



Cartes Bancaires e China Construction Bank. La notorietà del marchio anteriore nella valutazione del rischio di confusione

📅 29/10/2020

📁 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Giulia Beneduci

In una sentenza dello scorso giugno (CGUE 11.06.2020, C-115/19 P), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto modo di ribadire quale ruolo debba giocare, nella valutazione del rischio di confusione, la notorietà del marchio anteriore.

Il caso risale alla domanda di registrazione del marchio UE "CCB", presentata nell'ottobre 2014 dalla società China Construction Bank Corp. (China Construction) per servizi rientranti nella classe 36 (servizi bancari, di finanziamento, di carte di credito e simili). La società francese Groupement des cartes bancaires (Groupement) proponeva opposizione basata sul suo

marchio UE anteriore "CB", registrato per servizi di cui alla medesima classe.

Marchio opposto



Marchio anteriore



Nell'ottobre 2016 la Divisione d'Opposizione dell'EUIPO accoglieva l'opposizione, riconoscendo il rischio di confusione ai sensi dell'Art. 8(1)(b)¹ del

¹ Articolo 8(1)(b) RMUE: "... Impedimenti relativi alla registrazione 1. 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 ..."

Regolamento (CE) no. 207/2009, ora Reg. (UE) no. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea (RMUE).

Con decisione del giugno 2017 (decisione controversa), l'impugnazione proposta dalla richiedente avverso la decisione di opposizione veniva respinta dalla prima Commissione di Ricorso dell'EUIPO. Nel dicembre 2018 anche il successivo ricorso di China Construction davanti al Tribunale UE veniva rigettato. La sentenza del Tribunale (sentenza impugnata) è stata annullata in sede di appello dalla CGUE con la pronuncia in commento.

Uno dei fattori che la Commissione di Ricorso aveva considerato nel valutare il rischio di confusione era stata la notorietà del marchio anteriore. Al riguardo, secondo la decisione controversa, gli elementi di prova forniti da Groupement avrebbero corroborato il mantenimento della reputazione di cui il segno denominativo CB godeva in Francia per servizi compresi nella classe 36, già accertata ad esito di un precedente procedimento di opposizione presso l'EUIPO in merito alla domanda di registrazione del segno denominativo CCB.

Proprio tenendo conto anche del fattore reputazione, la Commissione di ricorso, nell'operare il confronto tra i segni in conflitto, aveva affermato che l'elemento dominante del marchio richiesto era costituito dal gruppo di lettere "CCB" (non dalla parte figurativa, solo accessoria); e che, quanto al marchio anteriore, nonostante la marcata stilizzazione, esso veniva percepito come composto dal gruppo di lettere "CB". Da qui, il rilievo della somiglianza visiva e fonetica (mentre a livello concettuale il confronto risultava impossibile).

Il Tribunale, nel confermare la decisione controversa, ha precisato che la reputazione e l'elevato carattere distintivo di un marchio potevano rilevare per l'individuazione dell'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta. La Corte di Giustizia, nell'annullare la sentenza impugnata, rileva invece un errore di diritto insito nel

valutare la somiglianza dei segni in conflitto in funzione della reputazione e del carattere distintivo del marchio anteriore.

Più precisamente, secondo la Corte, la reputazione o il carattere distintivo del marchio anteriore, pur essendo uno dei fattori rilevanti nella valutazione globale del rischio di confusione, non può condurre ad affermare che uno dei componenti di tale marchio sia dominante sugli altri nella percezione del pubblico di riferimento ai fini della valutazione della somiglianza con il segno richiesto. La medesima circostanza non consente di determinare se ed in che grado il marchio anteriore sia visivamente, foneticamente e concettualmente simile al marchio opposto.

Infatti, la somiglianza tra i segni in conflitto, da un lato, e la reputazione/distintività del marchio anteriore, dall'altro, costituiscono due fattori aventi una portata diversa (a differenza del primo, il secondo non implica un confronto tra segni, e bensì riguarda un solo segno, il marchio registrato dell'opponente). Per cui, l'esame dell'uno non consente di trarre conclusioni riguardo all'altro.

