



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 12/19**

Lussemburgo, 8 febbraio 2019

Sentenza nella causa T-647/17  
Serendipity Srl e a. / EUIPO

## **Il Tribunale dell'UE annulla la decisione dell'EUIPO che rifiuta la registrazione del marchio figurativo «Chiara Ferragni» come marchio dell'Unione europea.**

Nel 2015 alcuni imprenditori italiani hanno chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare, in particolare per alcuni prodotti delle classi 18 e 25 ai sensi della classificazione internazionale <sup>1</sup>, il seguente marchio dell'Unione europea, da essi utilizzato:



Una società dei Paesi Bassi si è opposta alla registrazione di tale marchio figurativo, facendo valere un rischio di confusione con il marchio denominativo anteriore «Chiara» registrato nel Benelux nel 2015 per alcuni prodotti, in particolare, della classe 25.

In seguito a tale opposizione, l'EUIPO, nel 2017, ha rifiutato la registrazione del marchio figurativo «Chiara Ferragni» come marchio dell'Unione europea, in particolare per «borse, sacche; astucci portachiavi; portamonete [pelletteria]» della classe 18, nonché per tutti i prodotti della classe 25, in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i segni in questione.

Gli utilizzatori del marchio «Chiara Ferragni» hanno quindi adito il Tribunale dell'Unione europea chiedendo l'annullamento della decisione dell'EUIPO.

Con la sua odierna sentenza, **il Tribunale annulla la decisione dell'EUIPO.**

Il Tribunale osserva, anzitutto, che il consumatore medio percepisce un marchio come un tutt'uno e che il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è un marchio complesso, composto tanto da elementi denominativi quanto da elementi figurativi. Esso è, infatti, composto dai due elementi denominativi «chiara» e «ferragni», in caratteri neri stampatello maiuscolo, con le lettere «i» in grassetto, e da un elemento figurativo collocato sopra gli elementi denominativi, consistente in un disegno che rappresenta un occhio azzurro con lunghe ciglia nere. Queste lunghe ciglia assomigliano alle lettere «i» delle parole «chiara» e «ferragni». Il Tribunale sottolinea che il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell'elemento figurativo sono tali da distogliere l'attenzione del pubblico dall'elemento denominativo, posto, peraltro, nella parte inferiore del marchio richiesto. In sostanza, l'elemento figurativo del marchio richiesto è almeno tanto distintivo quanto gli elementi denominativi di tale marchio, considerati nel loro insieme.

<sup>1</sup> Classe 18: «Borse; sacche; sacche da viaggio in tela; cuoio; imitazioni di cuoio; valigie; portamonete [pelletteria]; astucci portachiavi; ombrelli». Classe 25: «Abbigliamento; camicie; maglioni; pantaloni; gonne; jeans; costumi da bagno; magliette; T-shirt; pantaloncini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; cappelleria; calzature».

L'EUIPO ha pertanto commesso un errore attribuendo maggior importanza all'elemento denominativo «chiara» rispetto all'elemento figurativo.

Il Tribunale esamina, poi, la somiglianza tra i marchi in conflitto dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.

Per quanto riguarda la somiglianza visiva, il Tribunale rileva che, sebbene il marchio denominativo anteriore «chiara» sia ripreso interamente negli elementi denominativi del marchio richiesto «chiara ferragni», l'elemento figurativo di quest'ultimo ha un impatto significativo sull'impressione visiva globale. Il Tribunale ne conclude che **i due segni in conflitto presentano, a tutto concedere, un debole grado di somiglianza visiva.**

Dal punto di vista fonetico, il Tribunale constata che l'elemento di differenziazione «ferragni», per la sua lunghezza, è foneticamente più importante rispetto all'elemento di somiglianza «chiara», pur essendo posizionato dopo quest'ultimo. Pertanto, **i due segni in conflitto presentano un grado di somiglianza fonetica «medio» o addirittura «tenue».**

Il Tribunale afferma, inoltre, che **i due segni in conflitto sono diversi sotto il profilo concettuale**, dato che il marchio richiesto identifica una determinata persona, mentre il marchio denominativo anteriore si riferisce soltanto a un nome senza individuare una persona specifica.

Il Tribunale procede quindi ad analizzare il rischio di confusione tra i due marchi e afferma che, nonostante l'identità o la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi, **le differenze tra i segni esaminati, in particolare sotto il profilo visivo, costituiscono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico.**

Infatti, dal momento che i prodotti di cui trattasi sono generalmente venduti in negozi self-service, dove l'acquisto si basa principalmente su una scelta visiva, le differenze tra i due marchi escludono che i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate quando sono venduti con i marchi in conflitto. **Il Tribunale conclude pertanto che l'EUIPO ha commesso un errore nel constatare la sussistenza di un rischio di confusione.**

---

**IMPORTANTE:** il marchio dell'Unione è valido in tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio dell'Unione sono rivolte all'EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest'ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575*