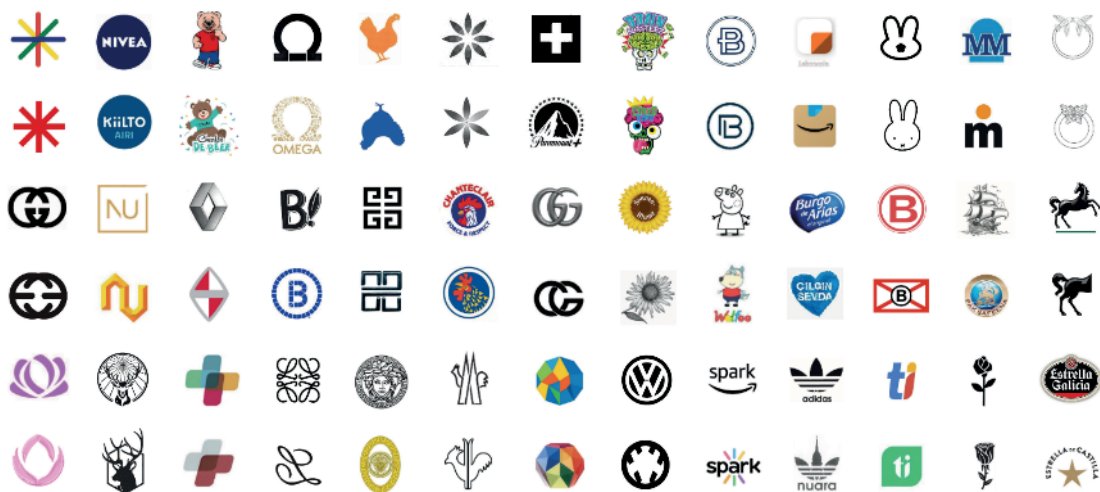
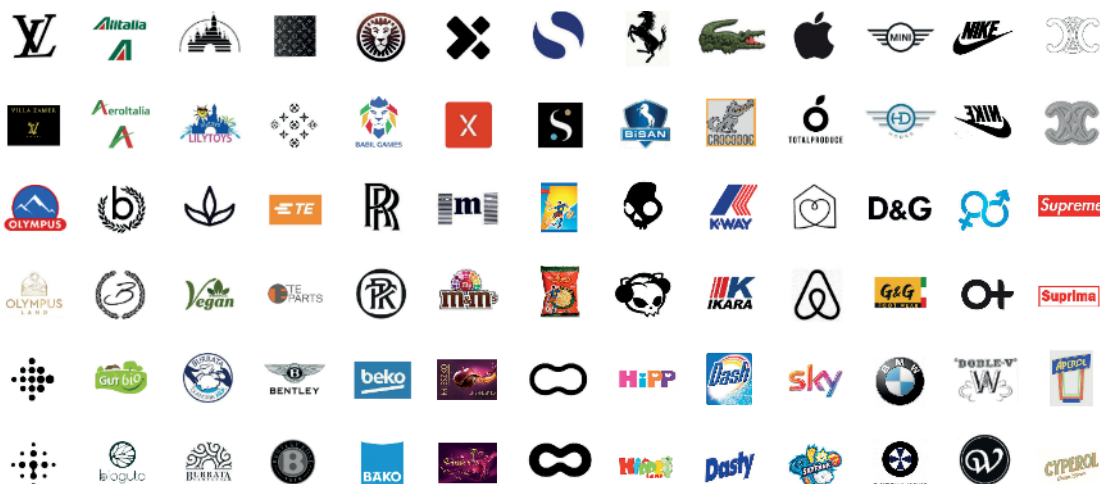




GIANLUCA DE CRISTOFARO (a cura di)
FEDERICA FURLAN - MATTEO DI LERNIA - MARINA SAVIO

I MARCHI FIGURATIVI

Tutela, disciplina e confondibilità:
una guida per immagini



Sezione non inclusa

Parte Prima

INQUADRAMENTO

Capitolo 1

PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI MARCHI

Termine estratto capitolo

Parte Seconda

**IL RISCHIO DI CONFUSIONE
E IL GIUDIZIO DI CONFONDIBILITÀ
TRA MARCHI.**

CASI PRATICI

Nell'intestazione delle decisioni dei casi che seguono, il simbolo "[***]" indica che il nome della parte coinvolta nel procedimento era stata oscurata nelle decisioni.

