

Santi Nunzio Di Paola  
Veronica Schirripa

# COME TUTELARE IL MARCHIO DAL RISCHIO DI CONFUSIONE

Aggiornato alla sentenza della Corte di Giustizia UE  
del 11 gennaio 2024, causa C-361/22, e alle decisioni  
E.U.I.P.O. del 28 febbraio 2024

Coordinamento e struttura editoriale  
a cura di Antonio Revelino

**LEGIS ©** è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.l.**  
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2024  
La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo,  
nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

---

Finito di stampare nel mese di giugno 2024 da  
LOGO SRL  
Via Marco Polo, 8 - 35010 - Borgoricco (PD)

---

*Servizio Clienti*  
Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068  
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

*Portale informativo:* [www.legislazionetecnica.it](http://www.legislazionetecnica.it)  
*Shop:* [ltshop.legislazionetecnica.it](http://ltshop.legislazionetecnica.it)

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

# INDICE

---

<b>NOTE LEGALI</b> .....	8
<b>PREMESSE</b> .....	9
<b>CAPITOLO 1 - IL MARCHIO: CONCETTI GENERALI</b> .....	11
1.1. Il marchio: nozione in generale.....	11
1.2. L'evoluzione storica del concetto di "marchio".....	13
1.3. L'evoluzione normativa.....	14
1.4. Le caratteristiche del marchio.....	16
1.4.1. La novità .....	16
1.4.2. La capacità distintiva .....	19
Casi pratici: il caso " <i>Borro e Borro del Diavolo</i> " .....	27
Casi pratici: il caso " <i>Spaghetto quadrato de La Molisana</i> " .....	30
Casi pratici: " <i>Piaggio</i> " vs " <i>Znen</i> " .....	32
1.4.3. La liceità.....	35
1.5. La funzione del marchio .....	39
1.5.1. La funzione meramente distintiva .....	39
1.5.2. La funzione di esclusiva.....	40
1.5.3. La funzione di indicazione della provenienza .....	43
1.5.4. La funzione di garanzia.....	45
1.5.5. La funzione di comunicazione e attrattiva.....	46
1.6. Le tipologie di marchio.....	47
1.6.1. Il marchio generale e speciale .....	47
1.6.2. Il marchio individuale e collettivo .....	47
1.6.3. Il marchio di fabbrica e di commercio .....	50
1.6.4. Il marchio figurativo, denominativo, misto.....	51
1.6.5. Il marchio composto: la differenza tra marchio complesso e d'insieme.....	52
1.6.6. Il marchio di colore, di suono, olfattivo e di forma.....	55
1.6.7. Il marchio forte e debole .....	58
<b>CAPITOLO 2 - L'USO DEL MARCHIO</b> .....	66
2.1. Il marchio di fatto e il marchio registrato.....	66
2.2. Il preuso del marchio di fatto .....	67
2.3. L'uso del marchio registrato .....	72
2.4. L'uso commerciale del marchio .....	74

2.5.	L'uso consentito del marchio altrui .....	74
2.5.1.	L'uso lecito del marchio altrui per la vendita di prodotti usati .....	79
2.5.2.	L'uso lecito del marchio altrui per l'informazione circa un componente .....	81
2.5.3.	L'uso lecito del marchio altrui per finalità decorativo - ornamentale .....	82
2.6.	L'uso illecito del marchio altrui .....	84
2.6.1.	L'uso illecito del marchio altrui per le tabelle di concordanza .....	85
2.6.2.	L'uso illecito del marchio altrui come parola chiave.....	85
2.6.3.	L'uso parassitario del marchio altrui .....	86
2.6.4.	L'uso parassitario nell'ipotesi di " <i>ambush marketing</i> " .....	90
2.6.5.	L'uso parassitario nell'ipotesi di " <i>look alike</i> " .....	94
2.7.	L'uso non commerciale o misto .....	97
2.7.1.	L'uso parodistico del marchio altrui .....	99
2.7.2.	L'uso del marchio altrui nella satira .....	103
2.7.3.	L'uso del marchio altrui nella critica .....	104
 <b>CAPITOLO 3 - IL RISCHIO DI CONFUSIONE</b> .....		 106
3.1.	Il rischio di confusione: nozione.....	106
3.2.	Riferimenti normativi.....	110
3.3.	Il rischio di confusione nell'ordinamento italiano .....	113
3.3.1.	Confondibilità, affinità e somiglianza tra i segni nella giurisprudenza nazionale .....	114
3.4.	La confusione sull'origine dei prodotti e dei servizi .....	116
3.5.	Rischio di confusione e rischio di associazione.....	118
3.6.	Il rischio di confusione nell'ordinamento euro-comunitario.....	122
3.7.	Fattori rilevanti .....	126
3.8.	Il principio di interdipendenza .....	129
3.9.	L'identità tra i segni in conflitto .....	132
3.10.	La somiglianza tra i segni in conflitto .....	134
3.10.1.	Somiglianza visuale .....	135
	Casi pratici: il caso " <i>McKenzie</i> " .....	135
	Casi pratici: il caso " <i>Peter storm</i> " .....	138
	Casi pratici: il caso " <i>Clinique</i> " .....	140
	Giurisprudenza utile alla difesa.....	141
3.10.2.	Somiglianza fonetica.....	142
	Casi pratici: il caso " <i>Mystery</i> " .....	143
	Casi pratici: il caso " <i>Murúa</i> " .....	144
	Casi pratici: il caso " <i>Artesa</i> " .....	146
	Giurisprudenza utile alla difesa.....	149
3.10.3.	Somiglianza concettuale.....	150
	Casi pratici: il caso " <i>Venado</i> " .....	150

