (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi. Come spiegato sopra (cfr. punto 3.3) nell'ambito della valutazione del carattere dominante di uno o più elementi, le qualità intrinseche (grandezza, rappresentazione grafica di forte impatto, ecc.) di ciascuno di tali elementi devono essere messe a confronto con le qualità intrinseche degli altri elementi. Inoltre ed in via accessoria, può venir presa in considerazione la posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio composito (sentenza del 23/09/2014, T-341/13, So'bio etic (fig.) / SO...? et al., EU:T:2014:802, § 67).

Il carattere distintivo e dominante dell'elemento comune/degli elementi comuni è il sussistere di termini separati ma correlati. Come ha dichiarato il Tribunale:

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria.

(Sentenza del 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 e giurisprudenza citata).

### 3.4.5.3 L'importanza di elementi (non comuni) aggiuntivi

Nell'ambito della comparazione dei marchi nel loro complesso, bisogna tenere conto dell'impatto degli elementi non comuni sull'impressione complessiva anche per pervenire a una conclusione sulla somiglianza. Maggiore è il numero di differenze che presentano gli altri elementi del marchio, minore sarebbe la somiglianza risultante dall'elemento comune.

Non è possibile supporre, in linea generale, che gli elementi di differenza fra i marchi tendano a diventare meno marcati nella memoria del consumatore a favore degli elementi di somiglianza. In conformità della giurisprudenza consolidata, il grado di somiglianza o differenza fra i segni in questione può dipendere, in particolare, dalle qualità intrinseche dei segni (13/05/2015, T-169/14, Koragel / CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Devono pertanto essere presi in considerazione il carattere distintivo e il carattere dominante degli elementi di differenziazione. Se tali elementi sono quelli distintivi e dominano l'impressione complessiva dei marchi, il livello di somiglianza diminuirà.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-338/12
<p>Per quanto riguarda la comparazione visiva, l'elemento figurativo che rappresenta un cane nel marchio anteriore costituisce quello dominante. Dato che i rispettivi elementi grafici sono diversi, la coincidenza dell'elemento verbale «K9» conduce a una somiglianza visiva soltanto tenue. I marchi sono foneticamente simili a un grado elevato. Per quanto attiene alla comparazione concettuale, il marchio contestato non contiene alcun elemento figurativo che trasmetta il concetto di cane, pertanto i marchi non sono concettualmente simili (punti 27-34).</p>		

Al contrario, se l'elemento per cui i marchi differiscono ha un carattere distintivo intrinseco più tenue rispetto all'elemento comune, ciò aumenterà il grado di somiglianza:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	 (NEGRA MODELO)	R 536/2001-3 (confermato: T-169/02)
<p>Il marchio anteriore era una registrazione portoghese. «Negra» è descrittivo per i prodotti pertinenti della classe 33, poiché può essere usato in portoghese per indicare la birra bruna, cioè il tipo di birra venduto con il marchio NEGRA MODELO. L'attenzione del consumatore portoghese medio si concentrerà sulla parola coincidente «modelo». Somiglianza visiva bassa, somiglianza fonetica media e somiglianza concettuale forte — rischio di confusione.</p>		

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

#### 3.4.6.1 Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha, in linea di principio, un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Questo accade perché il pubblico non è propenso ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione con il loro elemento verbale che descrivendone gli elementi figurativi (sentenza del 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; decisioni del 19/11/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.) / BESTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / Device of an elephant (fig.), § 59).

Tuttavia, l'elemento verbale di un segno non ha automaticamente un impatto più forte (sentenza del 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40) e in alcuni casi, l'elemento figurativo di un marchio complesso può, per effetto - fra l'altro - della sua forma, delle dimensioni, del colore o della posizione all'interno del segno, occupare una posizione equivalente a quella dell'elemento denominativo (sentenza del 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 37). Inoltre, quando il marchio anteriore è un marchio denominativo, gli elementi figurativi del segno impugnato possono persino svolgere un ruolo decisivo nel differenziare i segni (si veda il primo esempio nella tabella in basso).

Inoltre, nel valutare l'impatto dell'elemento verbale di un marchio composto, si dovrebbe tener conto del carattere distintivo di questo elemento.

Esempi:

Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
GIOVANNI	 <p><b>GIOVANNI GALLI</b></p>	T-559/13
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 3  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> l'elemento figurativo del marchio richiesto è importante quanto gli elementi denominativi e ha un impatto significativo sull'impressione visiva globale data da tale marchio. È posizionato al di sopra degli elementi denominativi e occupa più spazio di entrambi questi elementi combinati. Inoltre, è distintivo per i prodotti in questione, in quanto un'anatra non ha alcun legame con cosmetici o prodotti per la pulizia. Inoltre, il disegno dell'anatra è piuttosto elaborato. Anche se l'elemento «GIOVANNI» viene inserito prima dell'elemento «GALLI», vi è solo un debole grado di somiglianza visiva tra i marchi in questione, tenuto conto dell'impatto significativo dell'elemento figurativo del marchio richiesto per l'impressione complessiva data da tale marchio (punti 62-64, 72, 74).</p>		



P&S: classi 32 e 33

Territorio: Polonia

*Valutazione:* l'elemento figurativo del marchio richiesto, che consiste nella rappresentazione stilizzata di un animale della specie bovina visualizzato di profilo e rivolto verso sinistra, e che può essere percepito come un bisonte europeo, è di dimensioni simili a quelle dell'elemento denominativo «wisent» (bisonte) e occupa uno spazio analogo in tale marchio. Per la sua forma, le dimensioni, il colore e la posizione, tale rappresentazione di un bisonte [...] aiuta chiaramente a creare l'immagine del marchio impugnato che il pubblico di riferimento fisserà nella memoria; di conseguenza, essa **non può essere ignorata nella percezione di tale marchio** [...].

Per quanto riguarda il marchio anteriore, una rappresentazione naturalistica di un bisonte in piedi sulle quattro zampe in un cerchio su uno sfondo di alberi di colore verde, marrone e nero, è chiaramente percepibile in tale marchio. Tale rappresentazione di un bisonte occupa una posizione centrale ed è di dimensioni leggermente maggiori rispetto all'unico elemento verbale percettibile, il termine «żubrówka», riprodotto in giallo e nero e posizionato al di sopra di tale riproduzione. Pertanto **l'elemento figurativo** costituito da una riproduzione naturalistica di un bisonte **non può essere ignorato nell'impressione complessiva prodotta dal marchio anteriore** [...]. Nonostante la presenza di diversi elementi verbali, nel complesso i marchi presentano **visivamente un basso grado di somiglianza** dal momento che entrambi contengono un bisonte, la cui immagine sarà memorizzata facilmente dai consumatori per effetto della loro posizione all'interno dei marchi in questione e delle loro dimensioni (punti 76-77, 82, 85-86, 111, 113).

