



ANTONIO DI BIASE

Professore associato di Diritto privato – Università degli Studi di Foggia

**DIRITTO ALL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO E RISCHIO DI CONFUSIONE:
IL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA REGISTRAZIONE***

SOMMARIO: 1. *Profili introduttivi: rischio di confusione o di associazione tra marchi simili.* – 2. *Marchi “forti”, marchi “deboli” ed individuazione del “pubblico di riferimento”.* – 3. *Il giudizio di comparazione visiva, fonetica e concettuale tra marchi contrapposti.* – 4. *Il confronto tra prodotti e servizi.* – 4.1. *I diversi criteri elaborati dalla prassi per valutare l'affinità tra prodotti e servizi.*

1. – Il marchio, così come definito e disciplinato principalmente dall'art. 2569 ss. c.c. e dagli artt. 7 ss. del d.lgs. n. 30/2005 (“Codice della proprietà industriale”), si configura essenzialmente come un segno distintivo attinente all'attività di impresa, idoneo a richiamare l'origine imprenditoriale di un prodotto o di un servizio, nel senso di manifestare ai terzi l'esistenza di un'esclusiva nell'uso di quel segno in un determinato ambito merceologico e in un determinato momento¹. La funzione essenziale di un marchio consiste segnatamente nel contraddistinguere i prodotti o servizi di un'impresa e garantire, al consumatore o all'utilizzatore finale, l'identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato, consentendo di distinguere, senza alcuna possibilità di confusione, un determinato prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa; per poter svolgere questa sua funzione il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati realizzati, fabbricati e/o erogati sotto il controllo di un'unica impresa o di imprese a questa collegate, alle quali possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità.

Il marchio – in presenza dei requisiti di legge della novità/originalità, capacità distintiva e liceità² – può

* Il presente lavoro riproduce, con l'aggiunta di alcune parti e delle note, la relazione tenuta dall'autore in data 5 aprile 2024 in occasione del Convegno PRIN dal titolo “*Il diritto alla bellezza tra istanza di protezione e inclusione*”, tenutosi presso l'Accademia delle Belle Arti di Napoli.

¹ Per approfondimenti si rinvia, su tutti, alle seguenti voci enciclopediche: M. ARE, *Marchio (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXV, Milano, 1975, 587 ss.; A. VANZETTI, *Marchio I) Diritto commerciale*, in *Enc. giur.*, XIX, Roma, 1990, 1 ss.; G. SENA, *Marchio di impresa (natura e funzioni)*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, IX, Torino, 2009, 292 ss.

² In particolare, ai sensi dell'art. 7, d.lgs. n. 30/2005, come modificato dal d.lgs. n. 15/2019, “*Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti: a) a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e b) ad essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione conferita al titolare*”. Tali segni, per poter essere registrati devono possedere i caratteri della novità (ai sensi dell'art. 12, d.lgs. n. 30/2005, infatti, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa “*i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per*



essere oggetto di registrazione ed attribuire così, al suo titolare, il c.d. “diritto di uso esclusivo”, ossia il diritto di potersi valere del medesimo in modo riservato, vietandone a qualsiasi terzo l’impiego nella propria attività economica³.

prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza tra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell’uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell’attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra l’attività d’impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L’uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione; c) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici; d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando il marchio anteriore goda nell’Unione europea o nello Stato, di rinomanza e quando l’uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; f) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi identici, affini o non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e”), della capacità distintiva (secondo l’art. 13, d.lgs. n. 30/2005, infatti, non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che “consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”, così come quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio”) e della liceità (ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 30/2005 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa: “a) i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell’Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l’Italia o l’Unione europea sono parte; c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi; c-bis) i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche; c-ter) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini; c-quater) i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell’Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l’Unione europea è parte; c-quinquies) i segni che contengono o riproducono nei loro elementi essenziali una denominazione di varietà vegetale precedentemente registrata conformemente alla legislazione dell’Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali di cui l’Unione europea o lo Stato sono parte, in materia di tutela dei diritti relativi alle varietà vegetali e che, in relazione a queste ultime, sono della stessa specie o di specie apparentate”).

³ In particolare l’art. 20 del d.lgs. n. 30/2005, rubricato “Diritti conferiti dalla registrazione”, prevede che i diritti attribuiti al titolare di un marchio d’impresa registrato consistono “nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica: a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa



In considerazione di quanto precede, la tutela di un marchio registrato ed utilizzato sul mercato si può esplicare sotto diverse forme: una delle più idonee ed efficaci, per tempi e costi è, parere di chi scrive, rappresentata dal procedimento di opposizione alla registrazione dei marchi, regolato agli artt. 175 ss., d.lgs. n. 30/2005, ossia un procedimento amministrativo che si svolge dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Ufficio del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* – che consente, al titolare di un marchio già presente sul mercato o titolare di un diritto anteriore⁴, di chiedere ed ottenere il rigetto della domanda di registrazione di un nuovo marchio altrui, che intende “entrare” nel mercato.

In questo modo il titolare di un marchio già registrato (c.d. “marchio anteriore”) può – con ricorso da depositare entro il termine perentorio di tre mesi decorrente, in linea di massima, dalla data di pubblicazione di una nuova domanda di registrazione⁵ – “bloccare” ed impedire la registrazione di un marchio successivo, che possa arrecargli un danno, e questo può farlo accampando diversi motivi tipizzati dal legislatore, tra i quali spicca, in quanto di gran lunga l'ipotesi più ricorrente nella prassi, la fattispecie delineata alla lett. *d* del comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 30/2005, che si verifica tutte le volte in cui il marchio di cui si chiede la registrazione (c.d. “marchio contestato”) possa ingenerare un rischio di confusione o di associazione con un marchio già in precedenza registrato (c.d. “marchio anteriore”).