	Casi pratici: il caso “Picasso” .....	152
	Casi pratici: il caso “Mundicolor” .....	154
	Giurisprudenza utile alla difesa.....	157
3.11.	La dissomiglianza tra i segni in conflitto .....	158
3.12.	L’impatto di elementi privi di carattere distintivo o con carattere distintivo debole sul rischio di confusione.....	167
3.12.1.	La prassi comune circa gli elementi comuni con carattere distintivo debole .....	168
3.12.2.	La prassi comune circa gli elementi comuni privi di carattere distintivo.....	169
3.13.	Il grado di attenzione del pubblico di riferimento .....	170
3.13.1.	La definizione di “pubblico di riferimento” .....	171
3.13.2.	Il diverso grado di attenzione .....	174
3.14.	La valutazione globale del rischio di confusione .....	178
 <b>CAPITOLO 4 - LA COMPARAZIONE TRA I PRODOTTI E/ O I SERVIZI.</b>		<b>185</b>
4.1.	La comparazione dei prodotti e dei servizi .....	185
4.1.1.	La classificazione di Nizza .....	185
4.1.2.	La definizione e la determinazione di “prodotti” e “servizi” .....	187
4.2.	Lo strumento di analisi di somiglianza per il raffronto fra prodotti e servizi .....	189
4.3.	Il principio di interdipendenza .....	191
4.4.	L’identità tra i prodotti .....	192
4.4.1.	L’identità in caso di termini identici o sinonimi .....	193
4.4.2.	L’identità in caso di termini inclusi in una categoria generale o ampia .....	194
4.4.3.	La sovrapposizione .....	196
4.4.4.	L’uso di indicazioni generali nei titoli delle classi .....	196
4.5.	La somiglianza tra i prodotti.....	197
4.6.	I fattori rilevanti per la somiglianza .....	202
4.6.1.	La natura.....	202
4.6.2.	La destinazione.....	204
4.6.3.	La modalità d’uso.....	204
4.6.4.	La complementarietà .....	205
4.6.5.	La concorrenza .....	209
4.6.6.	Il canale di distribuzione .....	209
4.6.7.	Il pubblico di riferimento.....	210
4.6.8.	L’origine abituale.....	211
4.7.	Il grado di somiglianza tra i prodotti.....	213
4.8.	La valutazione globale del rischio di confusione .....	214

## **CAPITOLO 5 - LA COMPARAZIONE TRA SEGNI E CASI**

<b>PARTICOLARI</b> .....	216
5.1. Segni da confrontare ed elementi trascurabili .....	216
5.2. Il giudizio di identità tra i marchi .....	220
5.2.1. L'identità tra due marchi denominativi .....	220
5.2.2. L'identità tra un marchio figurativo e un marchio denominativo .....	223
5.2.3. L'identità tra due marchi figurativi .....	225
5.2.4. L'identità tra un marchio in bianco e nero e un marchio a colori .....	227
5.3. Il giudizio di somiglianza tra i marchi .....	231
5.3.1. Il carattere distintivo dei componenti del marchio .....	231
5.3.2. Il carattere distintivo di elementi costituiti da una singola lettera, numeri ed elementi brevi .....	236
5.3.3. Gli elementi dominanti .....	236
5.4. La comparazione visiva dei segni per il giudizio di somiglianza .....	238
5.4.1. La somiglianza visiva tra due marchi denominativi .....	238
5.4.2. La somiglianza visiva tra un marchio denominativo e uno figurativo .....	239
5.4.3. La somiglianza visiva tra due marchi figurativi .....	240
5.4.4. La somiglianza visiva tra due marchi stilizzati .....	242
5.4.5. La somiglianza visiva tra due marchi tridimensionali .....	243
5.5. La comparazione fonetica dei segni per il giudizio di somiglianza .....	244
5.6. La comparazione concettuale dei segni per il giudizio di somiglianza .....	252
5.6.1. Il contenuto semantico delle parole .....	253
5.6.2. Il contenuto semantico dei parti di parole .....	259
5.6.3. Il contenuto semantico delle parole scritte in modo errato .....	262
5.6.4. Il contenuto semantico di nomi e cognomi .....	264
5.6.5. Il contenuto semantico di segni figurativi, simboli, colori e numeri .....	267
5.6.6. Il contenuto semantico dei nomi geografici .....	267
5.6.7. Il contenuto semantico delle parole onomatopoeiche .....	268
5.7. Il metodo per la comparazione concettuale .....	268
5.8. Altri principi da prendere in considerazione .....	269
5.8.1. Il confronto tra l'impatto degli elementi verbali e l'impatto degli elementi figurativi sulla comparazione visiva e concettuale .....	269
5.8.2. La posizione degli elementi verbali nella comparazione visiva e fonetica .....	272
5.8.3. I segni brevi .....	276
5.9. L'interdipendenza dei tre livelli di comparazione nel giudizio di somiglianza .....	280