(a) Segni con elemento verbale identico o molto simile ed elementi figurativi diversi

Quando gli elementi verbali sono identici o simili e l'elemento figurativo non ha né un significato semantico, né una stilizzazione di forte impatto, i segni di solito sono simili. In questo scenario, l'elemento figurativo sarà considerato privo di una significativa influenza sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 	<p>PUKKA</p>	<p>T-483/10 (somiglianza visiva e fonetica elevate; assenza di somiglianza concettuale)</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classe 18 <i>Territorio:</i> Spagna, EU <i>Valutazione:</i> gli elementi figurativi del MUE anteriore — cioè l'ovale con sovrapposta la forma geometrica che ricorda vagamente una stella a cinque punte ad esso sovrapposta — non trasmettono un contenuto concettuale individuabile. Di conseguenza è altamente improbabile che questi elementi figurativi possano attirare l'attenzione del consumatore destinatario. Per contro, sebbene l'elemento verbale non trasmetta un contenuto concettuale, resta il fatto che esso può essere letto e pronunciato ed è quindi probabile che rimanga nella memoria dei consumatori. L'elemento verbale del MUE anteriore deve pertanto considerarsi dominante nell'impressione visiva prodotta dal marchio (punto 47).</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		<p>T-216/11 (somiglianza visiva media e somiglianza fonetica elevata. Impossibile effettuare una comparazione concettuale)</p>
<p><i>P&amp;S:</i> classe 29 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> la somiglianza visiva risulta dal fatto che entrambi dispongono di un elemento verbale unico molto simile che differisce soltanto nella lettera finale. In entrambi i segni figurativi la riproduzione di un uccello era un elemento che rafforzava la somiglianza dei segni. Questi presentano soltanto piccole e lievi differenze. A livello di comparazione fonetica, avendo solo una lettera finale di differenza, entrambi i segni presentano una somiglianza fonetica di grado elevato. La comparazione concettuale non è pertinente dal momento che l'elemento verbale dei segni non aveva alcun significato in alcune aree dell'Unione europea (punto 38).</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
CINEMA 4D		R 1691/2014-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 9  <i>Territorio:</i> EU  <i>Valutazione:</i> «Rispetto agli elementi figurativi di cui è composto il segno, la commissione ritiene che non vi sia nulla in tali elementi che aggiunga al segno contestato qualcosa in più di qualche elemento decorativo. La semplice aggiunta di elementi figurativi banali non inciderà sulla percezione del segno da parte del pubblico di riferimento» (punto 24).</p>		

Quando, invece, gli elementi verbali comuni sono parimenti deboli o persino meno distintivi di quelli figurativi, la coincidenza degli elementi verbali conduce solo a una somiglianza tenue, se sussistono differenze negli elementi figurativi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		T-60/11 (somiglianza visiva e fonetica tenue e somiglianza concettuale media)
<p><i>P&amp;S:</i> classi 30, 31, 42  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> la somiglianza dei marchi si basa esclusivamente su una parola priva di carattere distintivo che non verrebbe ricordata dai consumatori come elemento chiave dei marchi di cui trattasi (punto 53).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		R 1357/2009-2 (assenza di somiglianza visiva o concettuale; somiglianza fonetica remota)
<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 della parola «Lactofree» in relazione ai prodotti designati e ha riscontrato le evidenti differenze visive e concettuali fra i segni (punto 98).</p>		

(b) Segni con un elemento figurativo identico o molto simile ed elementi verbali diversi

In linea generale, l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni non porteranno a un livello considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell'altro segno. L'esito dipenderà tuttavia dalle specifiche circostanze del singolo caso.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
	 (IBIZA REPUBLIC)	T-311/08 (somiglianza visiva tenue, dissomiglianza fonetica e concettuale)
<p><i>P&amp;S:</i> classi 25, 41, 43  <i>Territorio:</i> Francia  <i>Valutazione:</i> tenendo conto del carattere dominante dell'elemento verbale nel marchio richiesto, i segni non presentano alcuna somiglianza fonetica e concettuale e sussiste soltanto una tenue somiglianza visiva (punto 58) – nessun di rischio di confusione.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		R 280/2009-4 (dissomiglianza visiva, fonetica e concettuale)
<p><i>P&amp;S:</i> classi 16, 36, 41  <i>Territorio:</i> Germania  <i>Valutazione:</i> l'unica cosa che i due segni hanno in comune è la rappresentazione di una caratteristica croce a otto punte, nota come «croce di Malta» in quanto riferentesi 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). La domanda di MUE contiene la sequenza di parole, assolutamente distintiva, «Pro concordatia populorum» e non può essere ridotto al suo elemento figurativo. I segni si distinguono anche foneticamente, dato che il segno opponente è privo di elementi verbali. Non sussiste somiglianza concettuale perché la domanda di MUE 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 nel caso di prodotti identici riscontrati solo nella Classe 16.</p>		

Questa regola non trova applicazione nei casi in cui l'elemento verbale ha un carattere distintivo limitato e non è dominante:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n. (livello di somiglianza)
		Casi riuniti R 68/2001-4 e R 285/2001-4 (somiglianza visiva elevata)
<p><i>P&amp;S:</i> classi 18, 24, 25, 28  <i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria  <i>Valutazione:</i> la dicitura «La Maison de la Fausse Fourrure» non è sufficiente ad attenuare l'impressione di somiglianza tra i marchi in conflitto. Oltre alla sua possibile natura descrittiva, la Commissione di ricorso osserva che alla dicitura è attribuita, rispetto all'orma, una posizione secondaria (è posta sotto alla stessa), una grandezza relativamente limitata (quattro volte più piccola) e uno stile di scrittura convenzionale (punto 22).</p>		

- (c) Segni con elementi figurativi che corrispondono al significato degli elementi verbali

