



# Rivista

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

[www.ordine-brevetti.it](http://www.ordine-brevetti.it)

## Sommario

In questo numero

- Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione
- Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi
- Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?
- Parità di genere nel mondo della proprietà industriale

|  |         |
|--|---------|
| Vaccini Covid, brevetti ed equa distribuzione.....   | Pag. 1  |
| <b>Sandro Hassan</b>   |         |
| Guerra russo-ucraina: l'impatto sui titoli di proprietà industriale e, in particolare, sui marchi .....  | Pag. 7  |
| <b>Beatrice Savignone</b>  |         |
| Caro consulente, posso tutelare nel metaverso un mio prodotto già noto nel mondo reale?.....   | Pag. 9  |
| <b>Marta Manfrin</b>   |         |
| Parità di genere nel mondo della proprietà industriale.....  | Pag. 11 |
| <b>Angela Gagliolo</b>   |         |
| Regolamento di Assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it e Linee Guida sulla Risoluzione delle dispute nel ccTLD .it.....   | Pag. 14 |
| <b>Claudio Tamburrino</b>  |         |
| La Corte di Giustizia e il diritto d'autore: quando il prestatore di servizi compie un "atto di comunicazione al pubblico"?<br>Qualificazione dirimente per valutare la strategia di azione..... | Pag. 16 |
| <b>Carlo Lamantea - Mauro Delluniversità</b>   |         |
| Chi ha paura del nome del concorrente?.....  | Pag. 18 |
| <b>Fabio Fischetti</b>   |         |
| La fine dell'eccezione delle "purity inventions".....  | Pag. 20 |
| <b>Gian Tomaso Masala</b>  |         |
| Il marchio Big Mac tra notorietà e cancellazione per mancato uso .....   | Pag. 23 |
| <b>Mariella Caramelli</b>  |         |
| Un altro tassello nella storia della tutela di un personaggio di fantasia, tra diritto dei marchi e diritto d'autore: il caso Charlot. ....  | Pag. 27 |
| <b>Raffaella Pagliuca</b>  |         |
| La rivincita dei tecnici? Proprietà intellettuale e normazione .....   | Pag. 29 |
| <b>Michele Fattori</b>   |         |
| L'epilogo dell'ultima saga islandese Iceland - Marchi geografici coincidenti coi nomi di Stati.....  | Pag. 33 |
| <b>Liliana Martari - Mauro Delluniversità</b>  |         |
| I blocchi di IP nell'industria dei semiconduttori .....  | Pag. 35 |
| <b>Marco De Biase</b>  |         |
| L'Euipo manda a "rotoloni" la "Regina" .....   | Pag. 38 |
| <b>Emanuele Montelione - Liliana Martari</b>   |         |
| LA PAROLA È D'ARGENTO, IL SILENZIO È D'ORO<br>Quando il segreto è un valore, e quando no.....  | Pag. 40 |
| <b>Marta Manfrin - Michele De Giorgi</b>   |         |

|   |         |
|---|---------|
| YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione ..... | Pag. 44 |
| <b>Simona Di Marco</b>  |         |
| Il Dominio Borbonico – il caso borbone.it .....   | Pag. 46 |
| <b>Claudio Tamburrino</b>   |         |
| COLORE SÌ, COLORE NO<br>La convergenza delle prassi a piccoli passi:<br>anche la Norvegia si allinea.....                       | Pag. 49 |
| <b>Carlo Lamantea - Davide Dabergami</b>  |         |
| Marchio storico e la generazione Z dei consumatori: la storia del brand e la sua evoluzione al passo coi tempi .....            | Pag. 51 |
| <b>Rocco Orefice</b>  |         |
| Resoconto dei Gruppi di Studio .....  | Pag. 53 |

## YOGA ALLIANCE: prove tecniche di rilassamento tra elementi non distintivi, somiglianza tra marchi e rischio di confusione

Con decisione resa in data 18 gennaio 2023 nel caso T-443/21, il Tribunale dell'Unione Europea è tornato a discutere di un tema ampiamente dibattuto: il **peso degli elementi scarsamente distintivi o privi di carattere distintivo nel confronto tra i marchi complessi e il conseguente rischio di confusione**.