<b>CAPITOLO 6 - IL GIUDIZIO DI DISSOMIGLIANZA DEI SEGNI .....</b>	<b>282</b>
6.1. La dissomiglianza dei segni.....	282
6.2. Le ipotesi di dissomiglianza.....	282
6.2.1. La dissomiglianza totale .....	282
6.2.2. La sovrapposizione di un elemento trascurabile.....	284
6.2.3. La sovrapposizione di un elemento verbale non percepibile a causa di una stilizzazione accentuata .....	286
6.2.4. La sovrapposizione di un elemento non distintivo .....	289

Modelli e istanze da presentare all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.) .....	291
--	-----

<b>CAPITOLO 7 - RISCHIO DI CONFUSIONE: LA TUTELA DEL MARCHIO D'IMPRESA.....</b>	<b>320</b>
7.1. L'opposizione alla registrazione nel caso di rischio di confusione..	320
7.1.1. La procedura di opposizione nell'ordinamento italiano.....	320
7.1.2. La procedura di opposizione nell'ordinamento eurocomunitario .....	330
7.3. La tutela giurisdizionale predisposta nel Codice Civile.....	333
7.4. La tutela giurisdizionale predisposta nel Codice della Proprietà industriale .....	341
7.4.1. La tutela cautelare .....	341
7.4.2. L'azione di contraffazione .....	348
7.4.3. L'azione risarcitoria .....	354
7.5. La tutela del marchio nel Codice Penale .....	366
7.6. La tutela del marchio europeo nel Regolamento UE n. 1001/2017.....	375

Come condurre il giudizio di identità e/o somiglianza rilevante per il rischio di confusione .....	378
Schema n. 1: Melasusanna vs Mele di Anna .....	378
Schema n. 2: Giovino vs Jo-Wine .....	381
Schema n. 3: L'oro della Sicilia vs L'oro del diavolo.....	384

Formulario atti giudiziari.....	387
---------------------------------	-----

<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>428</b>
--------------------------	------------

## **NOTE LEGALI**

Tutti i marchi citati e riportati nella presente opera sono, appartengono e rimangono di proprietà dei legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo, illustrativo e informativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportati nella presente opera sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio. La presente opera non riporta dati personali "sensibili" di cui Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) e in ogni caso si precisa che i dati riportati non sono stati oggetto di oscuramento nelle sentenze da cui sono tratte, non sussistendone i presupposti (Corte di Cassazione ordinanza n. 22561/2021; Corte di Cassazione penale n. 47126/2021).

## **NOTA PER IL DOWNLOAD**

Il libro cartaceo è corredato di formule e fogli di calcolo da personalizzare e riutilizzare, reperibili dal lettore nell'Area download collegata al volume, accessibile collegandosi all'indirizzo:

*[www.legislazionetecnica.it/download](http://www.legislazionetecnica.it/download)*

ed inserendo il codice riportato in seconda di copertina dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali (chi non ne fosse in possesso dovrà preventivamente effettuare la registrazione gratuita al sito).



# PREMESSE

---

Questo elaborato nasce da esigenze pratiche ossia da uno studio condotto per rispondere a necessità professionali concrete in materia di proprietà intellettuale.

Difatti, il presente lavoro ha come scopo l'approfondimento della tematica del rischio di confusione tra due marchi in conflitto, quello anteriore già in uso o già registrato e quello posteriore che ne riprende alcune caratteristiche sotto il profilo merceologico o in relazione al segno distintivo utilizzato.