Si tratta in sintesi dei casi in cui il pubblico dei potenziali destinatari dei prodotti venduti o dei servizi commercializzati o offerti sia esposto al rischio o di confondere direttamente i marchi, in quanto identici o altamente simili, quantomeno nei loro elementi distintivi; oppure, pur non confondendoli e potendoli distinguere, li possa in quale modo associare, cioè collegare, e ritenere che i marchi in comparazione siano riconducibili alla medesima “compagine aziendale” o ad imprese collegate tra di loro o che siano espressione di rapporti contrattuali di gruppo, derivandone così l'erronea convinzione di un'unicità di fonte di produzione o di erogazione⁶. Oppure, infine, che i prodotti provengano da imprese distinte tra le quali però intercorrono rapporti di licenza o comunque di autorizzazione all'uso del marchio⁷.

Si pensi, solo per fare un esempio di fantasia, ad un marchio anteriore denominato “*ISCHIA*” e ad una domanda di registrazione di un marchio denominato “*BLU ISCHIA*” per la medesima classe di prodotti, ossia, per ipotesi, per l'abbigliamento: in questo caso ben potrebbe accadere che il “pubblico di riferimento”, ossia il “consumatore” medio di articoli di abbigliamento, sia indotto a ritenere che il secondo marchio (“*BLU ISCHIA*”) contraddistingua una nuova linea produttiva della medesima azienda “*ISCHIA*” o che

dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni; c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”.

⁴ Più precisamente, ai sensi dell'art. 177, d.lgs. n. 30/2005, sono legittimati a proporre opposizione: 1) i titolari di marchi già registrati in Italia o con efficacia in Italia da data anteriore; 2) i soggetti che hanno depositato una domanda di registrazione di marchio in Italia in data anteriore o avente effetto in Italia da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza; 3) i licenziatari dell'uso esclusivo del marchio; 4) le persone, gli enti e le associazioni che vantino diritti su ritratti di persone, nomi di persone e segni noti quali nomi di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti e associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi ai sensi dell'art. 8 del medesimo testo normativo; 5) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da una indicazione geografica; 6) i soggetti che hanno depositato una domanda di protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.

⁵ Per la puntuale individuazione del *dies a quo* si rinvia all'art. 176, d.lgs. n. 30/2005.

⁶ La giurisprudenza precisa altresì che “la nozione di rischio di associazione non è un'alternativa alla nozione di rischio di confusione, ma serve a precisarne la portata”. Così ad esempio Corte Giust. UE 22 giugno 1999, C-342/97, in www.curia.europa.eu.

⁷ Così App. Milano 28 novembre 1995, in *giur. ann. dir. ind.*, 1996, 3444 ss.



quest'ultima abbia instaurato rapporti commerciali e/o abbia autorizzato un altro soggetto, in questo caso il titolare di "BLU ISCHIA", ad utilizzare il proprio segno distintivo inserendolo all'interno di uno simile. Dimostrata la sussistenza di questo presupposto, il titolare del marchio anteriore "ISCHIA" potrebbe vedere accolta l'opposizione contro la domanda di registrazione del marchio "BLU ISCHIA" ed impedire che questa si compia⁸.

In sintesi, dunque, primo e fondamentale presupposto per ottenere la protezione in esame è quello di dimostrare la sussistenza di un rischio di confusione, o quantomeno di associazione, tra marchi.

2. – Tanto premesso, va evidenziato che il rischio di confusione e/o di associazione presuppone – salvo alcune eccezioni⁹ – l'accertamento congiunto della sussistenza di due condizioni, da considerarsi cumulative e non alternative tra di loro, ossia che: a) i segni in contrapposizione siano tra di loro identici o quantomeno simili; b) i prodotti o i servizi rivendicati dai marchi siano identici o affini. È pertanto necessario effettuare un duplice giudizio comparativo, in primo luogo, tra i marchi in conflitto e, in seconda battuta, tra i prodotti e/o servizi che quei marchi tutelano o intendano tutelare.

La valutazione del rischio di confusione implica allora una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in gioco, e in particolare la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa¹⁰.

Diversi sono i principi elaborati al riguardo dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza, comunitaria ed interna, dei quali si tenterà di fornire una brevissima panoramica nel presente lavoro.

Prima di fare ciò è però necessaria una premessa, evidenziando che l'estensione e l'intensità della tutela di un marchio varia, innanzi tutto, in funzione del maggior o minor grado di originalità – ossia, più precisamente, di "distintività" – di cui esso è dotato, distinguendosi, al riguardo, tra marchi "forti" e marchi "deboli".

I primi sono quelli che hanno una spiccata originalità ed una notevole capacità distintiva, caratterizzata principalmente dal fatto che manca qualsiasi significativo legame concettuale tra il marchio ed i prodotti o servizi contraddistinti; da ciò deriva una peculiare attitudine, "presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo"¹¹. Si pensi, ad esempio, al marchio "APPLE", che è associato a prodotti – quali principalmente *computers* e prodotti dell'elettronica – che nulla hanno a che fare con il frutto, ossia con la "mela" (traduzione in lingua italiana della parola anglosassone "*apple*"); oppure ai marchi "NIKE", "ADIDAS", "SAMSUNG", "SONY" e così via, anch'essi "forti" poiché nessuno di essi rappresenta o richiama, nel proprio segno, il prodotto che vuole contraddistinguere. Oppure ancora, per fare un esempio tratto da un recente caso giudiziario, si pensi al marchio patronimico¹² "Zaccagnini", impiegato per la vendita di prodotti viti-vinicoli¹³.

Al contrario, per marchio "debole" si intende un marchio che, pur mantenendo in sé una minima capacità distintiva necessaria per differenziarlo e tutelarlo (altrimenti verrebbe meno il carattere della novità e il mar-

⁸ Quantomeno con riferimento agli stessi prodotti tutelati dal marchio anteriore. Sul punto si veda *infra*.

⁹ Eccezioni che in questa sede, per brevità, non possono essere affrontate.

¹⁰ Per queste considerazioni si veda in particolare Corte Giust. UE 29 settembre 1998, C-39/97, in www.curia.europa.eu.

¹¹ Così Cass. 20 settembre 2023, n. 26877, in *Banca dati dejure.it*.

