

# Venex v. Venus. E' nullo il marchio confondibile foneticamente e visivamente con uno precedente.

*Il giudizio di confondibilità tra due marchi, alla base di un'azione di contraffazione promossa da un'impresa verso l'impresa concorrente, va condotto tenendo conto dell'impressione complessiva che ha il consumatore medio, il quale non si sofferma in un'analisi ragionata su singoli elementi dei prodotti, ma compie un giudizio sintetico dipendente dal contesto cromatico, grafico e fonetico.*

La percezione dei marchi da parte del consumatore medio di prodotti o di servizi similari svolge dunque un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confondibilità: bisogna tener conto della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi, in considerazione sì dei loro elementi distintivi e dominanti, ma anche dell'**impressione complessiva** prodotta dagli stessi secondo un **giudizio sintetico** che fa intuitivamente il consumatore medio, che non si sofferma in un'analisi ragionata su singoli elementi.

Vi abbiamo già parlato della possibile **confondibilità** tra segni distintivi delle imprese e in particolare tra i **marchi**, avvisandovi delle gravi conseguenze risarcitorie di una contraffazione dell'altrui marchio, o altro segno distintivo, sotto il profilo della **concorrenza sleale** [1].

Ricordiamo anzitutto che, ai sensi sia della normativa nazionale che di quella comunitaria (per quanto riguarda il marchio comunitario), il marchio può essere escluso dalla **registrazione** se, a causa dell'identità o della somiglianza

con il marchio anteriore e dell'identità o somiglianza del prodotto o dei servizi per i quali il nuovo marchio è stato richiesto, sussista un **rischio di confusione** o di associazione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.

La stessa considerazione è alla base del **giudizio di nullità** di un marchio che invece fosse stato registrato: il nostro codice della proprietà industriale viene infatti la **contraffazione** di un marchio già esistente operata da terzi [2].

Ma quali sono **i criteri** per definire un **giudizio di confondibilità** tra marchi e altri segni distintivi dell'impresa?

La giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, afferma il criterio dell'**impressione complessiva** di due prodotti e segni distintivi posti a raffronto da parte del **consumatore medio**. Ma prima di "mettersi nei panni" del consumatore di media diligenza, bisogna partire dalla valutazione di **confondibilità in astratto**, fra i prodotti, avuto riguardo al **pubblico di riferimento** e alla loro **tipologia** (con riferimento alla classe di registrazione peri marchi) e proseguendo nella **comparazione dei segni a raffronto dal punto di vista visivo, fonetico e logico-concettuale**.

La percezione dei marchi da parte del consumatore medio di prodotti o di servizi similari svolge dunque un ruolo determinante nella valutazione complessiva del rischio di confondibilità: bisogna tener conto della somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi, in considerazione sia dei loro elementi distintivi e dominanti che dell'**impressione complessiva** prodotta dagli stessi secondo un **giudizio sintetico** che fa intuitivamente il consumatore medio, il quale non si sofferma in un'analisi ragionata su singoli elementi.

Una recente applicazione di tale criterio è avvenuta per il

caso dei marchi *Venex* e *Venus*, che la Suprema Corte ha dichiarato confondibili sia foneticamente che visivamente, dando ragione all'impresa titolare del primo marchio Venus [3].

E' interessante seguire l'iter logico che ha condotto la suprema Corte alla statuizione di nullità del marchio Venex. Si precisa anzitutto che il diritto all'uso esclusivo del segno, tutelato dall'azione di contraffazione in base al riscontro della confondibilità tra due segni, dipende, per quanto riguarda il **marchio**, dalla funzione di **indicazione di provenienza** di un prodotto o servizio.

Questa indicazione di provenienza da una determinata impresa dipende non solo dal significato proprio delle parole, ma anche dal **contesto cromatico, grafico e fonetico**: l'accertamento della confondibilità tra due parole usate come marchio deve quindi effettuarsi considerando la complessità di tali elementi con riferimento al **normale grado di percezione** delle persone alle quali il prodotto è destinato.

avv. Giovanni Bonomo – Diritto 24 – A.L. Chief  
Executive Officer

---

[1]

[http://business.laleggepertutti.it/4057\\_marchio-copiato-risarcimento-assicurato](http://business.laleggepertutti.it/4057_marchio-copiato-risarcimento-assicurato). Una diversa ma conseguente questione è quella del rischio sul versante del consumatore di incorrere nel reato di commercio di prodotti industriali con marchio contraffatto

([http://business.laleggepertutti.it/5027\\_il-reato-di-commercio-di-prodotti-industriali-con-marchi-contraffatto](http://business.laleggepertutti.it/5027_il-reato-di-commercio-di-prodotti-industriali-con-marchi-contraffatto))

[2] L'art. 1 "Diritti di proprietà industriale" del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10. 2.2005 n. 30) definisce l'espressione "proprietà industriale" comprendendovi "marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali". In dottrina e in giurisprudenza si parla di "principio di unitarietà dei segni distintivi" perché, in linea generale, l'uso non autorizzato del diritto altrui di proprietà industriale, ad iniziare dalla ditta (art. 2564 "Modificazione della ditta" cod. civ.) costituisce contraffazione. La relativa azione civile viene indicata come **azione di contraffazione**, quali che siano le domande concretamente proposte: di accertamento, di inibitoria, di descrizione, di sequestro, di risarcimento del danno.

[3] Corte di Cass. Sez. I, sent. n. 15840 del 28 luglio 2015. La Corte ha rilevato, confermando la sentenza d'appello che dichiarava la nullità del marchio Venex, che i giudici di merito avevano effettuato correttamente il confronto tra i marchi in conflitto esaminando gli elementi grafici, fonetici e concettuali in modo complessivo e sintetico.

Nell'immagine: La nascita di Venere, Botticelli

Fonte:

[https://www.laleggepertutti.it/6253\\_un-marchio-e-nullo-se-confondibile-foneticamente-e-visivamente-con-uno-precedente-il-caso-venex-e-venus](https://www.laleggepertutti.it/6253_un-marchio-e-nullo-se-confondibile-foneticamente-e-visivamente-con-uno-precedente-il-caso-venex-e-venus)