

## Foglio informativo sui marchi

# Rischio di confusione: sì o no?

## Quando un marchio può entrare in conflitto con un marchio anteriore

Nella scelta del vostro marchio dovreste badare che non sia troppo simile ad altri marchi già registrati. Un marchio può infatti essere escluso dalla protezione se sussiste il rischio che possa essere confuso o anche solo messo in relazione con un marchio anteriore. Entro il termine di opposizione, infatti, il titolare del marchio anteriore può richiedere la cancellazione del marchio più recente, che può anche essere impugnato in un secondo momento.

**Attenzione:** Valutare il rischio di confusione è un'operazione complessa, poiché vanno considerati vari aspetti. I criteri valutativi elencati di seguito consentono solo una prima valutazione circa l'eventuale esistenza di rischio di confusione tra due marchi. Nel caso concreto essa non può tuttavia sostituire una verifica eseguita da un giurista esperto del settore. Oltre al rischio di confusione è possibile infatti che tra i marchi esistano anche altri conflitti: un marchio famoso può ad esempio rivendicare la protezione anche per prodotti e/o servizi non registrati, oppure l'uso di un segno può essere sleale. Per ottenere una valutazione legale completa è consigliabile rivolgersi a un rappresentante in materia di marchi. Noi stessi non possiamo esprimerci in merito al rischio di confusione tra due marchi, tranne nella procedura di opposizione in cui fungiamo da autorità decisionale.

### Quando sono confondibili due marchi?

In sede di verifica del rischio di confusione, il fattore determinante è l'esistenza del rischio che l'acquirente o il consumatore associno erroneamente due marchi a un'unica azienda. Generalmente marchi identici o simili possono entrare in conflitto solo se sono stati registrati per prodotti e/o servizi identici o simili. Se due marchi identici sono stati registrati per prodotti o servizi *diversi*, come nel caso del marchio (fittizio) «Piccolo Riccio» registrato per della frutta e per i servizi di un asilo nido, non sussiste alcun rischio di confusione, in quanto i destinatari non immagineranno che dietro prodotti così diversi ci possa essere lo stesso fornitore.

Nella valutazione del rischio di confusione occorre rispondere a tre domande:

1. I marchi sono stati registrati per prodotti e/o servizi simili?
2. I marchi sono simili?
3. Dalla somiglianza rilevata tra i prodotti e/o servizi nonché dalla somiglianza dei marchi scaturisce un reale rischio di confusione?

## 1° Passo: Confrontare prodotti e servizi

Per prima cosa verificate se i marchi sono stati registrati per prodotti e/o servizi *identici* o *simili*. Il significato di prodotti e/o servizi identici pare evidente e non necessita di approfondimenti.

I prodotti e/o servizi sono invece da considerare simili quando l'acquirente li attribuisce a un'unica azienda ovvero ad aziende collegate tra loro, ad esempio a livello giuridico, organizzativo o strategico.

Solo raramente la somiglianza è data da un unico criterio. Essa risulta in genere da più criteri rilevati nell'ambito di una valutazione globale:

Criterio	Simile o dissimile?	Esempi
<b>Compito e scopo</b>	Si considerano in genere simili i prodotti che assolvono lo stesso scopo e adempiono quindi uno stesso compito concreto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Portacenere in metalli comuni / Portacenere in metalli preziosi</b> Hanno la stessa funzione concreta → <b>chiaramente simili</b></li> <li>• <b>Auto elettrica / Auto a benzina</b> Assolvono lo stesso compito concreto → <b>simili</b></li> <li>• <b>Prodotti alimentari / Bibite</b> Pur assolvendo entrambi uno scopo alimentare soddisfano bisogni concreti diversi (la fame, la sete) → <b>piuttosto dissimili</b></li> </ul>
<b>Luogo (azienda) di produzione, tecnologia, know-how</b>	In genere sono simili i prodotti realizzati abitualmente nelle stesse aziende, con l'ausilio delle stesse tecnologie e da persone con le stesse competenze tecniche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Elettrodomestici per la cucina / Tumbler, essiccatoi elettrici per biancheria</b> Vengono prodotti con l'ausilio di tecnologie simili e venduti dagli stessi tecnici o fornitori → <b>simili</b>, nonostante la diversa destinazione d'uso</li> </ul>
<b>Prodotti complementari / pacchetto unitario di prestazioni</b>	In genere sono simili quei prodotti che appartengono alla stessa categoria e sono usati congiuntamente (pacchetto di prestazioni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Computer / Software</b> → <b>simili</b></li> <li>• <b>Televisore / Telecomando</b> → <b>simili</b></li> </ul>
<b>Luogo di distribuzione o di vendita</b>	Il fatto che la vendita dei prodotti avvenga negli stessi negozi (soprattutto in negozi specializzati) può confermare la somiglianza rilevata in base ad altri criteri.  Più specializzato è il negozio, maggiore sarà la probabilità che i prodotti distribuiti siano simili.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Armi da fuoco / Munizioni e proiettili</b> Entrambi i prodotti sono in vendita presso gli stessi negozi specializzati → <b>simili</b></li> <li>• <b>Pane / Prodotti lattieri</b> Entrambi i prodotti sono in vendita nei supermercati. I supermercati non sono negozi specializzati: il criterio del luogo di distribuzione è quindi di scarsa rilevanza → <b>non simili</b></li> </ul>
<b>Destinatari</b>	Tendenzialmente dissimili sono i prodotti rivolti a clienti o acquirenti nettamente diversi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prodotti birrifici a base di enzimi / Medicinali a base di enzimi</b> I primi sono destinati ai fabbricanti di birra, i secondi al personale medico e agli ammalati → <b>non simili</b></li> </ul>

→ Se dalla valutazione complessiva dei criteri i prodotti e/o servizi risultano essere identici o simili dovrete procedere alla verifica della somiglianza tra i segni (2° Passo).

→ Se i prodotti non sono simili non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi.

## 2° Passo: Confrontare i segni

Verificate ora il grado di somiglianza tra i segni. L'elemento determinante in questa fase è sempre **l'impressione d'insieme** dei marchi impressa nella memoria del destinatario. Questo perché in genere l'acquirente non ha sotto'occhio entrambi i segni contemporaneamente. Oltretutto il ricordo che ne conserva è tutt'al più approssimativo e definito soprattutto dagli **elementi** caratteristici del segno, che non vengono interpretati come indizi descrittivi dell'articolo stesso o delle sue qualità (ad es. «dolce» o «rosso» per le mele). A titolo di esempio nel marchio «Melasusanna», un marchio fittizio per della frutta, la prima parte della parola composta (mela) descrive il prodotto e non è quindi caratterizzante per l'azienda produttrice. Il carattere descrittivo dell'elemento difficilmente aiuterà l'acquirente a ricordarsi del segno. Per questo nel confronto tra marchi il peso attribuito agli elementi descrittivi è minimo.

### Confrontare i marchi verbali

La somiglianza tra marchi verbali va valutata a tre livelli:

**a) Suono:** Il suono dei marchi è simile? Il suono è caratterizzato in particolar modo dal numero delle *sillabe*, dall'*accentazione* e dalla *successione delle vocali*. Tuttavia la somiglianza tra i segni può essere prodotta anche da un'identica successione di consonanti, da uno stesso *inizio di parola*, che influisca in maniera determinante sull'impressione d'insieme della parola stessa, oppure ancora da una stessa *radice*.

**b) Grafia:** I marchi si somigliano graficamente? Da questo punto di vista sono determinanti in particolar modo la *lunghezza delle parole* e la *somiglianza o diversità* delle lettere impiegate.

**c) Significato:** Il fatto che le due parole abbiano un senso identico o simile è fondamentalmente un elemento costitutivo della somiglianza. Il significato deve tuttavia essere riconoscibile e comprensibile spontaneamente: è per questo, ad esempio, che *LivingStyle* e *Lifestyle*, così come *COMPARIS* e *compare.ch* sono stati giudicati simili, mentre non lo sono stati *Bull* e *Ox*.