¹² Il marchio "patronimico" è quel marchio che coincide con il nome dell'imprenditore o del professionista titolare e che è dallo stesso utilizzato per contraddistinguere nel mercato i propri prodotti e/o servizi.

¹³ Fattispecie posta alla base di Cass. 16 settembre 2021, n. 25069, in *Riv. dir. ind.*, 2021, II, 430 ss.



chio non potrebbe essere registrato¹⁴), tuttavia presenta una minore originalità, perché in qualche modo evoca e richiama i prodotti protetti. Si tratta dunque di marchi logicamente e concettualmente legati al prodotto di riferimento, “per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l’uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo”¹⁵. Così, ad esempio, è stato giudicato “debole”, per la sua natura prevalentemente descrittiva, il marchio “*Il telefonino*” di Telecom, proprio perché ritenuto chiaramente destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia¹⁶.

La stessa mela di “*APPLE*”, a pensarci bene, qualora per ipotesi fosse stata registrata non per vendere *computers* o prodotti elettronici, ma per vendere frutta e verdura, avrebbe potuto essere considerata come un marchio “debole”, appunto perché “evocativo” (di parte) dei prodotti commercializzati.

Insomma: una parola del linguaggio comune oppure un’immagine possono dar vita ad un marchio “debole” oppure “forte” a seconda che consentano, o meno, al consumatore di avvertire un’affinità concettuale tra la parola o il simbolo usati e il prodotto o il servizio contrassegnati.

Chiarita la distinzione, si trova comunemente affermato, soprattutto nella giurisprudenza di legittimità italiana, che la qualificazione del segno distintivo come marchio debole non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del marchio forte – in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo fondamentale – con riferimento al marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte¹⁷.

Il rischio di confusione, dunque, è direttamente proporzionale alla distintività ed è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore¹⁸. Ciò vuol dire, si ribadisce, che l’esistenza di un rischio di confusione non è *ex se* escluso dal carattere distintivo debole del marchio anteriore, ma sarà tanto più probabile e ricorrente quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore; pertanto, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente (perché appunto non presentano legami concettuali con i prodotti o i servizi protetti), o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela in qualche modo anticipata e più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. In tale prospettiva assumono centralità l’attitudine, presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi non confuso con segni simili, e la simmetrica scarsità, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata¹⁹.

¹⁴ Tanto per esemplificare, la richiesta di registrazione di un marchio denominato ‘Bottiglia’ per vendere bottiglie probabilmente verrebbe negata per mancanza del requisito dell’originalità.

¹⁵ Così, tra le altre: Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267, in *Banca dati dejure.it*. Conforme Cass. 15 gennaio 2020, n. 738, in *Banca dati dejure.it*; Cass., 29 novembre 2018, n. 30951, in *Giur. amm. dir. ind.*, 2019, 230 ss.

¹⁶ Così Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267, cit.

¹⁷ Così, tra le ultime: Cass. 21 ottobre 2022, n. 31221, in *Riv. dir. ind.*, 2022, 388 ss.; Cass. 13 dicembre 2021, n. 39764, in *Giur. amm. dir. ind.*, 2021, 172 ss.; Cass. 12 maggio 2021, n. 12566, in *Riv. dir. ind.*, 2022, II, 218 ss.; Cass. 26 aprile 2021, n. 10980, in *Banca dati dejure.it*; Cass. 14 maggio 2020, n. 8942, in *Guida dir.*, 2020, n. 37, 39.

¹⁸ Così Corte Giust. UE 29 settembre 1998, C-39/97; Corte Giust. UE 11 novembre 1997, C-251/95, entrambe in www.curia.europa.eu.

¹⁹ Nella giurisprudenza comunitaria si vedano, tra le tante. Corte Giust. UE 5 marzo 2020, C-766/18; Corte Giust. UE 12 giugno 2019, C-705/17; Corte Giust. UE 29 settembre 1998, C-39/97; Corte Giust. UE 11 novembre 1997, C-251/95, tutte in www.curia.europa.eu.



Chiarito questo aspetto, va altresì precisato che, tra i fattori di cui tener conto ai fini della valutazione della ricorrenza di un rischio di confusione e/o associazione tra marchi, rilievo fondamentale assumono le caratteristiche del c.d. “pubblico di riferimento”, ossia della categoria dei soggetti cui il prodotto o il servizio in questione è destinato: è necessario cioè individuare il potenziale destinatario, sia esso professionista o consumatore, “medio” (ossia mediamente informato e ragionevolmente attento ed avveduto) che consumerà il prodotto o usufruirà del servizio di cui ai marchi in comparazione e valutare il suo grado “medio” di attenzione e di cultura. Occorre dunque operare una duplice valutazione e chiedersi, in prima battuta, a chi sono diretti i servizi o i prodotti rivendicati dai marchi e, successivamente, domandarsi quale sia il “grado di attenzione” di questo destinatario medio.

È evidente infatti che vi siano prodotti o servizi rivolti alla generalità dei consociati, ossia ad un pubblico c.d. “generale” (si pensi, ma gli esempi sono infiniti, ai prodotti alimentari, all’abbigliamento e calzature, o ai servizi telefonici e così via) ed invece beni e servizi destinati all’esercizio di una attività imprenditoriale, professione o di un mestiere, e dunque rivolti soltanto ad un pubblico professionale, cioè a tecnici ed esperti del settore.

Detto ciò, il livello di attenzione può modificarsi in base a due variabili, ossia la tipologia di pubblico di riferimento e la natura di beni o servizi in oggetto.

Sotto il primo profilo – potremmo dire di carattere “soggettivo” – è evidente, per esempio, che il “consumatore medio” presta un’attenzione anch’essa “media”, diremmo “ordinaria”, negli acquisiti *routinari* e non particolarmente dispendiosi, quali ad esempio capi di abbigliamento, generi alimentari, detersivi e beni di prima necessità: in questi casi è facile che anche variazioni tra marchi non particolarmente significative inducano in errore il destinatario del prodotto, la cui soglia di attenzione, in questo genere di transazioni, non è particolarmente elevata²⁰. Viceversa è lecito supporre che un operatore commerciale e professionale, quando acquisita un bene o un servizio destinato all’uso industriale o attinente e necessario all’esercizio della propria professione o mestiere, presti un grado di attenzione maggiore, sia cioè più accurato nella individuazione ed origine della merce acquistata e quindi più difficilmente cada in errore o confusione.