L'elemento figurativo può «collaborare» con la parte verbale nel definire un concetto specifico e può persino contribuire alla comprensione delle parole che, in linea di principio, possono non essere ampiamente note ai consumatori. Ciò rafforzerà la somiglianza concettuale:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		B 210 379
<p><i>P&amp;S:</i> classe 3  <i>Territorio:</i> Germania, Spagna  <i>Valutazione:</i> l'immagine della luna, presente in entrambi i segni, rendeva più chiara ai consumatori spagnoli l'equivalenza tra la parola spagnola «LUNA» e la parola inglese «MOON».</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		R 1409/2008-2
<p><i>P&amp;S:</i> classi 18, 25, 35  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> sul piano visivo i marchi sono molto simili. Non è possibile effettuare una comparazione fonetica. In termini concettuali, la parola inglese «horse» sarà percepita dai consumatori anglofoni come un diretto riferimento all'elemento figurativo presente nel marchio dell'Unione europea contestato. I marchi sono pertanto concettualmente identici.</p>		

### 3.4.6.2 Parte iniziale dei segni nella comparazione visiva e fonetica

Nei segni verbali o nei segni che contengono un elemento verbale, la prima parte è quella che di solito attira principalmente l'attenzione del consumatore e, pertanto, quella che sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno. Ciò significa che, in linea generale, la parte iniziale di un segno ha una notevole influenza sull'impressione generale prodotta dal marchio (sentenze del 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; del 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nondimeno, la nozione di «parte iniziale del segno» è indeterminata, non essendoci alcuna indicazione particolare di cosa costituisca la parte iniziale, di cosa sia la fine e nemmeno se esista o meno una parte mediana del segno. Anche in questo caso, la percezione dipende principalmente dalle circostanze della fattispecie (lunghezza del segno, distribuzione delle sillabe, caratteri utilizzati, ecc.) e non c'è una regola prestabilita. Potrebbe persino succedere che un segno sia percepito come avente una parte iniziale e una finale brevi e una parte mediana o centrale proporzionalmente molto più grande. Di conseguenza, a seconda delle circostanze, la regola secondo cui la parte iniziale del segno è prevalente potrebbe avere un peso minore, a vantaggio di una maggiore importanza della parte centrale.

Dato che di solito è la parte iniziale del segno ad attirare maggiormente l'attenzione dei consumatori, se i segni si differenziano solo nella parte finale tale differenza è spesso insufficiente per escludere la somiglianza. Non si tratta, tuttavia, di una regola fissa e il risultato dipende dalle circostanze del caso. Inoltre, questa regola si applica soltanto quando il segno contiene un elemento verbale (che giustificherebbe la lettura da sinistra a destra) e quando tale elemento verbale non è molto breve (altrimenti il segno sarà immediatamente percepito nella sua interezza). L'Ufficio considera molto brevi i segni composti da tre o un numero inferiore di lettere/numeri (cfr. in maggior dettaglio il punto 3.4.6.3 che segue).

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
<p><i>P&amp;S:</i> classe 42  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> benché entrambi i marchi siano privi di significato e non sia quindi possibile effettuare alcuna comparazione concettuale, essi sono molto simili sotto il profilo visuale e fonetico, in particolare perché le prime quattro lettere, «ALEN», sono identiche. È generalmente assodato che le persone prestino maggiore attenzione alla prima parte di un marchio, perlomeno quando lo percepiscono visivamente (punto 33).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
<p><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. Sussiste un certo grado di somiglianza visiva. Sotto il profilo fonetico, i segni sono molto simili perché la parte iniziale, di norma quella più importante, è identica. Nessuno dei due segni ha un significato nella lingua greca (punti 35-36).</p>		

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più tenue se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
CALSURA	CALSORIN	R 484/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 5  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> sul piano visivo, i marchi condividono una qualche somiglianza per via delle lettere «C», «A», «L», «S» e «R» che coincidono e che sono poste nello stesso ordine. A livello fonetico, vi è un grado di somiglianza tenue. Da un punto di vista concettuale, i marchi sono simili nella misura in cui contengono entrambi l'elemento «CAL». Tuttavia, dal momento che tale elemento allude chiaramente a un tipo di prodotti (contenenti «calcio»), non si può dare molto peso a tale somiglianza concettuale (punti 21-23) – nessun rischio di confusione.</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
<p><i>P&amp;S:</i> classe 30  <i>Territorio:</i> Danimarca, Finlandia, Svezia  <i>Valutazione:</i> i segni si distinguono nella quinta lettera e nella parte finale. Sotto il profilo visivo hanno un grado di somiglianza medio. Considerata la lunghezza della domanda di MUE, i segni sono diversi per ritmo e cadenza e presentano pertanto una somiglianza fonetica tenue. I segni anteriori «NOBLESSE» hanno effettivamente una connotazione chiara sia in Finlandia che in Svezia, dove la parola «NOBLISSIMA» è priva di significato. Sono quindi diversi sotto il profilo concettuale. I marchi anteriori sono di tipo elogiativo e in una certa misura di tipo descrittivo delle caratteristiche dei prodotti «cioccolato», di cui descrivono cioè il carattere superiore. Il carattere distintivo è inferiore alla media.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ALBUMAN	ALBUNORM	R 489/2010-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 5  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> sotto il profilo visuale, fonetico e concettuale, i segni sono simili perché hanno in comune il prefisso «ALBU» (abbreviazione di «albumina» o «albume»). Tale somiglianza, tuttavia, è scarsamente significativa perché si tratta di un prefisso generico e quindi privo di carattere distintivo. Il secondo elemento del marchio anteriore, «MAN», è visivamente, foneticamente e concettualmente del tutto diverso dal secondo elemento, «NORM», del marchio contestato.</p>		

### 3.4.6.3 Segni brevi

La comparazione dei segni deve fondarsi sull'**impressione complessiva** prodotta dai marchi.

La lunghezza dei segni può influenzare l'effetto prodotto dalle differenze tra loro esistenti. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Invece, il pubblico di solito è meno cosciente delle differenze fra i segni più lunghi. **Tuttavia, ogni caso deve essere valutato singolarmente, prendendo in considerazione di tutti i fattori rilevanti.**

La Corte e il Tribunale non hanno definito esattamente cosa si intenda per segno breve. Tuttavia i segni costituiti da tre o da meno di tre lettere/numeri sono considerati dall'Ufficio segni brevi. I prossimi punti analizzano quindi l'impatto sull'impressione complessiva e, pertanto, sulla somiglianza dei rispettivi segni per segni composti da una, due e tre lettere/numeri.