La Corte peraltro non nega che l'individuazione dell'elemento dominante di un segno possa rivelarsi rilevante al fine di procedere al confronto tra i segni in conflitto. Tuttavia, evidenzia come da ciò logicamente non consegua che la reputazione ed il grado di distintività del segno anteriore, che riguardano quest'ultimo nel suo complesso, consentano di determinare quale sua componente sia dominante nella percezione del pubblico di riferimento.

Piuttosto, la Corte sottolinea come la reputazione del marchio anteriore "CB", denominativo e fortemente stilizzato, si basi proprio su una conoscenza, per una parte significativa del pubblico di riferimento, di tutti gli elementi, sia denominativi sia figurativi, che compongono il marchio stesso.

Ma allora, come gioca in definitiva la reputazione/distintività del segno

anteriore nella valutazione globale del rischio di confusione, che lo vede – insieme (anche) alla somiglianza dei segni in conflitto – uno dei fattori da considerare?

La questione, in realtà, non è nuova. Al riguardo, spunti chiarificatori sono offerti dall'EUIPO nell'ambito delle Direttive concernenti l'esame sui marchi dell'Unione Europea, Parte C, Sezione 2, Cap. 5, Edizione 2020:

“... Secondo la giurisprudenza, occorre distinguere tra la nozione di carattere distintivo del marchio anteriore, che determina la protezione accordata a tale marchio e la nozione di carattere distintivo che possiede un elemento di un marchio complesso, che determina la sua capacità di dominare l'impressione complessiva prodotta dal marchio (27/04/2006, C-235/05 P, Flexi Air, EU:C:2006:271, § 43). Sebbene sia vero che occorre esaminare il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso nella fase di valutazione della somiglianza tra i segni [...], il grado del carattere distintivo del marchio anteriore è un elemento da tenere in considerazione nell'ambito della valutazione del rischio di confusione. Non è pertanto opportuno tener conto di ciò che potrebbe essere un debole grado di carattere distintivo del marchio anteriore in fase di valutazione della somiglianza tra i segni (23/01/2014, C-558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al, EU:T:2014:22, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 & T-7/08, Golden Eagle / Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

L'Ufficio, pertanto, distingue fra (i) l'analisi del carattere distintivo del marchio anteriore nel suo complesso, che determina la portata della protezione conferita a quel marchio ed è uno dei fattori in gioco nella valutazione globale del rischio di confusione, e (ii) l'analisi del carattere distintivo di un elemento dei marchi nell'ambito della loro comparazione ...”.

E ancora: *“... La Corte ... nella sentenza del 29/09/1998, C-39/97, Canon, ... § 18, 24, ha statuito che:*

[...] i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore.

[...] il carattere distintivo del marchio anteriore, in particolare la sua notorietà, va preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i prodotti o i servizi contraddistinti dai due marchi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione.

La valutazione del carattere distintivo di un marchio anteriore è particolarmente importante nei casi in cui vi è solo un debole grado di somiglianza tra i segni, in quanto si deve valutare se tale debole grado di somiglianza può essere compensato dall'elevato grado di somiglianza fra i prodotti (11/06/2010, T-281/13, Metabiomax, EU:T:2014:440, § 57; 13/05/2015, T-102/14 TPG POST / DP et al., EU:T:2015:279, § 67) e viceversa ...”.

In sintesi, la pronuncia in commento mostra come la notorietà del marchio anteriore, ferma la sua inclusione tra i vari fattori di cui il Giudice deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione, lungi dal costituire una sorta di “salvacondotto” di cui l'opponente possa avvalersi per giungere all'accertamento della confondibilità, deve essere correttamente intesa ed invocata; ciò, in particolare, evitandone un'impropria commistione nel vaglio della somiglianza tra i segni in conflitto, che costituisce un fattore ulteriore e distinto.



Giulia Beneduci

ASSOCIATE



g.beneduci@dejalex.com



+39 02 72554.1



Via San Paolo 7
20121 - Milano

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com



www.dejalex.com