Tale tematica assume rilevanza sia a livello nazionale che sovranazionale stante che la materia della proprietà intellettuale è da sempre al centro dell'attenzione del Legislatore interno e internazionale, il quale ha cercato di uniformare la disciplina vigente all'interno dei singoli Stati attraverso la creazione di regole quanto più uniformi.

Per tale ragione, sotto l'aspetto metodologico, il presente lavoro non può che avere un approccio multidisciplinare, dovendo necessariamente prendere in considerazione la regolamentazione interna, le norme euro-comunitarie e alcune regole internazionali, come l'Accordo di Nizza sulla classificazione dei prodotti e dei servizi.

Si è reso necessario utilizzare tale approccio per due ragioni: *in primis*, poiché al giorno d'oggi la tutela dei marchi può oltrepassare le frontiere nazionali essendo un certo marchio utilizzato e/o registrato anche in ambito europeo; *in secundis*, molte regole di natura sovranazionale come l'Accordo di Nizza, le varie Direttive e i Regolamenti Europei in materia di marchi e di cui si terrà conto nel prosieguo, sono vincolati per il nostro ordinamento il quale si è dovuto adattare ad essi anche attraverso la revisione e la modifica del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30/2005).

Tuttavia, prima di analizzare il rischio di confusione occorre partire dal concetto stesso di "*marchio*", dalla sua definizione, dalle sue caratteristiche e dal tipo di uso che lo contraddistingue. Tali caratteristiche, infatti, devono essere tutte prese in considerazione al fine di addivenire ad una "*valutazione globale*" del rischio di confusione, analisi che non può essere condotta in astratto ma che deve essere necessariamente plasmata sulla base del caso concreto.

Come si vedrà nel prosieguo, infatti, la Corte UE - a cui si è ispirata tutta la giurisprudenza nazionale - ha più volte ribadito che non esistono regole matematiche e astratte, uguali per tutte le fattispecie. La valutazione del rischio è frutto di un'analisi casistica, nella quale devono essere prese in considerazione tutte le caratteristiche dei marchi in conflitto.

Per condurre un tale tipo di analisi non ci si può, comunque, affidare al caso o a valutazioni opinabili: ecco perché la giurisprudenza eurocomunitaria ha da tempo elaborato principi, criteri e fattori uniformi che devono guidare la valutazione del rischio di confusione e che sono stati ripresi anche all'interno del

nostro ordinamento non solo dalla giurisprudenza interna ma anche dalla prassi degli Uffici Marchi e Brevetti.

L'insieme di questi principi, criteri e fattori uniformi rappresenta il cuore del presente testo, che non si propone di essere il classico manuale teorico.

Difatti, il testo non fornisce soltanto una panoramica sulla dottrina e sulla giurisprudenza inerente al rischio di confusione ma propone al lettore anche casi pratici, tratti da controversie realmente esistite al fine di comprendere come la giurisprudenza o gli uffici marchi e brevetti hanno deciso determinate questioni adattando i principi generali alla fattispecie concreta; esempi pratici, schemi di raffronto e tabelle di approfondimento che si pongono come validi strumenti per la facile individuazione delle norme e degli istituti che possono assumere rilevanza nella valutazione globale del rischio di confusione.



# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



In entrambi i casi, il marchio svolge una funzione di indicazione della provenienza del bene. Tale distinzione assume una grandissima importanza pratica nei confronti del consumatore, soprattutto ai sensi del Codice del Consumo, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile in caso di prodotto difettoso.

#### 1.6.4 Il marchio figurativo, denominativo, misto

Sulla base degli elementi utilizzati per comporre il segno distintivo, è possibile distinguere il marchio:

- **denominativo**, qualora composto solo da parole sebbene scritte in grafia speciale (ad esempio “CocaCola”, “Gillette”, “Canon”);



- **figurativo**, qualora composto da figure, reali o di fantasia, ad esempio la mela della “Apple”;



- **misto**, qualora composto da figure e parole assieme come “Walt Disney” o “Unicredit”



### 1.6.5 Il marchio composto: la differenza tra marchio complesso e d'insieme

Alla luce di quanto sopra, il marchio può consistere in un solo segno ed essere considerato “*semplice*” oppure in una combinazione di più elementi: in tale ipotesi si parla di un marchio composto. All'interno di questa categoria si collocano sia i marchi complessi che quelli d'insieme, i quali, tuttavia, sono profondamente diversi gli uni dagli altri.