### IL CASO

In data 16 aprile 2018, il signor Swami Vidyanand otteneva la registrazione internazionale n. 1415321 per il marchio YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL



(figurativo a colori) che designa (tra gli altri) l'Unione Europea per "educazione; attività di formazione; servizi di divertimento; attività sportive e culturali" nella classe 41.

Il 5 dicembre 2018 la società statunitense YAplus d/b/a Yoga Alliance si opponeva alla registrazione di tale marchio nell'Unione Europea. L'opposizione si basava sulla registrazione dell'Unione Europea n. 15378839 per il marchio YOGA ALLIANCE



(figurativo), depositata il 27 aprile 2016 e concessa il 22 dicembre 2016, per "servizi d'associazione, ovvero, promozione degli interessi di

*insegnanti di yoga e scuole di yoga; patrocinio pubblico per sensibilizzazione relativa allo yoga*" nella classe 35; "impostazione di standard e riesame di pratiche per garantire la conformità nell'offerta di istruzione e formazione di yoga; istruzione, ovvero offerta di corsi, seminari, conferenze e workshop in materia di yoga; sviluppo di materiali didattici per scuole e insegnanti di yoga; impostazione di standard di formazione ed istruzione per scuole e insegnanti di yoga" nella classe 41 ed "esame, analisi e valutazione di insegnanti e scuole di yoga per determinare la conformità con gli standard di certificazione" nella classe 42.

L'opponente riteneva sussistere un rischio di confusione/associazione tra i marchi *de quo*, ex articolo 8 comma 1 lettera b del Regolamento sul Marchio dell'Unione Europea.

Il 2 aprile 2020, la **Divisione di Opposizione** accoglieva l'opposizione ritenendo, in sintesi, i servizi rispettivamente rivendicati identici/affini e

i segni a confronto visivamente, foneticamente e concettualmente simili in quanto il carattere distintivo del marchio anteriore doveva considerarsi normale nonostante la presenza all'interno del segno di elementi scarsamente distintivi come l'elemento figurativo e la parola "YOGA".

Il 27 maggio 2020, il signor Swami Vidyanand ricorreva avverso tale decisione. La **Commissione dei Ricorsi EUIPO** annullava la decisione di primo grado ritenendo che nel caso in esame non sussistesse alcun rischio di confusione.

Avverso tale decisione la società statunitense YAplus d/b/a Yoga Alliance presentava ricorso al **Tribunale dell'Unione Europea**.

### LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale dell'Unione Europea ha rigettato il ricorso presentato dall'opponente.

In particolare, il **Tribunale**, in via preliminare, **ha evidenziato come la dicitura "YOGA ALLIANCE" comune ad entrambi i marchi**, sempre che possa ravvisarsi una qualche distintività, sia **molto scarsamente distintiva**.

Il Tribunale ha ritenuto, infatti, che il marchio anteriore possieda il minimo di capacità distintiva necessaria per giungere a concessione e che tale distintività derivi principalmente dall'elemento figurativo e in minor misura dalla stilizzazione della parola "yoga". Il marchio dell'opponente, nell'opinione dei giudici, godrebbe pertanto di un ambito di tutela limitato.

Sulla base di queste premesse, poi, il Tribunale ha ritenuto che, nonostante la presenza in entrambi i segni della dicitura "yoga alliance", in considerazioni degli ulteriori elementi verbali, figurativi e di colore, i segni presentano somiglianze visive di grado basso e somiglianze fonetiche e concettuali di grado medio. Infine, dal momento che le somiglianze visive, fonetiche e concettuali tra i segni non hanno sempre lo stesso peso nel determinare la sussistenza di un rischio di confusione e che nel caso in esame le differenze visive tra i marchi hanno una grande importanza in quanto le somiglianze fonetiche e concettuali derivano esclusivamente dalla condivisione della

molto scarsamente distintiva dicitura “yoga alliance”, il Tribunale ha concluso sostenendo come nel caso *de quo* non sussista alcun rischio di confusione/ associazione per il pubblico di riferimento nonostante l’identità/affinità tra i servizi rispettivamente rivendicati.

### COMMENTO

Come già detto, il peso degli elementi non distintivi o scarsamente distintivi nel confronto tra i marchi e il conseguente rischio di confusione rappresenta un tema ampiamente discusso.