Insomma, da un punto di vista soggettivo, in sintesi può dirsi che il livello di attenzione può variare in funzione delle “qualità” del soggetto destinatario del bene o del servizio e sarà tendenzialmente e presuntivamente più elevata in un professionista, ossia in chi acquista un bene o richiede un servizio nell’esercizio della propria professione o attività, rispetto ad un consumatore, ossia a colui che acquista al di fuori dell’esercizio dell’eventuale professione esercitata.

Questa regola – che misura il grado di attenzione in base alla “natura” e “qualità” del destinatario finale del prodotto o servizio – deve essere combinata ed intrecciata con un’altra regola, che valorizza un profilo “oggettivo” della vicenda e vede calibrare il grado di attenzione anche in base alla “natura” del prodotto o del servizio, evidente essendo, per esempio, che nel caso di prodotto “di lusso” o comunque avente costi elevati, anche il consumatore “medio”, che in genere presta un’attenzione “media”, tenda ad innalzare il suo grado di attenzione e possa più difficilmente cadere in errore di fronte a marchi diversi che però presentano elementi simili. Lo stesso avviene nel caso di acquisto di particolari categorie di prodotti, quali quelli medici o farmaceutici, in cui, essendo in “gioco” il “bene salute” di se stessi o dei propri cari, il livello di attenzione è tendenzialmente più elevato, a prescindere dal prezzo del medicinale, con conseguente minor rischio di

²⁰ Alcune pronunce hanno però precisato che la semplice circostanza che il pubblico di riferimento proceda ad un acquisto impulsivo di taluni prodotti (nella specie: caramelle) non significa che il livello di attenzione di detto pubblico sia necessariamente inferiore rispetto alla media. Così Trib. UE 9 aprile 2014, T-623/11, in www.curia.europa.eu.



confusione²¹. Discorso analogo, ancora, può farsi per altre categorie di beni, quali quelli potenzialmente pericolosi ed atti ad offendere²² (quali ad esempio: seghe, accumulatori elettrici, interruttori elettrici e così via), oppure per altre categorie di servizi, quali quelli immobiliari, in relazione ai quali anche il grado di attenzione del consumatore è maggiore, posto che le conseguenze di una eventuale scelta sbagliata per mancanza di attenzione possono determinare conseguenze altamente pregiudizievoli²³.

Insomma, in sintesi può dirsi che il livello di attenzione del pubblico di riferimento può variare anche in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi: ad esempio è più alta per prodotti/servizi di lusso o per la salute, più bassa per prodotti/servizi di uso quotidiano.

Concludendo su questo aspetto: costituisce dato di comune esperienza, spesso fatto proprio dalla giurisprudenza interna e comunitaria, oltre che dalla prassi amministrativa, quello secondo cui il grado di attenzione che poniamo quando compriamo un gelato è certamente inferiore a quello che ci accompagna nell'acquisto di un medicinale, di un'auto di lusso o di un bene di cui necessitiamo per l'esercizio della professione. Sarà dunque più facile confondere marchi simili nel primo caso e più difficile negli altri. Di questo bisogna tener conto nel giudizio di valutazione di confondibilità tra marchi.

A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che, al momento dell'acquisto, il più delle volte gli utenti non possono procedere ad un confronto contestuale dei marchi in potenziale conflitto, ma li paragonano solo sulla base del loro ricordo, ossia devono affidarsi ad una immagine imperfetta del prodotto che hanno conservato nella loro memoria (c.d. "memoria imperfetta" o *imperfect recollection*), aumentando così la possibilità di rischio di confusione e/o associazione²⁴.

3. – Come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio d'impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio d'impresa e il segno usato e registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio d'impresa e il segno e tra i prodotti e servizi designati. Il rischio di confusione deve quindi essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica, dovendosi basare sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi²⁵ e dominanti²⁶ dei marchi medesimi²⁷.

²¹ In questo senso Trib. UE 15 marzo 2012, T-288/08 e 15 dicembre 2010, T-331/09, entrambe in www.curia.europa.eu.

²² In questo senso Trib. UE 22 marzo 2011, T-486/07, in www.curia.europa.eu.

²³ Così Trib. UE 17 febbraio 2011, R-817/2010-2, in www.curia.europa.eu.

²⁴ Cfr., tra le altre: Corte Giust. UE 22 giugno 1999, C-342/97, cit.

²⁵ Gli elementi distintivi sono quelli in grado di contraddistinguere il marchio nella sua funzione di indicatore di provenienza dei prodotti da una determinata impresa, in quanto mentalmente associabile agli stessi: trattasi di tutti quei fattori in grado di 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. Cfr., tra le altre: Corte Giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, in www.curia.europa.eu.

²⁶ Gli elementi dominanti sono quelli che, per dimensioni, posizione o altre caratterizzazioni particolari, sono in grado di attirare l'attenzione del consumatore medio, condizionandone il dato mnemonico. Cfr., tra le altre: Corte Giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, cit.