La comparazione fra segni costituiti da una sola lettera o da una combinazione di tre o meno di tre lettere non riconosciuta come parola, **segue le stesse regole** vigenti per i segni verbali che comprendono una sola parola, un nome o un termine di fantasia (sentenze del 06/10/2004, da T-117/03 a T-119/03 e T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; del 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

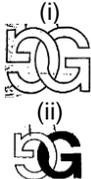
#### (a) Segni composti da una sola lettera/un solo numero

In base alla giurisprudenza del Tribunale nella valutazione del rischio di confusione tra segni che comprendono la stessa singola lettera, la **comparazione visiva** (cfr. punto 3.4.1.6 succitato) è, in linea di principio, determinante. Nella valutazione del rischio di confusione, l'identità fonetica e concettuale può passare in secondo piano in caso sussistano differenze visive sufficienti fra i segni (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 7.1, Segni brevi).

## (b) Segni composti da due lettere/numeri

La regola succitata sull'importanza della comparazione visiva trova allo stesso modo applicazione con i marchi composti da due lettere/numeri. La comparazione di questi segni dipende dal modo in cui sono stilizzati e, in particolare, dalla possibilità di riconoscere le lettere come tali nel segno. Di conseguenza, l'impressione complessiva dei segni dal punto di vista visivo può essere diversa quando due segni in conflitto, benché contenenti o composti dalla stessa combinazione di due lettere, sono stilizzati in modo sufficientemente diverso o contengono un elemento figurativo sufficientemente diverso, così che la loro diversa rappresentazione grafica generale renda l'elemento verbale comune meno evidente.

Negli esempi che seguono, i **marchi sono stati dichiarati visivamente simili** per via delle rappresentazioni grafiche/somiglianze visive delle stesse combinazioni di due lettere:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		B 61 046
<p><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 trasmette la medesima impressione. I marchi sono considerati simili.</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
<p>GE</p>		T-520/11
<p><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). I marchi sono foneticamente identici e visivamente simili a un livello medio. Per quanto riguarda la comparazione concettuale, non può escludersi che parte del pubblico di riferimento interpreterà il marchio contestato come la combinazione delle lettere «GE».</p>		

Nell'esempio che segue i **segni sono stati dichiarati dissimili sul piano visivo e fonetico** per via della diversa rappresentazione grafica e del fatto che non possono essere letti come le lettere stesse.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
<p>(i)</p>  <p>(ii)</p> 		R 82/2011-4
<p>P&amp;S: classe 33 Territorio: UE Valutazione: da un punto di vista visivo, la stilizzazione grafica dei marchi anteriori è molto diversa rispetto al marchio contestato. Il mero fatto che una o entrambe le lettere dei marchi siano identiche non è sufficiente a rendere i marchi visivamente simili. Non sussiste una somiglianza fonetica se il marchio contestato verrà pronunciato come «B» o «PB» poiché nei segni brevi le differenze hanno un impatto più forte sull'impressione complessiva che nei segni più lunghi. Sul piano concettuale, il marchio contestato e i marchi anteriori privi di elementi aggiuntivi alla combinazione di lettere «AB» non hanno un significato in nessuna delle lingue pertinenti: la comparazione concettuale rimane quindi irrilevante (punti 17-19).</p>		

Per quanto riguarda la differenza di una delle lettere, cfr. gli esempi che seguono:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
<p>(i)</p> <p>CX</p> <p>(ii)</p> 	KX	R 864/2010-2
<p>P&amp;S: classe 7 Territorio: UE Valutazione: sul piano visivo, le lettere iniziali «K» e «C» mostrano una forma chiaramente diversa e possono essere considerate visivamente simili solo a un grado tenue. Lo stesso grado di somiglianza, tenue, si applica alla comparazione fonetica. Sul piano auditivo, i segni verranno pronunciati rispettivamente «K-X» e «C-X», e non come parole. Nessuno dei marchi ha un significato concettuale (punti 25-27).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
KA		T-486/07
<p>P&amp;S: classi 9, 11, 12 Territorio: UE Valutazione: si deve concludere che, per ciascuna delle possibili percezioni prodotte nel pubblico di riferimento dal marchio richiesto, il pubblico percepirà differenze visive significative per ciascuno dei marchi anteriori (punto 65). Deve riconoscersi un certo grado di somiglianza fonetica tra i marchi in questione, ma quest'ultima non è molto elevata. Senza commettere errori, la Commissione di ricorso potrebbe pertanto dichiarare che la somiglianza fonetica tra i marchi in questione non era «percepibile» (punto 71). Dal momento che entrambi i marchi sono privi di significato, non è possibile effettuare alcuna comparazione concettuale (punto 72).</p>		

(c) Segni composti da tre lettere/numeri

Quando i segni in conflitto sono segni composti da tre lettere/numeri, una differenza in una lettera non esclude la somiglianza, specialmente se tale lettera è foneticamente simile.

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	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 identiche e si trovano nella stessa sequenza; la differenza di una singola lettera non costituisce una differenza visiva e fonetica significativa. Le lettere «E» e «I» in Germania sono pronunciate in modo simile (punti 66-71).</p>		
Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
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 statuito che, dal punto di vista del consumatore destinatario che padroneggia bene la lingua inglese, i segni di cui trattasi sono simili dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale (punto 55).</p>		

Per contro, quando i marchi sono composti soltanto da tre lettere, senza significato, la differenza in una lettera può essere sufficiente per renderli non simili:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
<p>(i) </p> <p>(ii) </p> <p>(iii) </p>		R 393/1999-2
<p><i>P&amp;S:</i> classe 25  <i>Territorio:</i> Benelux, Germania, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Austria  <i>Valutazione:</i> in questo caso, la pronuncia delle prime lettere dei marchi in conflitto, vale a dire «J» e «T», è diversa in tutte le lingue rilevanti. Tali lettere sono diverse anche sul piano visivo. Inoltre gli elementi figurativi dei marchi messi a confronto non si assomigliano (punti 17-18).</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	COR	T-342/05
<p><i>P&amp;S:</i> classe 3  Territorio: Germania  <i>Valutazione:</i> il Tribunale ha ritenuto che i segni fossero foneticamente simili solo a un grado tenue (punti 47 e 50). Il pubblico di riferimento in Germania noterà sicuramente le differenze nella parte iniziale dei segni.</p>		

### 3.5. Conclusioni sulla somiglianza

Ciascun aspetto (visivo, fonetico e concettuale) della comparazione dei segni conduce a una decisione circa la somiglianza dei marchi e, in caso tale somiglianza sussista, in quale misura. In generale, maggiore è il numero di elementi comuni fra i marchi, più è elevato il grado di somiglianza fra gli stessi.