In particolare, i marchi composti possono dirsi “*complessi*” quando sono costituiti da una pluralità di elementi, denominativi e figurativi, ognuno dei quali è dotato ciascuno di propria capacità distintiva e, dunque, tutelabile anche in modo autonomo. La forza caratterizzante del marchio è affidata a uno degli elementi costitutivi avente maggior capacità distintiva, ossia il cosiddetto “*cuore*” del marchio ossia l'elemento dominante di cui si parlerà al successivo Capitolo 5 del presente testo.

Diversamente, il marchio “*d'insieme*” è quel marchio composto da più elementi ciascuno dei quali è privo, in sé considerato, di capacità distintiva.

A tal proposito importante è la sentenza n. 25070/2021 della Suprema Corte di Cassazione secondo cui: **“Il marchio d'insieme è qualificato dall'assenza di un elemento caratterizzante, dal momento che tutti i vari elementi di esso sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro «insieme», onde la confluenza nell'elemento lessicale Non solo moda di termini di uso comune non esclude l'obbligo, da parte del giudice del merito, di accertare se tale espressione verbale assuma, in ragione della combinazione dei detti termini, valenza distintiva).** Più nello specifico, “*il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, ove i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva, derivante dalla loro combinazione*” (conforme: Corte di Cassazione Civile, sez. I, 15/12/2022, n. 36862; Corte di Cassazione Civile, sez. I, 18/01/2013, n. 1249).

Ne consegue che un marchio d'insieme è tutelabile nella sua articolazione d'insieme, ma non nella sola parte verbale, che è meramente descrittiva.

Si legga anche la sentenza n. 1916/2017 della Corte di Appello Torino secondo cui: **“il marchio d'insieme, costituito dalla dicitura “Master Breve” e da ulteriori elementi grafici e figurativi, è tutelabile nella sua articolazione d'insieme, ma non nella sola parte verbale, che è meramente descrittiva del prodotto e priva di qualsivoglia capacità caratterizzante in ragione della assoluta genericità dei termini usati, di uso comune, come dimostra il loro utilizzo in molte iniziative poste in essere da società terze operanti nel medesimo settore, e comunque sufficientemente differenziata dal concorrente grazie all'aggiunta della specificazione “Didactica” nel segno successivo”.**

Dirimente, a tal proposito, sono state anche le sentenze n. 1275 e n. 1276 del 2016 della Suprema Corte di Cassazione che, intervenendo sulla questione, ha precisato che **“il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno**

*dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il cosiddetto cuore del marchio”.*

L'importanza di tale distinzione si coglie al momento in cui vi sia una imitazione parziale del marchio. Difatti, poiché il marchio d'insieme è capace di distinguere solo perché realizza una data combinazione di elementi privi di per sé di originalità, l'imitazione di uno degli elementi (o anche una combinazione diversa di alcuni dei suoi elementi) non dà vita alla confusione o alla contraffazione: il marchio di insieme è perciò inevitabilmente un marchio debole.

Il marchio complesso, invece, essendo composto di più elementi distintivi, può essere forte o debole a seconda degli elementi di cui è composto e anche l'imitazione isolata di un elemento distintivo o la sua presenza in altro contesto può determinare confusione o associazione di segni.

Principio, questo, ribadito anche dalla sentenza n. 1249/2013 della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza di secondo grado (che a sua volta confermava la sentenza del Tribunale di prime cure), con la quale veniva stabilito che il marchio internazionale dell'amaro Jaegermeister (composto da tale cognome tedesco e da una parte figurativa comprendente la figura della testa di un cervo, con la croce latina tra le corna) non era violato dal marchio internazionale di un produttore ungherese, comprendente anch'esso una simile figura, in quanto essa, di per sé, sarebbe priva di carattere distintivo.

#### **Giurisprudenza utile alla difesa**

**Corte di Cassazione Civile, sez. I, 15/12/2022, n. 36862 - Dejure.**

***Nel marchio d'insieme i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva***

In tema di segni distintivi, il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, e si distingue dal marchio d'insieme, ove i vari elementi sono singolarmente privi di capacità distintiva, derivante dalla loro combinazione. Ciò nonostante, la valutazione di somiglianza di un marchio complesso ad altri marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una sua componente, per confrontarla con quella dell'altro segno, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati nel loro insieme, fermo restando che, in determinati casi, l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso può essere influenzata da una o più delle sue componenti e, in tali ipotesi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza può essere affidata al solo esame delle componenti rilevanti.

**Corte di Cassazione Civile, sez. I, 16/09/2021, n. 25070 - Dejure.**

Mentre il marchio complesso è costituito da una composizione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante, il cui esame da parte del giudice deve effettuarsi in modo parcellizzato per ciascuno di essi, pur essendone la forza distintiva affidata all'elemento costituente il c.d. cuore del marchio, il marchio d'insieme è



# LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# CAP. 3

## IL RISCHIO DI CONFUSIONE

### 3.1. IL RISCHIO DI CONFUSIONE: NOZIONE

Con il concetto di “*rischio di confusione*” si fa riferimento al fatto che il pubblico possa essere indotto a ritenere che determinati prodotti o servizi coperti da due o più marchi provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.