²⁷ Per approfondimenti, nella giurisprudenza comunitaria si vedano: Corte Giust. UE 11 novembre 1997, C-251/95, in www.curia.europa.eu; nella giurisprudenza interna: Cass. 18 febbraio 2022, n. 5491, in *Riv. dir. ind.*, 2022, III, 328 ss., di cui vale la pena riproporre la massima: "L'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità fra segni distintivi similari deve essere compiuto non già in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica. Tale accertamento va condotto, cioè, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, me-



Chiarito quanto sopra, la prima fase del giudizio attiene alla comparazione tra i marchi in conflitto, tanto al fine di valutare – tenendo conto dell'impressione d'insieme suscitata dal loro raffronto – se tra gli stessi vi sia un grado di somiglianza così significativo da poter ragionevolmente indurre in confusione il consumatore del prodotto o l'utilizzatore del servizio. Così, la valutazione dei marchi deve tendere ad enucleare e valorizzare gli elementi che ne costituiscono il “cuore”, ossia il “nucleo individualizzante”, quello che – per assenza di nesso logico e concettuale rispetto ai prodotti/servizi che contraddistingue – rende il marchio anteriore capace di operare un richiamo alla azienda produttrice. Ed è proprio la riproduzione, anche parziale, di tale elemento nel marchio contestato che può far ritenere sussistente il rischio di confusione con il marchio anteriore.

Questo esame comparativo, come accennato, deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei medesimi²⁸, con l'ulteriore precisazione che, di regola, nei segni verbali o che contengono un elemento verbale, la prima parte è quella che di solito attira maggiormente l'attenzione del consumatore e che, pertanto, sarà ricordata più chiaramente rispetto al resto del segno²⁹.

Un esame che, per prassi assolutamente consolidata, viene effettuato sulla base tre criteri distinti, logicamente ed anche cronologicamente succedanei l'uno all'altro: quello visivo, quello fonetico ed infine quello concettuale.

Il primo confronto, ossia quello visivo, consiste essenzialmente nell'analizzare le somiglianze e le diversità delle caratteristiche visivamente percepibili dei marchi in contrasto, e cioè dei caratteri tipografici, dei disegni e dei colori utilizzati.

Più nello specifico, nel caso di raffronto visivo tra marchi denominativi (ossia marchi costituiti da una o più parole, oppure da una sigla, un nome, una lettera dell'alfabeto e/o una combinazione di lettere e/o numeri, scritti in caratteri di stampa *standard* e senza elementi grafici particolari³⁰), il raffronto visivo si estrinsecherà nell'analisi del numero, della dimensione e della sequenza delle lettere e delle sillabe, del numero di parole e della struttura dei segni, tenendo altresì presente che la “parola” è protetta in quanto tale e non nella sua forma scritta e che pertanto è irrilevante che il marchio denominativo sia riprodotto in lettere minuscole o maiuscole o con diversi “font” e caratteri.

Nel caso di marchi figurativi, costituiti cioè essenzialmente da un disegno o simbolo, dovrà essere presa in considerazione l'impressione complessiva dell'immagine impressa, tenendo conto del fatto che, se i marchi sono a colori, l'uso dello stesso colore può accrescere la somiglianza visiva delle parole o dei disegni, con l'ovvia precisazione che, se dal raffronto risulta che i disegni o le parole non sono simili, la mera coincidenza di colore non è sufficiente per affermare la somiglianza.

Nell'ipotesi infine di marchi misti o complessi, costituiti cioè da almeno una parola ed un disegno, si po-

dante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo, avuto riguardo alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo dell'altro. Tale principio è inoltre conforme all'insegnamento della giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui il rischio di confusione tra marchi deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie: valutazione che 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”.

²⁸ Cfr., tra le altre: Cass. 18 febbraio 2022, n. 5491, cit.

²⁹ Ciò vuol dire che, in linea di principio, la parte iniziale di un segno ha una notevole influenza sull'impressione generale prodotta dal marchio. Così Trib. UE 15 dicembre 2009, T-412/08 e 25 marzo 2009, T-109/07, entrambe in www.curia.europa.eu.

³⁰ Così Trib. UE 13 febbraio 2007, T-353/04 e 20 aprile 2005, T-211/03, entrambe in www.curia.europa.eu.



ne il problema del “peso” da attribuire agli elementi denominativi rispetto a quelli figurativi. Sul punto la giurisprudenza tende, come principio generale, a ritenere prevalente, nel confronto visivo, l’aspetto denominativo, sul presupposto che di regola la componente verbale del segno richiama maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto a quella figurativa; ciò in quanto il pubblico non tende ad esaminare in dettaglio i marchi, ma è più propenso a far riferimento agli elementi verbali che li compongono, nonché a pronunciarli, piuttosto che descriverli³¹. Questo fino a prova contraria: ciò non toglie, infatti, che in particolari casi l’elemento figurativo possa, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, assumere una spiccata originalità ed essere facilmente memorizzabile, così da occupare una posizione quantomeno equivalente a quella dell’elemento denominativo ed avere anch’esso un impatto significativo sull’impressione visiva globale³². Il pensiero corre, solo per esemplificare, all’oramai noto “*occhio azzurro con lunghe ciglia nere*” che contraddistingue il marchio “*Chiara Ferragni*”, ritenuto da parte della giurisprudenza – in quanto elaborato, originale e privo di nesso con i prodotti tutelati – “almeno tanto distintivo quanto gli elementi denominativi di tale marchio”³³.

Terminato il confronto visivo, si passa a quello fonetico (non possibile ovviamente per i marchi che siano esclusivamente figurativi³⁴), che consiste nel pronunciare i marchi in comparazione e dunque nel confrontare il numero di lettere e sillabe di cui sono composti, gli accenti, le intonazioni e ritmo della pronuncia degli stessi: insomma si “ascoltano” i marchi e si valuta il suono che gli stessi producono.

Terza ed ultima “tappa” del giudizio di comparazione tra marchi è rappresentata dal confronto c.d. concettuale, che consiste essenzialmente nell’analisi del significato dei marchi o del concetto che essi trasmettono: si verifica cioè se i marchi abbiano o meno un significato proprio, un valore semantico, se siano cioè evocativi o meno di determinati concetti, situazioni, immagini o pensieri. Tale confronto non è sempre possibile: non lo è in particolare se i marchi a confronto – tutti o anche uno solo di essi – sono privi di significato, in quanto per esempio sigle, nomi di fantasia o anche marchi puramente patronimici³⁵. Ad esempio, un marchio denominato “*GH*”, o “*DESAMER*”, oppure “*MARIO*”, non ha un proprio contenuto semantico e/o significato intrinseco, ma sarà verosimilmente percepito dal pubblico di riferimento come indicante una sigla, un nome o un termine di fantasia comunque non evocativo o rappresentativo di per sé di alcun concetto specifico. Viceversa, un marchio denominato, ad esempio, “*CAPRI*”, “rimanda” alla notissima isola del Golfo di Napoli, simbolo di mare, vacanza, moda e mondanità.