Una valutazione della somiglianza fra due marchi non si limita a prendere un elemento di un marchio composito e a paragonarlo con un altro. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione ciascuno nel suo insieme, il che non esclude che l'impressione complessiva trasmessa al pubblico di riferimento da un marchio composito non possa, in determinate circostanze, essere dominata da uno o più dei suoi elementi.

La conclusione in merito al grado di somiglianza dei segni per ciascuno dei tre livelli è il risultato di una valutazione di tutti i fattori pertinenti. I principali fattori che possono incidere su una valutazione di somiglianza sono stati spiegati nei precedenti punti del presente capitolo. Occorre ricordare che in una valutazione di somiglianza i fattori pertinenti (carattere dominante, carattere distintivo, ecc.) si considerano non solo al fine di determinare gli elementi comuni dei marchi, ma anche per stabilire elementi differenti e/o aggiuntivi nei segni in conflitto.

Va inoltre tenuto presente che, dal momento che la valutazione della somiglianza si basa sull'impressione complessiva dei segni, una volta accertata la somiglianza dei segni, non sarebbe coerente concludere, in seguito, nella valutazione globale del rischio di confusione, che «l'impressione complessiva dei segni è diversa» al fine di sostenere un risultato di assenza di rischio di confusione.

In generale, in sede di valutazione della somiglianza e dei gradi di somiglianza occorre considerare quanto segue:

- Impatto del carattere distintivo degli elementi

Il grado più elevato o più tenue del carattere distintivo degli elementi è comune ai segni, ed è uno dei fattori rilevanti nella valutazione della somiglianza fra gli stessi.

Per esempio, se le coincidenze fra i segni in uno qualsiasi dei tre aspetti di comparazione hanno origine da un elemento con un carattere distintivo limitato, il grado di somiglianza, rispettivamente visiva, fonetica e/o concettuale, stabilito sarà più tenue di quando gli elementi in comune presentano un carattere distintivo normale.

Ad esempio, se i marchi coincidono in un componente descrittivo o figurativo debole ma condividono anche un elemento distintivo verbale, il livello di somiglianza fonetica non viene intaccato. Inoltre, l'impatto di un elemento figurativo dominante comune influisce chiaramente sulla comparazione visiva.

Negli esempi che seguono i segni comprendevano elementi deboli/descrittivi, ma con esiti diversi:

Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
		T-277/11 (rischio di confusione)
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 35, 39, 41, 42 e 43  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> il Tribunale ha concluso che i segni fossero molto simili visivamente e identici foneticamente e concettualmente (punti 86, 88, 91 e 93).</p>		

Segni anteriori	Segno impugnato	N. della causa
	<p>TRIDENT PURE</p>	<p>T-491/13 (nessun rischio di confusione)</p>
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 30  <i>Territorio:</i> anche l'UE  <i>Valutazione:</i> rispetto al primo diritto anteriore, il Tribunale ha stabilito un basso grado di somiglianza visiva, dato che l'elemento in comune «PURE», pur essendo descrittivo per parte del pubblico, non era di per sé sufficiente per concludere che la parola è trascurabile nell'impressione complessiva prodotta dal marchio (punto 70). Sono stati ritenuti foneticamente simili con un basso grado di somiglianza per coloro che hanno compreso «PURE», ma uditivamente simili con un grado di somiglianza medio per la restante parte del pubblico. A livello concettuale, erano simili per coloro che capivano il termine «PURE» come riferimento alla purezza dei prodotti in questione e alla purezza del respiro (punto. 93). È stato anche affermato, che il fatto che la parola «pure» descriva le caratteristiche dei prodotti in questione non altera il contenuto concettuale di tali marchi. Per quanto riguarda i restanti diritti anteriori, il grado di somiglianza non era maggiore.</p>		

- Impatto degli elementi dominanti

La conclusione circa la somiglianza visiva deve essere tenuta ulteriormente in conto se l'elemento comune è dominante (visivamente rilevante) o almeno co-dominante nell'impressione complessiva dei marchi.

Occorre anche rimarcare che se alcuni elementi di un marchio sono descrittivi o non distintivi, essi non vengono generalmente considerati dal pubblico come dominanti nell'impressione complessiva trasmessa dal marchio a meno che, specialmente a motivo della loro posizione o grandezza, siano suscettibili di imporsi alla percezione dei consumatori e di restare nella loro memoria

Va sottolineato che i summenzionati fattori possono non essere applicabili a tutti i casi e che la valutazione della somiglianza è sempre effettuata caso per caso, potendo rilevarsi necessario considerare ulteriori fattori. Inoltre, va rimarcato che i fattori e principi menzionati in precedenza non mettono in discussione il principio secondo cui l'esame della somiglianza fra marchi deve tenere conto dell'impressione complessiva prodotta dai marchi sul pubblico di riferimento.

- Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi

Quando i segni si compongono di elementi sia verbali che figurativi, l'elemento verbale del segno di solito ha un impatto sul consumatore più forte rispetto a quello figurativo. Pertanto, se le coincidenze fra segni composti (segni che comprendono elementi verbali e figurativi) risiedono negli elementi verbali e le differenze derivano da quelli figurativi, il grado di somiglianza visiva e fonetica è probabilmente superiore alla media (si veda l'esempio di seguito).

Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
		T-149/12 (rischio di confusione)
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 9  <i>Territorio:</i> Spagna  <i>Valutazione:</i> i segni sono stati ritenuti visivamente molto simili e foneticamente identici, nonostante il carattere descrittivo dell'elemento «MICRO» (punti 54, 55 e 60) e tenendo conto che le differenze si limitavano a elementi grafici banali.</p>		

In generale, l'identità o la somiglianza dell'elemento figurativo dei segni è insufficiente ad attestare l'esistenza di un livello considerevole di somiglianza nei casi in cui almeno uno dei segni contiene un ulteriore elemento verbale, assente, invece, nell'altro segno.

Tuttavia, benché gli elementi verbali di un marchio possano avere un impatto maggiore, ciò non vale necessariamente se l'elemento figurativo domina visivamente l'impressione complessiva prodotta dal marchio (cfr. punto 3.4.6.1 che precede, Impatto degli elementi verbali a confronto con l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale).