Capitolo 2

FASHION & LUXURY

Termine estratto capitolo

Capitolo 3

TECH, MEDIA & ENTERTAINMENT

1. Somiglianza

82.

ACER C. SHENZHEN WARSONG TECHNOLOGY
(EUIPO 16 maggio 2023)



L'Ufficio ha ritenuto i segni in conflitto simili, in quanto dal punto di vista visivo entrambi rappresentano una maschera che riproduce la testa di un animale raffigurata in bianco e nero.

83.

ACER C. DXRACER TECHNOLOGY WUXI
(EUIPO 20 luglio 2022)

The Acer logo, featuring the word "acer" in a lowercase, italicized, sans-serif font.The DXRACER logo, featuring the word "DXRACER" in a bold, italicized, sans-serif font. The "A" is stylized with a diagonal slash.

Nel valutare i segni in conflitto come simili, l'Ufficio ha dato rilievo alla presenza nel segno contestato della parola "ACER" (identica al marchio anteriore), non ritenendo invece sufficiente a differenziare i segni la presenza della sequenza di lettere "DXR". Infatti, sebbene nel marchio contestato l'elemento verbale "DXR" sia posto all'inizio del segno, dove i consumatori concentrano maggiormente la propria attenzione, le tre lettere potrebbero essere percepite dal pubblico di riferimento come un semplice codice prodotto, mentre "ACER" sarà percepito come la parte essenziale del segno contestato.

Termine estratto capitolo

Capitolo 4

FOOD & BEVERAGE

1. Somiglianza

147.

HIPP C. HIPP & CO
(EUIPO 8 marzo 2023)



Nel parere dell'Ufficio il pubblico di riferimento ben potrebbe ritenere esistente un qualche tipo di connessione tra i segni ad esame sulla base del fatto che: (i) il marchio anteriore gode di un elevato grado di rinomanza nel settore degli alimenti per bambini, (ii) i segni ad esame sono simili, (iii) il segno anteriore è dotato di carattere distintivo e (iv) la vicinanza tra il mercato dei prodotti alimentari per bambini, da un lato, ed i servizi al dettaglio per bambini, dall'altro.

148.

RAUCH FRUCHTSÄFTE C. BRAVE DRINKS

(EUIPO 23 giugno 2022)



Nonostante le differenze (in particolare, lo sfondo ovale rosso del segno anteriore, il punto interrogativo a contrasto sullo sfondo nero del segno contestato), i segni sono stati ritenuti sufficientemente simili al punto da fondare un rischio di confusione per il pubblico. L'Ufficio si è espresso, in particolare, sulla (ir)rilevanza della presenza del punto interrogativo nel segno contestato: pur rappresentando l'elemento dominante del segno, il punto interrogativo – in quanto simbolo tipografico – non è percepito come distintivo dal pubblico di riferimento e risulta, pertanto, insufficiente ad escludere il rischio di confusione tra il segno "BRAVE" contestato e il segno "BRAVO" anteriore.

Termine estratto capitolo

Capitolo 5

BEAUTY, HOME CARE & PHARMA

1. Somiglianza

208. THE PROCTER & GAMBLE C. COPACABANA INVESTMENTS
(EUIPO 30 marzo 2016)



Nel parere dell'Ufficio, nonostante le differenze esistenti tra i segni, sussiste comunque un rischio di confusione per il consumatore in ragione del forte impatto generato dalla coincidenza nei due segni ad esame dell'elemento verbale "DAZ". Il marchio anteriore è infatti interamente incorporato nel marchio oggetto di contestazione e gli elementi di differenziazione riguardano aspetti secondari e non idonei a prevaricare sulle somiglianze.

209.