Si tenga presente che la comparazione concettuale deve tenere conto della cultura “media” del consumatore di riferimento anche riguardo alla eventuale lingua straniera utilizzata per il segno: a tale riguardo occorre considerare che il pubblico nazionale, quantomeno quello italiano, è generalmente dotato di una conoscenza della lingua inglese prevalentemente basica/scolastica, mentre quasi nulla di altre lingue straniere³⁶.

³¹ Così, tra le tante, Trib. UE, sentenze 13 dicembre 2011, R-53/11, 19 novembre 2011, R-233/11, 9 settembre 2008, T-363/06, 14 luglio 2005, T-312/03, tutte in www.curia.europa.eu.

³² Così Trib. UE 3 giugno 2015, T-559/13; Trib. UE 23 novembre 2010, T-35/08; Trib. UE 12 dicembre 2002, T-110/01, tutte in www.curia.europa.eu.

³³ Così Trib. UE 8 febbraio 2019, T-647/17, in www.curia.europa.eu, che ha escluso il rischio di confusione tra il marchio “*Chiara Ferragni*” e il marchio anteriore, denominato semplicemente “*Chiara*”.

³⁴ Così Trib. UE 8 ottobre 2014, T-342/12; Trib. UE 7 febbraio 2012, T-424/10, entrambe in www.curia.europa.eu. Allo stesso modo può concludersi nel caso in cui uno dei due segni contenga elementi che possono essere letti e l’altro contenga solo elementi grafici: anche in questo caso i segni non possono essere sottoposti a comparazione fonetica diretta.

³⁵ Per approfondimenti Trib. UE 13 maggio 2015, T-169/14, in www.curia.europa.eu.

³⁶ Fa eccezione il solo caso in cui la parola straniera sia molto simile alla parola equivalente della lingua italiana. Ciò avviene, per esempio, con alcuni termini della lingua spagnola.



Ciò vuol dire che potranno essere considerati concettualmente simili marchi contenenti termini quali “VITA”, da un lato, e “LIFE”, dall’altro (in quanto il termine anglosassone “life” è un termine oramai usato a livello internazionale e suscettibile di essere compreso nel suo significato praticamente in tutti i Paesi del Mondo), ma lo stesso non potrà avvenire con marchi denominati, ad esempio, “LEISURE”, l’uno, e “TEMPO LIBERO”, l’altro, per il semplice motivo che il pubblico italiano generalmente non sa che “leisure” significa appunto “tempo libero”; pertanto verosimilmente non riterrà simili e confondibili i due marchi.

4. – Perché possa sussistere un rischio di confusione e/o associazione è necessario che alla somiglianza tra i marchi si aggiunga l’identità o quantomeno l’affinità dei prodotti o servizi contrassegnati dai rispettivi segni. Salvo eccezioni³⁷, di regola la mera identità o somiglianza tra i marchi, infatti, non è sufficiente ad integrare un’ipotesi di violazione del diritto di marchio, tanto alla luce del principio della c.d. *relatività* o *specificità* della tutela del marchio scolpito all’art. 20 d.lgs. n. 30/2005, secondo cui la registrazione di un marchio “esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi identici o affini a quelli protetti”, ossia impedisce al titolare del marchio successivo, identico o simile al marchio precedente, di ottenere la registrazione con riferimento ai soli prodotti uguali o simili al marchio anteriore, ma non protegge prodotti/servizi completamente estranei rispetto a quelli rivendicati.

Esemplificando: se il marchio denominativo anteriore “ISCHIA” è stato registrato per i prodotti di abbigliamento, esso proteggerà anche i prodotti affini, come scarpe e sciarpe – che magari si possono acquistare negli stessi negozi di abbigliamento ed hanno la stessa funzione di coprire ed “ornare” il corpo umano – ma non potrà tutelare prodotti di elettronica (quali ad esempio cellulari e *computer*), in quanto del tutto diversi dai primi, così da scongiurare rischi di confusione. Così, per ipotesi, se un altro soggetto chiedesse la registrazione del marchio avente il medesimo nome “Ischia” per vendere prodotti di elettronica (e non abbigliamento) verosimilmente otterrebbe la registrazione.

Si aggiunga altresì che i prodotti e i servizi da porre a raffronto sono classificati secondo il sistema stabilito dall’accordo “sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi”, stipulato a Nizza il 15 giugno 1957: si tratta della c.d. Classificazione di Nizza, divisa in numero 34 classi di prodotti e numero 11 classi di servizi, raggruppati per tipologie omogenee o comunque affini. Quanto al valore da attribuire a tale documento, può dirsi che esso serve prevalentemente a fini classificatori ed amministrativi, ma non riveste un rilievo decisivo ai fini del giudizio di somiglianza: così, è stato precisato, i prodotti ed i servizi in comparazione “non sono considerati simili tra loro per il (*solo*) fatto che figurano nella stessa classe della classificazione di Nizza, né sono considerati diversi gli uni dagli altri per il (*solo*) motivo che risultano in classi distinte nell’ambito della classificazione di Nizza”³⁸. Così, ad esempio, gli “animali vivi” ed i “fiori”, pur essendo entrambi ricompresi nella medesima classe 31, non possono dirsi simili tra loro; viceversa, i servizi di “organizzazione viaggi” e di “alloggi temporanei”, pur essendo contenuti in classi diverse, sono stati ritenuti tra loro simili³⁹.

Ciò chiarito, per poter ritenere sussistente il rischio di confusione e negare la registrazione di un marchio sarà necessario stabilire se i prodotti e servizi rivendicati dai marchi in conflitto siano tra loro identici o per

³⁷ Che, come già precisato, non possono essere affrontate in questa sede per mere esigenze di spazio.