- Parte iniziale dei segni

In linea di principio, le coincidenze nella parte iniziale dei segni aumentano la somiglianza degli stessi in misura maggiore di quelle nella parte mediana o finale.

Pertanto, i consumatori attribuiscono meno importanza alla parte finale del marchio e le coincidenze situate nella parte finale dei segni porterebbero alla constatazione di un

grado di somiglianza visiva più tenue rispetto agli elementi comuni presenti nella parte iniziale degli stessi (cfr. il primo esempio di seguito). Analogamente, la posizione dei fonemi o delle sillabe coincidenti/simili all'inizio dei segni in conflitto aumenterebbe il livello di somiglianza fonetica.

Tuttavia, il grado di somiglianza sarà di solito più basso se le parti iniziali, pur identiche, rappresentano gli elementi deboli nei segni o se gli altri elementi hanno un significato chiaramente diverso (cfr. il secondo esempio di seguito).

Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
OXYGESIC	Maxigesic	T-328/12
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 5  <i>Territorio:</i> UE  <i>Valutazione:</i> i segni sono stati ritenuti visivamente simili con un basso grado di somiglianza per effetto del carattere descrittivo del suffisso «GESIC», dal momento che si riferisce agli antidolorifici (punti 35 e 47), nonché della differenza nelle parti iniziali (punto. 49). Foneticamente, sono stati ritenuti simili con un grado di somiglianza medio (punto 51) e concettualmente sono stati ritenuti dissimili, anche in questo caso per effetto del contenuto descrittivo di «GESIC» e per le diverse associazioni che si potrebbero fare con i rispettivi prefissi dei segni («OXY» si riferisce a ossigeno/ossicodone e «MAXI» a massimo, punto 53); di conseguenza, è stato escluso il rischio di confusione.</p>		
Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
		T-33/13
<p><i>P&amp;S:</i> Classi 35, 36 e 42  <i>Territorio:</i> Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.  <i>Valutazione:</i> visivamente, è stato accertato quanto meno un certo grado di somiglianza visiva fra i segni, sebbene il termine comune «bonus» si riferisse a un elemento con un carattere distintivo debole (punti 32, 41). Foneticamente, è stato accertato un grado di somiglianza medio per l'identica pronuncia delle prime due sillabe (punto 34). Concettualmente, vi è quanto meno un certo grado di somiglianza per una parte significativa del pubblico, per il quale l'elemento comune «bonus» trasmette un significato identico (punto 42).</p>		

- Segni brevi

La lunghezza dei segni può influire sull'impressione complessiva che essi producono e quindi sull'effetto delle differenze esistenti fra loro. In linea di principio, quanto più breve è il segno, tanto più facilmente il pubblico è in grado di percepirne tutti i singoli elementi. Per contro, solitamente il pubblico è meno cosciente delle differenze fra segni più lunghi.

L'applicazione dei principi e dei fattori succitati non dovrebbe essere automatica. La decisione deve spiegarne la rilevanza per il caso specifico e ponderarli.

Ad ogni modo, le regole illustrate nel presente capitolo sono di natura generica e le peculiarità di un caso specifico possono giustificare conclusioni diverse. Tuttavia, in tali casi si rivela ancora più importante fornire una motivazione chiara e completa nella decisione.

## 4 Dissomiglianza di segni

### 4.1 Introduzione

La somiglianza dei segni costituisce una condizione necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Una valutazione della somiglianza tra due marchi deve fondarsi **sull'impressione complessiva** prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (sentenza del 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 32 e la giurisprudenza ivi citata). Laddove l'impressione complessiva è di dissomiglianza fra i segni, si esclude il rischio di confusione.

La constatazione di una somiglianza o dissomiglianza complessiva dei segni è il risultato di una valutazione combinata (i) delle sovrapposizioni e differenze sul piano visivo, fonetico, concettuale, e (ii) del significato delle sovrapposizioni e differenze nella percezione da parte del pubblico di riferimento.

Se i segni di cui trattasi sono dissimili:

- La regola generale è che i prodotti e i servizi non devono essere confrontati. Sono solo i segni ad essere messi a confronto e l'esame termina una volta che si è giunti alla conclusione che i segni sono dissimili.

Nondimeno, una strategia ragionevole può giustificare il confronto di alcuni prodotti e servizi e che la valutazione della somiglianza dei segni venga portata avanti solo per i beni e i servizi rimasti, se i segni sono altrimenti dissimili esclusivamente a causa di una sovrapposizione di un elemento descrittivo o non distintivo (cfr. punto 4.2.5 che segue). Per esempio, nel caso di lunghi elenchi di prodotti e servizi, può rivelarsi efficiente decidere prima sulla dissomiglianza di alcuni prodotti e servizi, e proseguire alla comparazione dei segni (tra cui la valutazione degli elementi distintivi in svariate lingue) solo per l'elenco, più breve, dei prodotti e servizi rimasti.

- Qualsiasi rivendicazione di distintività accresciuta non viene esaminata. Se i segni sono dissimili, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta a prescindere da qualsiasi carattere distintivo accresciuto del marchio anteriore. Se i marchi in questione non sono simili, non occorre tener conto della reputazione del marchio anteriore, dal momento che non rientra nell'ambito dell'esame di somiglianza e non può servire ad aumentare la somiglianza fra tali marchi (ordinanza del 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 e la giurisprudenza ivi citata).
- Non vi è una valutazione globale dei fattori. La decisione conclude che in assenza di una delle condizioni, l'opposizione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE deve essere respinta.

## 4.2 Scenari di dissomiglianza

### 4.2.1 Nessun elemento in comune

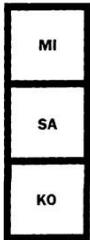
I segni sono ovviamente dissimili se non hanno nulla in comune in nessuno dei tre aspetti di comparazione. Si tratta più che altro di uno scenario ipotetico, poiché i segni in questione in un'opposizione secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE hanno di norma qualcosa in comune. Ciò su cui le parti dibattono è piuttosto l'importanza della sovrapposizione di un elemento.

### 4.2.2 Sovrapposizione di un elemento trascurabile

I segni sono dissimili se l'unico elemento che hanno in comune è **trascurabile** in uno o entrambi i marchi nel senso che, a motivo della sua dimensione e/o posizione, probabilmente passerà **inosservato** o **verrà trascurato** dal pubblico di riferimento. Dopo aver **debitamente ragionato** sul motivo per cui sono considerati trascurabili, gli elementi trascurabili non verranno messi a confronto (sentenza del 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). La nozione di elemento trascurabile dovrebbe essere interpretata restrittivamente e, in caso di dubbio, la valutazione dovrebbe considerare tutti gli elementi del segno (cfr. punto 1.5 che precede).