Analogie o divergenze di contenuto riferite a indizi oggettivi e descrittivi non sono determinanti, dal momento che gli elementi di descrizione («mela» nel marchio fittizio «Melasusanna») hanno scarso carattere distintivo.

### Esempi di marchi verbali simili:

	CRESPO	CRISPA	Somiglianza
<b>a) Quadro sonoro</b>			
Numero di sillabe	2	2	<b>si</b>
Accento	sulla prima sillaba	sulla prima sillaba	<b>si</b>
Successione delle vocali	E - O	I - A	<b>no</b>
Successione delle consonanti	CR-SP	CR-SP	<b>si</b>
Inizio di parola	CR(E)	CR(I)	<b>si</b>
<b>b) Grafia</b>			
Lunghezza delle parole	6 lettere	6 lettere	<b>si</b>
Lettere usate	4 su 6 sono identiche e occupano la stessa posizione. Le vocali E/I e O/A, pur essendo diverse, possono avere un aspetto simile a seconda del carattere scelto e occupano inoltre una posizione di secondo piano, vale a dire all'interno e alla fine della parola.		<b>si</b>
<b>c) Significato</b>	cognome	nessun significato	<b>no</b>
<b>Valutazione complessiva</b>			<b>si</b>

→ Se i marchi risultano simili a *un solo livello*, vale a dire nel suono, nella grafia o nel significato verificate se sussiste rischio di confusione.

→ Se i marchi non sono simili non sussiste alcun rischio di confusione.

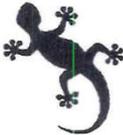
## Confrontare i marchi figurativi

La somiglianza tra marchi figurativi deve essere valutata a due livelli:

- a) Motivo risp. **significato**: cosa viene raffigurato?
- b) Realizzazione concreta risp. **«grafia»**: come viene raffigurato?

Due segni possono essere simili perché presentano un motivo analogo, tuttavia, ciò non comporta necessariamente un conflitto, soprattutto nel caso di motivi d'uso comune. I motivi astratti, quali gli animali o il cuore, sono infatti esclusi dalla protezione. Solo motivi concreti e riprodotti con elementi distintivi propri, come ad esempio un cuore decorato o un leone che mangia, possono essere eventualmente protetti. La realizzazione concreta del motivo è pertanto di centrale importanza nella valutazione del rischio di confusione tra i segni.

### Esempi:

Motivo	Marchio A	Marchio B	Realizzazione concreta	Somiglianza
Cuore			estremamente simile, tanto nella forma quanto nella scelta cromatica	si
Salamandra			molto simile	si
Piramide			molto diversa	no

→ Se i marchi sono simili a un livello (realizzazione concreta, significato), dovrete verificare che ciò non comporti un rischio di confusione.

→ Se i marchi non sono simili non sussiste alcun rischio di confusione.

## 3° Passo: Verificare il rischio di confusione

Se i segni e i prodotti e/o servizi sono simili, non significa necessariamente che vi sia rischio di confusione. I due criteri sono legati piuttosto da un **rapporto d'interazione**: per escludere il rischio di confusione tra i marchi i segni dovranno differenziarsi in misura proporzionale alla somiglianza dei prodotti e/o servizi. Per contro, più simili saranno i segni, maggiore dovrà essere la differenziazione dei prodotti e/o servizi.

Va inoltre tenuto conto **del carattere distintivo del marchio anteriore**: ai marchi forti, vale a dire molto noti, viene concesso un ambito di protezione più ampio rispetto a quello riconosciuto ai marchi dotati di comune o scarso carattere distintivo. Il rischio di confusione cresce pertanto proporzionalmente alla forza del marchio anteriore.

Generalmente in sede di valutazione dei marchi si presuppone che il loro carattere distintivo sia di livello normale: esso sarà debole se il marchio o i suoi elementi sono prevalentemente descrittivi e forte se la notorietà è evidente (ad es. Ricola) o documentata.