³⁸ Si veda l’art. 33, par. 7, Regolamento UE 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

³⁹ Esempi tratti dalle “Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione Europea” (c.d. Direttive EUIPO) del 01 ottobre 2017 e periodicamente aggiornate, reperibili all’indirizzo www.euipo.europa.eu.



lo meno affini; sono stati così nel tempo elaborati una serie di indici o criteri sulla base dei quali valutare la sussistenza di tale identità o affinità.

Al riguardo, costituisce *ius receptum*, soprattutto in ambito comunitario, il principio secondo cui per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in comparazione si deve tener conto “di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impegno nonché la loro concorrenzialità o complementarità”⁴⁰. Inoltre la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che i prodotti alla base del marchio contestato siano identici a quelli del marchio anteriore se quest’ultimi sono inclusi in una categoria più generale considerata dalla domanda di marchio contestato, sono cioè in rapporto di *genus* a *species* (ad esempio: “abbigliamento”, *genus*, e “maglioni”, *species*; “veicoli” *genus*, e “autovetture” *species*, ma gli esempi potrebbero continuare all’infinito); discorso analogo vale nel caso opposto (in cui cioè i prodotti di cui al marchio contestato fanno parte di una categoria più generale ricompresa nel marchio anteriore).

Parimenti, si considerano identiche due categorie di prodotti/servizi allorquando coincidano anche solo in parte, vi sia cioè anche solo una parziale sovrapposizione tra esse, ciò quantomeno nel caso sia impossibile tenerli distinti tra loro in modo netto⁴¹.

4.1. – Al di là dei casi stretta identità tra prodotti o servizi, il problema pratico si pone essenzialmente nelle ipotesi in cui l’interprete sia chiamato a vagliare la possibile affinità o somiglianza di prodotti o servizi formalmente diversi tra di loro. Al riguardo, la prassi del settore⁴², sulla base della giurisprudenza soprattutto comunitaria, ha enucleato negli anni una serie di indici – da utilizzare, nei limiti del possibile, congiuntamente e non in via alternativa – atti a valutare l’eventuale affinità tra i prodotti/servizi⁴³, i cui principali saranno di seguito brevemente esaminati.

In primo luogo va indagata la natura del prodotto o del servizio, ossia la sua composizione, il principio di funzionamento, l’aspetto, il valore, lo stato fisico e così via. Ci si deve chiedere, in altri termini, cosa sia il prodotto o il servizio in questione, da cosa sia composto, che aspetto abbia (duro, morbido, flessibile...), che composizione assuma, se liquida, solida o gassosa, ecc. Sulla base di questo primo criterio si potrebbe ad esempio ritenere simili il “latte” ed i “formaggi”, perché entrambi prodotti lattiero-caseari; oppure le “lozioni per il corpo” ed i “balsami”, perché entrambi aventi natura di cosmetici; oppure il “latte” e lo “yogurt”, perché il primo può costituire l’ingrediente principale del secondo. Viceversa, sono stati ad esempi ritenuti dissimili il “ghiaccio commestibile” ed il “ghiaccio da raffreddamento”, sulla base della loro diversa natura, in quanto solo il primo prodotto ha natura alimentare⁴⁴.

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla destinazione del prodotto o del servizio, ossia alla sua funzione economica, al bisogno che è diretto a soddisfare. Ci si chiede cioè a cosa serva il pro-

⁴⁰ Principio scolpito nella notissima sentenza della Corte Giust. UE 29 settembre 1998, C-39/97, cit., ma che si ritrova riproposto in tutta la giurisprudenza successiva.

⁴¹ Cfr., Trib. UE, sentenze 17 gennaio 2021, T-522/10; 7 settembre 2006, T-133/05; 23 ottobre 2002, T-388/00, sentenza del 17/01/2012, T-522/10, tutte in www.euipo.europa.eu.

⁴² Ci si riferisce, in particolare, alle “Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione Europea” (c.d. Direttive EUIPO), in www.euipo.europa.eu, che recepiscono la giurisprudenza sul punto.

⁴³ In linea di massima, gli indici elaborati per il raffronto tra i prodotti sono i medesimi e rilevano anche per il raffronto tra i servizi, con l’ovvia precisazione che, nell’applicare tali criteri, si deve tener conto delle fondamentali differenze tra “prodotti” e “servizi”, in particolare della mancanza di corporeità materiale dei secondi.

⁴⁴ Così “Direttive concernenti l’esame dei marchi dell’Unione Europea” (c.d. Direttive EUIPO), in www.euipo.europa.eu.



dotto o il servizio, quali esigenze di mercato è diretto a perseguire, quali utilità abbia e, soprattutto, quale sia il “pubblico di riferimento”, ossia chi siano i clienti finali, effettivi o potenziali, destinatari del prodotto o servizio⁴⁵. Questo secondo criterio – per così dire funzionale e teleologico – tende a prevalere sul primo, nel senso che si può per ipotesi ritenere affini prodotti, anche di natura diverse, quando questi abbiano una destinazione comune e condivisa: così per esempio le “scarpe e calzature”, da un lato, e le “maglie e maglioni”, dall’altro, possono essere considerati affini in quanto, pur avendo natura diversa, hanno la medesima funzione di coprire e vestire gli esseri umani, e sono utilizzati sia per la protezione da agenti atmosferici, sia come articoli di moda e di tendenza. Non così, probabilmente, per l’“abbigliamento” e le “borse”, in rapporto ai quali non può ritenersi sussistente una identità di funzione.

Altro aspetto fondamentale del giudizio comparativo è l’indagine circa i canali di produzione e distribuzione/erogazione dei prodotti o servizi in questione: se infatti questi hanno una origine abituale⁴⁶ comune, sono cioè generalmente prodotti dai medesimi soggetti e/o sono posti in vendita attraverso i medesimi canali, utilizzando magari gli stessi distributori o gli stessi punti vendita al dettaglio – trattasi cioè di prodotti venduti negli stessi esercizi commerciali o magari che si trovano esposti negli stessi reparti o “scaffali” della grande distribuzione – sarà allora certamente più probabile che il consumatore o acquirente finale venga indotto a ritenere che i prodotti o servizi siano fabbricati o forniti dallo stesso soggetto, oppure da soggetti tra loro collegati⁴⁷.