THE PROCTER & GAMBLE C. [***]

(EUIPO 12 agosto 2022)

always



I due segni si differenziano per la lettera aggiuntiva “L” presente nel segno oggetto di contestazione (che non verrebbe comunque percepita nel pronunciare le parole) e per gli elementi grafici rappresentati dall’ovale nel quale è racchiuso il marchio oggetto di contestazione e la riga sottostante l’elemento verbale. Tali elementi sono stati ritenuti dall’Ufficio di natura puramente decorativa o non distintiva e, conseguentemente, avente impatto limitato o addirittura nullo nel giudizio di somiglianza.

Termine estratto capitolo

Capitolo 6

AUTOMOTIVE

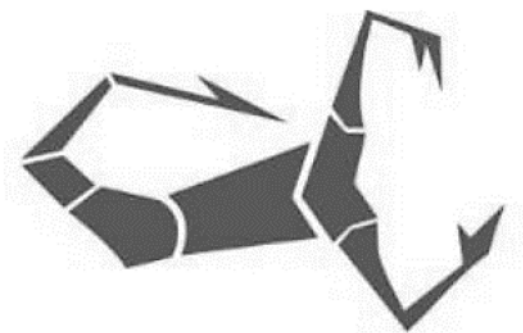
1. Somiglianza

277.

FIAT GROUP C.

SHENZHEN QIANHAI ZHONGCHUANG ELECTRONIC COMMERCE

(EUIPO 7 febbraio 2020)



Le rappresentazioni dei due scorpioni presentano una stilizzazione molto simile. Gli elementi di differenza, rappresentati dalle diverse sfumature di colore, dalla raffigurazione delle zampe dell'animale nel solo segno anteriore, e dal diverso orientamento degli scorpioni, non rilevano al punto da escludere la somiglianza tra i segni in questione (irrilevante è la presenza dello sfondo quadrato nel marchio anteriore, ritenuto mero elemento decorativo).

278.

FCA c. [***]

(UIBM 13 ottobre 2020)



L'elemento distintivo presente nei marchi dell'opponente e nel segno contestato è riconducibile all'elemento figurativo costituito da un biscione con in bocca parte di una figura umana, seguito dal termine "ALFA". Ne deriva che il consumatore di riferimento, avente medio grado di attenzione, sarà più incline a percepire la presenza nei segni di elementi comuni verbali e figurativi, mentre sarà portato a trascurare le componenti di scarsa importanza (come, ad esempio, il termine club). L'Ufficio, quindi, riconosciuta la necessità di garantire tutela più intensa ai marchi anteriori (in ragione dell'accresciuta distintività dovuta alla notorietà acquisita dagli stessi sul mercato) ha concluso circa la sussistenza di un rischio di confusione/associazione tra i segni.

Termine estratto capitolo

Il volume – uno strumento per orientarsi nel mondo della confusione tra marchi – seleziona alcuni dei casi più recenti e rilevanti oggetto delle decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale e dei Tribunali italiani.

Mostrando le rappresentazioni grafiche dei marchi che sono stati oggetto di giudizio di confusione, per agevolare l’individuazione dei casi di interesse per il lettore, il volume classifica le casistiche per settori industriali (*fashion & luxury; tech, media & entertainment; food & beverage; beauty, home care & pharma; automotive*), suddividendo i casi in cui è stata ravvisata una somiglianza tra marchi da quelli in cui i marchi sono stati ritenuti diversi.

L’obiettivo, inquadrata la disciplina generale del diritto dei marchi in una prima parte dedicata ai “fondamentali” del diritto dei marchi, è mettere a disposizione di chi legge – con un taglio pratico e immediato – le soluzioni raggiunte dalla giurisprudenza, in un terreno, quello della valutazione della somiglianza tra marchi, spesso scivoloso perché basato su ragionamenti che oscillano tra tecnica interpretativa e un’impressione che, in fondo, rischia di rimanere intrappolata nella personale percezione di chi è chiamato a giudicare. Così, per ciascun caso vengono riportate le motivazioni e la logica che hanno portato a concludere in un senso o nell’altro.

Gianluca De Cristofaro, Avvocato e dottore di ricerca in diritto industriale presso l’Università degli studi di Milano

Matteo Di Lernia, avvocato in Milano

Federica Furlan, avvocato in Milano

Marina Savio, avvocato in Milano

€ 55,00
024222865

ISBN 978-88-28-86415-8



9 788828 864158