Esempio: **Kamillosan / Kamillan**

Kamillosan non è un termine dal carattere fortemente distintivo, essendo «Kamill» (dal tedesco *Kamille*, camomilla) una parola descrittiva. Tuttavia il fatto che sia diventato un marchio molto conosciuto ha esteso il suo ambito di protezione.

## Criteri da tenere in particolare considerazione

Critero	Principio	Esempi
<b>Parole brevi</b>	Le parole brevi sono più semplici da percepire acusticamente e visivamente e rimangono più facilmente impresse. Per questo basta anche una differenza minima per prevenire la somiglianza dei segni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>IXS / IKKS</b> Differenziazione sufficiente → <b>non simile</b></li> <li>• <b>QNX / QNex</b> Differenziazione insufficiente → <b>simile</b></li> </ul>
<b>Aggiunta e modifica di elementi</b>	Se un marchio o il suo elemento di carattere distintivo viene rilevato e integrato con un nuovo elemento, persiste un rischio di confusione, finché il marchio anteriore continua ad essere riconoscibile all'interno di quello nuovo e l'impressione d'insieme non risulta pertanto modificata in maniera sostanziale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>VIVA / Coop Viva</b> Il marchio distintivo anteriore VIVA, resta inalterato, riconoscibile all'interno del nuovo marchio → <b>rischio di confusione</b></li> <li>• <b>Zuppe Toni / Zuppe Maxwell</b> Solo la parola «zuppe» è identica, ma essendo direttamente descrittiva per delle zuppe resta insignificante ai fini del confronto tra i segni → <b>nessun rischio di confusione</b></li> </ul>
<b>Marchi costituiti da elementi verbali e figurativi</b>	<p>Se in un marchio combinato sia più importante ai fini della valutazione la componente verbale o quella figurativa va deciso caso per caso in funzione del carattere distintivo dei singoli elementi. Ad esempio se un'immagine ha un puro carattere accessorio o ornamentale può essere trascurata.</p> <p>In ultima analisi anche per i marchi verbali / figurativi è decisiva l'impressione d'insieme. Una somiglianza limitata a un solo livello (suono, immagine o significato) può essere sufficiente a costituire un rischio di confusione. Se dunque due segni condividono uno stesso elemento verbale dal carattere distintivo non basterà un elemento figurativo diverso (pure lui dotato di carattere distintivo) a evitare il rischio di confusione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NEXCARE / newcare</b> Per dei prodotti farmaceutici «newcare» è un'espressione descrittiva diretta, alla quale pertanto non può essere estesa la protezione del marchio anteriore. Determinante nel raffronto dei segni è quindi solo la grafica, in virtù della quale il segno diventa un marchio. Poiché nel marchio anteriore non vi è alcuna componente grafica → <b>non sussiste alcun rischio di confusione</b></li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lueur d'Amour /</b> La parte grafica è in forte risalto e non è marginale. Ciononostante il marchio verbale anteriore è chiaramente riconoscibile nel nuovo marchio verbale/figurativo e la parola continuerà ad essere in primo piano soprattutto nei rapporti d'affari intrattenuti a voce (quadro sonoro) → <b>rischio di confusione</b></li> </ul>
<b>Marchi costituiti da nomi</b>	<p>Nei marchi costituiti da nome e cognome di solito quest'ultimo figura in primo piano.</p> <p>Anche i nomi di battesimo possono costituire marchi dotati di carattere distintivo ed essere quindi soggetti a protezione.</p>	<p>sergio rossi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  /  Il cognome coincide → <b>rischio di confusione</b></li> <li>• <b>ROMAIN JEROME / ROMAIN GAUTHIER</b> → ROMAIN viene recepito in entrambi i segni come un nome di battesimo, seguito da due cognomi diversi → <b>nessun rischio di confusione</b></li> <li>• <b>McGREGOR /</b>  → <b>rischio di confusione</b></li> </ul>