Per quanto riguarda la valutazione sulla eventuale trascurabilità di un elemento, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di decifrare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento in questione. La questione consiste piuttosto nel comprendere se, nell'impressione complessiva del segno, l'elemento è percepibile dal consumatore medio che normalmente percepisce un segno nel suo complesso e non procede a un'analisi dei suoi vari dettagli.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	 (GREEN BY MISSAKO)	T-162/08  Le parole «by missako» sono quasi illeggibili; la loro dimensione e la scrittura a mano le rendono difficili da decifrare.
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	R 2347/2010-2  L'elemento «Rótulos Luna S.A.» è stato considerato trascurabile.

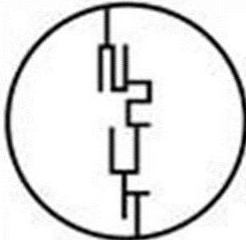
### 4.2.3 Sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata

I segni sono dissimili se l'elemento verbale, che darebbe adito alla somiglianza, non è distinguibile a causa della stilizzazione accentuata. A volte il modo in cui si usano le

lettere o i simboli rende irrealistico ipotizzare che saranno letti e pronunciati, ad esempio, quando in un marchio figurativo un simbolo o una lettera è ripetuto per creare un motivo o è altamente distorto o altrimenti non chiaramente leggibile. Se l'elemento verbale non è riconoscibile nell'impressione complessiva del segno, pertanto non leggibile e non pronunciabile, non verrà preso in considerazione nella comparazione.

Di nuovo, la prova non consiste nella possibilità dell'Ufficio di identificare, in un meticoloso esame dei segni affiancati, l'elemento verbale in questione. È irrilevante se l'elemento verbale viene riconosciuto solo con l'aiuto dell'altro marchio, dal momento che il consumatore normalmente non ha l'opportunità di confrontare i segni affiancati. È inoltre irrilevante che il ricorrente faccia riferimento al marchio mediante uno specifico elemento verbale nelle proprie osservazioni o se le informazioni sul marchio indichino un elemento verbale, perché il consumatore non sarà aiutato da tali informazioni una volta posto di fronte al segno registrato o richiesto.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
KA		R 1779/2010-4
<b>intuit</b>		R 164/2015-2

Si deve valutare con attenzione se l'elemento verbale sia effettivamente «perso» nella stilizzazione. Nei segni figurativi il consumatore cerca istintivamente elementi che si possano pronunciare mediante i quali possa fare riferimento al segno. L'accentuata stilizzazione di una o più lettere di una parola possono non impedire al consumatore di individuare l'elemento verbale nel suo complesso, specialmente se rimanda a un significato concreto. Occorre anche sottolineare il fatto che se la complessa stilizzazione dell'elemento verbale di un segno non lo rende del tutto leggibile, ma si presta solamente a varie interpretazioni, la comparazione deve tenere conto delle diverse interpretazioni realistiche. Pertanto, l'elemento verbale non verrà preso in considerazione nella comparazione solo nel caso, piuttosto raro, in cui la leggibilità del segno risulti davvero irrealistica senza l'aiuto di una descrizione del marchio o dell'altro marchio.

#### 4.2.4 Sovrapposizione di altri aspetti irrilevanti

Il fatto che sussista una qualche coincidenza fra i segni non conduce necessariamente a una constatazione di somiglianza. Ciò vale in particolare quando la parte in sovrapposizione non viene percepita in modo indipendente nell'impressione

complessiva dei marchi. Il Tribunale ha dichiarato i seguenti segni dissimili nonostante la sovrapposizione di una sequenza di lettere.

Esempi:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
StoCretec	CRETEO	T-640/13
<p>I segni in conflitto sono dissimili (punto 87). Nell'impressione visiva prodotta dai marchi, le parti iniziali «sto» e «cre» e le terminazioni «tec» e «o» svolgono un ruolo più importante rispetto alle sillabe «cre» e «te», che sono posizionate al centro dei segni e sono meno percepite dal pubblico di riferimento. Di conseguenza, si è concluso che vi è somiglianza visiva tra i segni (punto 71). I marchi non sono foneticamente simili, in particolare a causa delle differenze nelle parti iniziali e finali (punto 72). La comparazione concettuale rimane neutra in quanto «StoCretec» e «CRETEO» sono termini inventati senza alcun significato in tedesco (punto 73).</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
ALDI		T-240/13
<p>In sede di comparazione gli elementi figurativi e la parola aggiuntiva «foods» non devono essere trascurati (punti 54-55). L'impressione visiva complessiva dei segni in conflitto è chiaramente dissimile (punti 59-60). I segni non sono simili sul piano fonetico tenendo presente, in particolare, l'elemento aggiuntivo «foods» del marchio contestato (punti 65-66). Infine, i marchi non sono simili neanche a livello concettuale (punto 73).</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-524/11
<p>Gli elementi figurativi dei marchi figurativi anteriori distinguono ulteriormente tali marchi dal marchio richiesto (punto 36). I segni in questione hanno un ritmo di pronuncia diverso (punti 43-44). Le parole sono prive di significato; non è possibile effettuare una comparazione concettuale (punto 54).</p>		

Lo stesso vale per le somiglianze degli elementi figurativi che hanno un impatto minore:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		T-36/13
<p>Gli elementi figurativi dei segni hanno lo stesso contorno ma saranno percepiti come diversi dal pubblico di riferimento (punti 45-47). Gli elementi verbali sono visivamente differenti poiché hanno solo due lettere in comune, che sono anche poste in posizioni distinte.</p>		

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
		<p>B 1 837 106</p>
<p>I marchi coincidono solo per il fatto che gli elementi verbali sono scritti in bianco su uno sfondo grigio contrastante e che la cornice bianca separa gli elementi verbali dal paesaggio in parti uguali. Si tratta di elementi figurativi comuni, onnipresenti nei marchi praticamente in tutti i settori commerciali. L'attenzione del consumatore non è attirata da nessuno di questi dettagli, quanto piuttosto dal termine di fantasia «tukas» nel marchio anteriore e dal termine «Ekonomik» nel marchio contestato. Visto che i segni si sovrappongono soltanto in aspetti irrilevanti e non hanno nulla in comune sul piano fonetico e concettuale, essi sono complessivamente dissimili.</p>		

La decisione deve contenere una motivazione approfondita, nella comparazione dei segni, sul perché la sovrapposizione di particolari aspetti è considerata irrilevante.