Il ragionamento del Tribunale nella sentenza in commento è stato considerato difficilmente compatibile con il principio per cui il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che si fonda “per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi” nel consumatore medio, il quale “percepisce normalmente il marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi” (sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. C-251/95 dell’11 novembre 1997, sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. C-342/97 del 22 giugno 1999).

Infatti, il Tribunale e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea hanno a lungo ritenuto che il rischio di confusione possa sussistere anche nel caso in cui i marchi in conflitto coincidano per elementi descrittivi o scarsamente distintivi (si vedano, ad esempio, i casi T-135/11, T-323/14 e T-212/15).

A riprova di ciò, nella sentenza n. C-705/17 del 12 giugno 2019 la **Corte di Giustizia dell’Unione Europea** ha sostenuto come attribuire poca importanza agli elementi non distintivi di un marchio “*potrebbe, infatti, far sì che non siano correttamente valutati né la somiglianza tra i segni in conflitto né il carattere distintivo del marchio anteriore, il che comporterebbe una valutazione globale alterata del rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/95 tanto più che tali fattori sono interdipendenti [...], atteso che tale interrelazione mira, [...], a rendere l’intero giudizio sul rischio di confusione quanto più possibile aderente all’effettiva percezione del pubblico di riferimento*”.

Tuttavia, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale e il Tribunale dell’Unione Europea sembrano oggi sempre più propensi a discostarsi da tale orientamento, escludendo la sussistenza di un rischio di confusione in presenza di elementi comuni scarsamente distintivi o non distintivi nei marchi a confronto. Un esempio concreto di tale

cambiamento di rotta è appunto rappresentato dalla sentenza in commento, ove si afferma “*del resto, si deve rammentare che, quando il marchio anteriore e il segno di cui si chiede la registrazione coincidono per un elemento di carattere distintivo debole in riferimento ai prodotti controversi, la valutazione globale del rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, non porta spesso ad accertare l’esistenza di tale rischio (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2020, Primart v EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punto 53)*”.

Ciò in quanto, “[...] una tutela eccessiva di marchi costituiti da elementi che [...] hanno un carattere distintivo molto debole, se non nullo [...], potrebbe pregiudicare la realizzazione degli obiettivi perseguiti dal diritto dei marchi, se, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, la mera presenza di tali elementi nei segni a confronto portasse a constatare la sussistenza di un rischio di confusione senza tenere conto degli altri fattori specifici del caso di specie”.

Infatti, lo scarso peso accordato agli elementi non distintivi o molto scarsamente distintivi nei marchi trova un pregnante fondamento sul piano della disciplina positiva. Traspare in tale **approccio** la valorizzazione dell’esigenza di delimitare, in funzione antimonopolistica, l’ambito di tutela dei marchi che contengono elementi scarsamente distintivi, o privi di carattere distintivo, non garantendo un’esclusiva su tali elementi e consentendo ai concorrenti di utilizzare segni nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contraddistinto.

Inoltre, il ragionamento del Tribunale dell’Unione Europea sembra essere perfettamente in linea con la percezione del pubblico di riferimento in quanto viene ad assumere centralità l’attitudine degli elementi distintivi nei marchi complessi ad essere ricordati per il loro accentuato carattere distintivo rispetto agli altri elementi, e quindi confusi con altri elementi identici o simili, e la simmetrica penuria, negli elementi non distintivi o scarsamente distintivi, di potere individualizzante che gli permetta di imprimersi nella memoria del consumatore e che faccia conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri elementi, della medesima portata.

**Simona Di Marco**



***Organo dell'Ordine dei Consulenti  
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano  
Registrazione del Tribunale di Milano  
n. 2 del 5.1.1985  
ISSN 2421-3535

***Direttore Responsabile:***

Carmela Rotundo

***Comitato di Redazione:***

Mariella Caramelli, Marianna Colella, Marco De Biase,  
Angela Gagliolo, Giampaolo Lillo, Gian Tomaso Masala,  
Giulia Mugnaini, Natale Rampazzo,  
Claudio Tamburrino, Marinella Valle

Le opinioni espresse dai singoli articolisti non rappresentano  
necessariamente le posizioni del Consiglio dell'Ordine.

***Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:***

[www.afterpixel.com](http://www.afterpixel.com)