Affinché sussista rischio di confusione è sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento, che utilizza i prodotti o servizi coperti dai marchi in conflitto, provi confusione in merito alla loro provenienza; non occorre, pertanto, accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati possano provare confusione<sup>1</sup>.

Tale definizione è stata enunciata per la prima volta dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza “*Canon Kabushiki Kaisha*”, procedimento C-39/97<sup>2</sup>, paragrafo 88-89, secondo cui: “*costituisce perciò un rischio di confusione [...] la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o servizi in questione provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro*” (*ex multis*: Tribunale UE, Quarta Sezione, sentenza del 13 luglio 2005, nella causa T-40/03 paragrafo 34).

Ne consegue che ciò che rileva è che il pubblico pensi che il controllo dei prodotti o servizi sia nelle mani di una singola impresa.

Pertanto il rischio di confusione può riguardare:

- a) la situazione nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi stessi;
- b) la situazione in cui il consumatore crea un collegamento tra i segni in conflitto e presume che i prodotti e/o i servizi designati dai marchi confliggenti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro.

Non sussiste, pertanto, rischio di confusione se la percezione del marchio posteriore semplicemente richiama alla mente un marchio anteriore ma il consumatore non

---

<sup>1</sup> 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 7, Valutazione globale, 2017, pp. 3.

<sup>2</sup>Testo integrale disponibile al link:  
<https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44123&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=289198>.



presume che l'origine commerciale sia la stessa: in tale ipotesi, questo collegamento non dà vita ad alcun rischio di confusione nonostante la somiglianza fra i segni<sup>3</sup>.

In merito a ciò è importante anche l'**ordinanza n. 31938/2019 della Suprema Corte di Cassazione** secondo cui: *“secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, un rischio di confusione presuppone nel contempo un'identità o una somiglianza tra il marchio di cui è chiesta la registrazione e il marchio anteriore e un'identità o una somiglianza tra i prodotti o i servizi indicati nella domanda di registrazione e quelli per i quali è stato registrato il marchio anteriore. Si tratta di condizioni cumulative; l'esistenza di un rischio di confusione per il pubblico deve quindi essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie”*.

Tale definizione viene ripresa anche dal Considerando n. 13 del Regolamento dell'Unione Europea sui Marchi n. 1001/2017 (R.M.U.E.<sup>4</sup>) secondo cui: *“Può crearsi confusione sull'origine commerciale dei prodotti e servizi quando l'impresa utilizza come nome commerciale un segno identico o simile in maniera tale da creare un collegamento tra l'impresa che porta tale nome e i suoi prodotti e servizi. È opportuno pertanto che sia considerato una contraffazione del marchio UE anche l'uso del segno come nome commerciale o designazione simile, purché l'uso serva a contraddistinguere i prodotti o i servizi”*.

Nell'ordinamento nazionale manca, tuttavia, una definizione normativa di rischio di confusione. Infatti l'art. 20 del Codice della Proprietà Industriale, ossia il D. Lgs. n. 30/2005 si limita a citare il rischio di confusione nell'ambito dei diritti conferiti dalla registrazione, statuendo al comma 1 lettera *b*) che il titolare del marchio registrato può impedire a terzi l'uso nello svolgimento dell'attività economica di *“un segno identico o simile al marchio registrato, 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 servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”*; l'art. 12 del D. Lgs. n. 30/2005 al comma 1 lettera *b*) si esprime con gli stessi termini in relazione all'impedimento alla registrazione.

Nonostante ciò, la Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9769 del 2018 ha ritenuto che: *“l'art. 20 comma 1 lettera b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica di un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi identici o affini laddove a causa della 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”*,

<sup>3</sup> 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 7, Valutazione globale, 2017, pp. 7.

<sup>4</sup> Regolamento (Ue) 2017/1001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea, disponibile in versione integrale al link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=NL>

dimostrando così il pieno recepimento della nozione elaborata in seno alle fonti e alla giurisprudenza comunitaria.

Così definito, il rischio di confusione assume importanza in ambito sovranazionale in quanto costituisce un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell'art.8 paragrafo 1 lettera *b*) del Regolamento Europeo n. 1001/2017 secondo cui: *“In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se: b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”*.

Nell'ordinamento nazionale, il rischio di confusione è preso in considerazione dal Codice della proprietà industriale ossia dal D. Lgs. n. 30/2005 come impedimento alla registrazione (art. 12), per vietare l'uso di marchi simili, identici o affini posteriori (art. 20), per sancire il principio di unitarietà del marchio (art. 22).