#### 4.2.5 Sovrapposizione di un elemento non distintivo

Se i segni si sovrappongono esclusivamente per un elemento che è **descrittivo** o altrimenti **non distintivo** per i prodotti e servizi rilevanti in tutte le aree del territorio di riferimento, ed essi **contengono un altro o altri elementi distintivi in grado di differenziarli**, possono essere considerati dissimili.

Ne consegue che devono essere soddisfatte due condizioni per accertare la dissomiglianza in questo contesto:

- l'elemento comune deve essere non distintivo (se l'elemento comune ha un certo grado di carattere distintivo, seppur molto basso, i segni non possono essere ritenuti dissimili);
- altri elementi sono distintivi e in grado di differenziare i marchi.

Di conseguenza, due segni possono essere dissimili per una parte di prodotti e servizi, ma non per altri. Se in parte del territorio di riferimento l'elemento in sovrapposizione non viene percepito come descrittivo o non distintivo (ad esempio per via dell'incomprensibilità del termine), i segni non possono ritenersi dissimili.

I seguenti esempi di fantasia illustrano casi in cui la presenza di un elemento comune non può condurre ad alcuna somiglianza perché tale elemento non è distintivo e gli altri elementi, che sono chiaramente diversi, consentono al pubblico di differenziare adeguatamente i marchi:

Segno anteriore	Segno contestato
HOTEL FRANCISCO	HOTEL ZENITH
<p><i>P&amp;S:</i> fornitura di alloggio  <i>Territorio:</i> Unione europea</p>	

CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
<i>P&amp;S:</i> fornitura di servizi ristorativi <i>Territorio:</i> Spagna (dove «casa» significa anche «bar», «ristorante»)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
<i>P&amp;S:</i> servizi di telecomunicazione <i>Territorio:</i> Unione europea	

Esempi tratti dalla giurisprudenza:

Segno anteriore	Segno contestato	Caso n.
	CARBON CAPITAL MARKETS	T-563/08 (punti 39-61)
<i>P&amp;S:</i> Classe 36 <i>Territorio:</i> Unione europea (si ritiene che il pubblico di riferimento abbia dimestichezza con la terminologia finanziaria fondamentale in lingua inglese) <i>Valutazione:</i> l'elemento comune, «capital markets», descrive direttamente i servizi.		

Conformemente alle norme fissate al principio, nonostante l'elemento in comune sia privo di carattere distintivo, non sarebbe opportuno concludere a favore di una dissomiglianza se:

- la particolare combinazione degli elementi conferisce un carattere distintivo ai segni (vale a dire che la combinazione sarebbe protetta);

Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
		T-60/11
<i>P&amp;S:</i> Classi 30, 31, 42 <i>Territorio:</i> UE <i>Valutazione:</i> vi è una certa somiglianza tra i marchi. Il marchio anteriore è costituito da due elementi non distintivi per i prodotti in questione: l'immagine di un cereale (descrittivo per prodotti di panetteria) e l'elemento denominativo elogiativo «PREMIUM». La combinazione di questi elementi è arbitraria (a differenza del sintagma verbale «Capital markets» nell'esempio precedente, che è un'espressione consolidata). Gli elementi comuni tra i marchi non sono pertanto limitati a elementi non distintivi, bensì si estendono alla loro particolare combinazione.		

- l'altro elemento che si ritiene distingua i segni è percepito come un dettaglio figurativo di nessun conto, oppure è altrimenti non distintivo (cfr. punto 3.2.3.1 che precede).

Segno anteriore	Segno impugnato	N. della causa
waterPerfect	AquaPerfect	T-123/14 (punti 39-61)
<p><i>Prodotti e servizi:</i> Classe 7  <i>Territorio:</i> Unione europea:  <i>Valutazione:</i> sebbene l'elemento «Perfect» abbia un carattere elogiativo, resta il fatto che nessuno degli altri elementi che compongono i segni stessi può essere considerato come un elemento con un maggiore carattere distintivo o come elemento dominante. Gli elementi «aqua» e «acqua» hanno anch'essi un debole carattere distintivo per il fatto che saranno percepiti dal pubblico di riferimento con il significato di «acqua», e che tutti i prodotti coinvolti hanno a che fare, in un modo o nell'altro, con l'acqua (punto 42). I segni sono stati ritenuti visivamente, foneticamente e concettualmente simili con un grado di somiglianza <b>medio</b>.</p>		

- gli elementi non distintivi che costituiscono (che compongono in modo esclusivo) il segno sono incorporati nell'altro segno nella loro interezza.

Marchio anteriore	Segno impugnato	N. della causa
POST	TPG POST	T-102/14
<p><i>P&amp;S:</i> Classe 39 e altre relative a servizi postali  <i>Territorio:</i> Germania, UE  <i>Valutazione:</i> sebbene l'elemento «post», come tale, sia privo di carattere distintivo per i servizi postali, esso corrisponde al marchio anteriore, cui va attribuito un grado di carattere distintivo minimo (punto 43).</p>		

In sintesi, la constatazione di una «dissomiglianza complessiva» sulla base di una sovrapposizione esclusivamente degli elementi non distintivi dovrebbe limitarsi ai casi evidenti dove l'altro elemento serve a distinguere i segni con sicurezza.

In casi meno evidenti va attribuito ai marchi un basso grado di somiglianza. L'esame, quindi, procederà e i casi non saranno risolti nella fase della valutazione complessiva (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 2, Doppia identità e rischio di confusione, capitolo 7, Valutazione globale, punto 6, Impatto degli elementi deboli o non distintivi sul rischio di confusione, punto 6.2, Elementi comuni privi di carattere distintivo).

Va altresì tenuto presente che un accertamento di dissomiglianza nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) o b), RMUE, è vincolante anche per altri impedimenti alla registrazione su cui si fonda l'opposizione. Si applica in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, RMUE, motivo per cui se i marchi sono ritenuti dissimili la protezione è esclusa (cfr. Direttive, parte C, Opposizione, sezione 5, Marchi con reputazione (articolo 8, paragrafo 5, RMUE), punto 3.2, Somiglianza dei segni).