Di contro, la vendita dei prodotti in luoghi diversi costituisce un elemento che può portare a negare la somiglianza tra gli stessi. Si pensi, ad esempio, alle “sedie a rotelle” ed alle “bicycle”: sebbene entrambi questi prodotti siano ricompresi nella medesima classe della Classificazione di Nizza e possano essere intesi, in senso ampio, come veicoli (si pensi ad esempio ai c.d. scooter per disabili), non sono generalmente reperibili nei medesimi negozi, le bicycle essendo vendute o in negozi specializzati o in negozi/reparti al dettaglio di attrezzature sportive; mentre le sedie a rotelle in negozi specializzati nella vendita di attrezzature e dispositivi ad uso medico e dispositivi per persone disabili. Difficile concludere per una loro somiglianza o affinità.

Ultima – ma non per importanza – fase del giudizio comparativo tra prodotti e servizi consiste nel chiedersi se tra questi possa sussistere un rapporto di complementarietà o concorrenzialità; in particolare due o più prodotti o servizi possono dirsi “complementari” quando tra di essi sussiste una stretta correlazione, nel senso che uno è indispensabile o importante per l’utilizzo dell’altro⁴⁸. Si pensi, ad esempio, da un lato, alle sigarette, dall’altro, agli articoli per fumatori, quali accendini, cartine o filtri; oppure agli sci ed agli scarponi da sci; o ancora ai materiali didattici ed ai corsi di formazione. È chiaro che l’accertamento di un nesso di complementarietà tra prodotti o servizi depone, in linea di massima, nel senso di una loro affinità: in tali casi il pubblico di riferimento ben potrebbe legittimamente supporre che la produzione e/o distribuzione dei medesimi siano riconducibili allo stesso soggetto⁴⁹.

⁴⁵ Sul punto Cass. 27 settembre 2006, n. 21013, in *Giust. civ.*, 2007, I, 1907 ss., secondo cui “l’attitudine dei beni a soddisfare le medesime esigenze di mercato, da cui dipende tanto l’affinità tra prodotti contraddistinti da marchi simili, ai fini del giudizio di confondibilità tra gli stessi, quanto l’affinità tra settori merceologici, ai fini del giudizio di decadenza per non uso del marchio in un determinato settore, consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati ed acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui l’affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dall’eventuale identità dei canali di commercializzazione”.

⁴⁶ Intesa come luogo di produzione e metodo di fabbricazione di un prodotto.

⁴⁷ Per approfondimenti Trib. UE 21 aprile 2005, T-164/03, in www.euipo.europa.eu.

⁴⁸ Cfr., tra le altre: Trib. UE, sentenze 11 maggio 2011, T-74/10 e 04/02/2013, T-504/11, entrambe in www.euipo.europa.eu.

⁴⁹ Così è stato ritenuto, ad esempio, che i “servizi di *hosting* di siti *internet*” non possano esistere senza i “servizi di programma-



JUS CIVILE

Quanto al secondo dei due concetti, due prodotti possono dirsi in rapporto di concorrenza reciproca quando sono offerti alla medesima categoria di clienti, i quali possono scegliere di sostituire gli uni con gli altri per la stessa finalità d'uso⁵⁰. Così, ad esempio, si potrebbero ritenere in concorrenza tra di loro la “carta da parati” e le “vernici”, perché entrambi questi prodotti coprono o decorano le pareti; oppure i “rasoi elettrici” e le “lamette per rasoi”, perché hanno lo stesso scopo di rimuovere dal corpo umano o accorciare la barba o la peluria in generale. In siffatte ipotesi i prodotti possono verosimilmente essere ritenuti simili o affini, in quanto, per così dire, economicamente “intercambiabili”, in quanto “l'uno può sostituire l'altro”. Con la precisazione che – poiché la somiglianza deve naturalmente essere valutata in relazione al territorio nel quale il marchio anteriore è protetto⁵¹ e, come visto, con riguardo al “pubblico di riferimento” – questo giudizio di intercambiabilità può essere relativo e dipendere dalla cultura, dagli usi e dalle tradizioni dei singoli Paesi nei quali la valutazione è effettuata. Così, ad esempio, in Italia la *vodka* potrebbe forse essere “sostituita”, dalla maggioranza del pubblico dei suoi consumatori, da altri superalcolici, circostanza che costituirebbe un'autentica “eresia” in altri Paesi, quali le ex Repubbliche sovietiche o la Polonia, nelle quali vi è una lunga e radicata cultura di questa bevanda. Viceversa, un consumatore “medio” italiano, Paese ad altissima tradizione viti vinicola, verosimilmente non considererà “fungibili” bevande alcoliche quali vino e birra, che potrebbero invece essere considerati affini in altri Stati in cui la “cultura del vino” è meno radicata.

zione informatica”: tra di essi vi è un rapporto di complementarietà funzionale, che appartengono entrambi al settore della tecnologia informatica, si rivolgono allo stesso pubblico e si avvalgono degli stessi canali di distribuzione. Sono pertanto stati ritenuti simili. Così Trib. UE 29 settembre 2011, T-150/10, in www.euipo.europa.eu. Con l'ulteriore precisazione che i prodotti destinati a pubblici diversi non possono, per definizione, essere considerati complementari. Cfr. Trib. UE 12 luglio 2012, T-361/11, Trib. UE 22 giugno 2011, T-76/09, entrambe in www.euipo.europa.eu.

⁵⁰ Così Trib. UE 4 febbraio 2013, T-504/11, in www.euipo.europa.eu.

⁵¹ Così le Direttive concernenti l'esame dei marchi dell'Unione Europea” (c.d. Direttive EUIPO) del 1° ottobre 2017, in www.euipo.europa.eu.