#### **Giurisprudenza utile alla difesa**

**Tribunale di I grado UE, sez. II, 15/12/2021, n. 69 - Dejure.**

***Il rischio di confusione tra due marchi va valutato nel suo insieme e con riferimento al consumatore medio (e non a quello esperto in materia)***

Costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati

**Tribunale di I grado UE, sez. II, 08/07/2020, n. 20 - Dejure.**

***Il rischio di confusione tra marchi simili***

Un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza dei marchi in conflitto sia, al tempo stesso, un'identità o una somiglianza dei prodotti o dei servizi che essi contraddistinguono. Il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più il carattere distintivo del marchio anteriore si rivela rilevante. Inoltre, nell'ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio dei prodotti o dei servizi interessati, che si presume normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Le «calzature ortopediche», comprese nella classe 10, se è pur vero che possono essere acquistate da consumatori del grande pubblico o da professionisti della salute, sono comunque scelte con attenzione. Infatti, i prodotti e servizi relativi alla salute possono essere destinati sia a professionisti sia a consumatori finali che dimostreranno un livello di attenzione elevato trattandosi di prodotti e servizi connessi con il loro stato di salute.

**Tribunale di I grado UE, sez. II, 08/07/2020, n. 20 - Dejure.**

***Il rischio di confusione tra marchi simili***

Costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico di riferimento possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Il rischio di confusione dev'essere valutato globalmente, in base alla percezione dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi da parte del pubblico di riferimento, tenendo conto di tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi interessati. Può sussistere un rischio di confusione, nonostante un debole grado di similitudine tra i marchi in questione, quando la similitudine dei prodotti o dei servizi che essi coprono è elevata.

**Corte di Giustizia UE, sez. X, 11/06/2020, n. 115 - Dejure.**

***L'esistenza di un rischio di confusione tra marchi dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie***

In caso di opposizione fondata su un marchio anteriore individuale, per rischio di confusione, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, si intende il rischio che il pubblico possa pensare che i prodotti o i servizi designati da detto marchio e quelli designati dal marchio richiesto provengano dalla medesima impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente. L'esistenza di un rischio del genere dev'essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti del caso di specie. Questi fattori comprendono, segnatamente, il grado di somiglianza tra i segni in conflitto e tra i prodotti o servizi designati in questione nonché il livello della reputazione e la forza del carattere distintivo, intrinseca o acquisita con l'uso, del marchio anteriore.

**Corte di Cassazione Civile, sez. I, 19/04/2018, n. 9769 - Dejure.**

***La confondibilità di un marchio va valutata in riferimento al consumatore medio e non in astratto***

L'art. 20 c.p.i. richiede comunque che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto della somiglianza tra i segni in conflitto e dell'affinità o identità tra i servizi o prodotti registrati, in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacità appartenente alla specifica clientela a cui il prodotto o servizio è destinato, laddove il ricorso al cosiddetto giudizio di confondibilità in astratto postula solo che il giudizio sul rischio di confusione sia condotto tenendo conto esclusivamente degli elementi risultanti dalla registrazione, dunque senza avere riguardo alle effettive modalità di uso dei segni.

**Tribunale di Bologna, Sez. spec. Impresa, 02/01/2018 - Dejure.**

***Il rischio di associazione non costituisce un'alternativa al rischio di confusione, ma ne precisa l'estensione***

La nozione di associazione, richiesta dall'art. 20, lett. b) c.p.i. per l'integrazione della fattispecie di contraffazione dei marchi non costituisce un'alternativa alla nozione di "rischio di confusione", limitandosi a precisarne l'estensione. La semplice associazione di due marchi che potrebbe essere stabilita dal pubblico non è sufficiente, da sola, per concludere che esista un rischio di confusione.



---

# LEGIS

G I U R I D I C A

---

**Pagine non disponibili  
in anteprima**



# FORMULARIO ATTI GIUDIZIARI

## SOMMARIO

1. Ricorso <i>ante causam</i> ex art. 700 c.p.c. e 131 c.p.i. per l'inibizione delle condotte di concorrenza sleale .....	388
2. Ricorso <i>ante causam</i> ex art. 700 c.p.c. e 131 c.p.i. ....	392
3. Ricorso per il sequestro del marchio ex art. 129 c.p.i. ....	396
4. Ricorso per la descrizione del marchio ex art. 129 c.p.i. ....	399
5. Atto di citazione per contraffazione e concorrenza sleale .....	402
6. Atto di citazione per nullità del marchio ex art. 122 c.p.i. per difetto di liceità .....	410
7. Atto di citazione per nullità del marchio ex art. 122 c.p.i. per difetto di novità e violazione del diritto anteriore altrui .....	414
8. Atto di citazione per nullità del marchio ex art. 122 c.p.i. per difetto di capacità distintiva .....	419
9. Comparsa di costituzione e risposta con eccezione di incompetenza per materia .....	423

