

# Confronto tra marchi: le opposizioni presentate in Italia ed in Giappone a sostegno del marchio “land rover”

**Autore:** Lione Federico

**In:** Diritto industriale

a cura della Dott.ssa Serena Biondi

## Premessa

Un marchio, per poter ottenere tutela, non deve essere uguale o simile ad un altro già registrato da terzi. Ebbene, quando viene richiesta la registrazione di un marchio, il titolare del marchio anteriore uguale o simile, può opporsi alla richiesta di detta protezione in vari modi, primo fra tutti con l’opposizione dinanzi all’Ufficio competente (in Italia trattasi dell’UIBM: Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). L’Ufficio preposto effettua dunque la comparazione tra i due marchi.

Vediamo in che cosa consiste detto esame.

## Volume consigliato

## La comparazione tra marchi

Per verificare la sussistenza o meno della confondibilità tra due marchi, l’Ufficio competente, effettua, se ne sussistono le condizioni, i seguenti tre esami: **confronto visivo, fonetico e concettuale**.

- **La comparazione visiva consiste** nell’analizzare la sequenza di lettere e di sillabe (se trattasi di due marchi denominativi) o nel confrontare le immagini (se si tratta di marchi figurativi);
- invece **il confronto fonetico** riguarda il suono delle parole pertanto può essere effettuato solo per i marchi denominativi;

- infine **l'esame concettuale concerne** il confronto tra il significato dei marchi (anche in questo caso vale ovviamente solo per i marchi denominativi).

### **A seguito di questa analisi i marchi possono risultare essere identici, simili o dissimili**

**Due marchi sono identici se** coincidono esattamente in tutti i loro elementi o se la differenza tra i due è talmente minima da risultare impercettibile agli occhi del consumatore medio.

**Due marchi sono invece simili se** rispecchiano il seguente principio espresso dalla sentenza C2517/1895: "La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, tenendo in considerazione, in particolare, gli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi".

**Due marchi sono infine dissimili se** hanno solo un elemento in comune e questo è trascurabile in uno o entrambi i marchi, nel senso che passano inosservati agli occhi del pubblico di riferimento.

A seguito dell'opposizione presentata dalla Jaguar Land Rover nei confronti del marchio "☐☐" l'UIBM ha effettuato i suddetti confronti ed ha ritenuto non esserci somiglianza tra i due marchi.

Vediamo perché.

## **Il caso Land Rover versus "☐☐", in Italia**

Ebbene, con atto di opposizione, la società Jaguar Land Rover contestava la registrazione del marchio "☐☐" sostenendo che il reale significato di tali ideogrammi non fosse quello allegato da controparte ("strada" e "tigre") bensì proprio "land rover".

Invero ciò è stato sostenuto dalla Land Rover in quanto la stessa aveva utilizzato detti ideogrammi proprio per identificarsi in Cina ed ha provato quanto sostenuto durante il procedimento.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi **ha dunque effettuato l'esame visivo** alla luce del quale ha sostenuto non esserci confondibilità tra i due segni, in quanto dissimili.

**Diversamente l'esame fonetico e quello concettuale non sono stati effettuati** in quanto l'UIBM li ha ritenuti impossibili poiché il consumatore medio italiano non è in grado di pronunciare l'ideogramma cinese e nemmeno di comprenderne il significato.

Si è giunti a questa decisione nonostante la Land Rover avesse sostenuto che in Italia risiede una

comunità cinese molto numerosa che potrebbe confondere i due marchi. L'UIBM ha ritenuto che nonostante vi sia un numero elevato di cinesi, detta popolazione sia concentrata solo in alcune aree della penisola tuttavia la domanda di registrazione del marchio è territoriale, quindi è destinata a produrre effetti in tutto il territorio italiano.

Per tali ragioni l'UIBM ha considerato come pubblico di riferimento solo quello italiano che, in linea di massima, non conosce la lingua cinese quindi non sa identificare l'ideogramma contestato.

L'opposizione è pertanto stata respinta dall'Ufficio ed il marchio “” è stato registrato in Italia dalla China Depend Limited pur significando “Land Rover”.

## **Il caso Lang Rover in Giappone**

Nel 2019 la Jaguar Lang Rover ha perso l'opposizione per il suo noto marchio anche in Giappone contro il seguente marchio.

L'azienda ha sostenuto esserci delle somiglianze rilevanti tra i due marchi, sia per l'immagine riprodotta sia per le prime tre lettere del segno distintivo, tuttavia l'Ufficio giapponese non è stato della medesima idea ritenendo non esserci confondibilità tra i due marchi.

### **Volume consigliato**

<https://www.diritto.it/confronto-tra-marchi-le-opposizioni-presentate-in-italia-ed-in-giappone-a-sostegno-de-l-marchio-land-rover/>