**FORMULA N. 1.**

**RICORSO ANTE CAUSAM EX ART. 700 C.P.C. E 131 C.P.I.  
PER L'INIBIZIONE DELLE CONDOTTE DI CONCORRENZA  
SLEALE**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ANTE CAUSAM**

**PER:** la Società ....., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. ...., Codice fiscale, Partiva Iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di ....., REA n. ...., con sede in ..... (...), via/p.za ....., PEC: ....., rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta in calce al presenta atto dall'avvocato ....., il quale dichiara il proprio fax ..... e al fine di ricevere le notificazioni e le comunicazioni inerenti la presente controversia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ..... ove elegge domicilio digitale;

**-ricorrente-**

**CONTRO:** la Società....., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Codice fiscale e/o Partiva Iva ....., con sede in ..... (...), via/p.za ....., PEC: .....

**-resistente-**

**OGGETTO:** l'inibitoria all'utilizzo del marchio per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.

\*\*\*

**IN FATTO**

- La Società ricorrente si occupa di ..... come si evince dalla visura camera che si allega (*doc. n. 1*).

- La ricorrente è, altresì, titolare della licenza d'uso esclusivo del marchio ..... che utilizza per la commercializzazione dei propri prodotti giusta domanda di registrazione del suddetto marchio del ..... n. .... presso l'ufficio ..... (*doc. n. 2*).
- Il suddetto marchio è stato regolarmente registrato in data ..... al n. .... del registro dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero delle Attività Produttive (*doc. 4*).
- Il resistente è, invece, titolare di ..... che si occupa ..... dei medesimi prodotti della ricorrente tanto che usa indebitamente e senza alcun consenso e/o autorizzazione alcuna per la commercializzazione dei propri prodotti il marchio della ricorrente (*doc. n. 3*).
- Inoltre, il resistente usa anche il marchio ..... non registrato.
- Ciò premesso, atteso che l'utilizzo da parte del resistente di entrambi i suddetti marchi rappresenta un atto di concorrenza sleale ai sensi e per gli effetti degli *artt. 2598 e ss. c.c.*, ingenerando confusione nel pubblico dei consumatori, è intenzione della ricorrente chiedere l'inibitoria all'utilizzo dei ripetuti marchi per i seguenti motivi.

\*\*\*

## IN DIRITTO

### 1) Sul *fumus boni iuris*

In merito al *fumus boni iuris*, relativo alla illegittimità del comportamento del resistente si evidenzia che costui utilizza il segno distintivo del ricorrente ..... ed il proprio marchio non registrato per l'esercizio della propria attività commerciale e, in particolare, per contraddistinguere i propri prodotti, che come detto già in premessa, sono gli stessi commercializzati dalla ricorrente.

Va poi precisato che le due imprese commercializzano i loro prodotti nello stesso ambito territoriale, avendo la loro sede a pochi chilometri di distanza.

La confusione tra il marchio di cui è titolare la ricorrente ed i segni distintivi utilizzati dalla ditta resistente è tale che addirittura i fornitori e le

imprese di trasporto si trovano in difficoltà e più di una volta hanno errato nella consegna dei materiali.

[SPIEGARE LE RAGIONI DELLA CONFUSIONI]

Tali condotte assumono rilevanza ai sensi dell'art. 2598 comma 1 c.c. secondo cui: “*compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente*”.

Per tali motivi è palese la sussistenza del *fumus boni iuris* onde per cui la condotta del resistente dovrà essere inibita.

\*\*\*

## 2) *Periculum in mora*

Il requisito del *periculum in mora* appare integrato, stante il pregiudizio irreparabile derivante dalla condotta del resistente pregiudizio consistente nella notevole ed imprevedibile capacità espansiva dello sviamento di clientela, dell'offuscamento dell'immagine professionale della società ricorrente e dello svilimento dei marchi.

Il *periculum in mora* non è escluso dalle dimensioni aziendali ridotte della società resistente, bensì avvalorato dalla recidiva del comportamento in questione.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la società ....., *ut supra* rappresentata e difesa,

## RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale Ordinario di .....  
 affinché, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, voglia accogliere le seguenti:

## CONCLUSIONI

- dapprima *inaudita altera parte*, ex art. 669-*sexies* c.p.c. ordinare l'immediata ed urgente inibizione della condotta di controparte;