



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 50/15**

Lussemburgo, 5 maggio 2015

Sentenze nelle cause T-423/12, T-183/13 e T-184/13  
Skype Ultd / UAMI

## **Il Tribunale dell'UE conferma l'esistenza di un rischio di confusione tra il segno figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY**

Nel 2004 e nel 2005 la società Skype ha chiesto all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare i segni –figurativo e denominativo – SKYPE come marchio comunitario per apparecchiature audio e video, prodotti di telefonia e di fotografia nonché per servizi informatici legati a software o alla creazione o all'hosting di siti Internet.

Nel 2005 e nel 2006 la società Sky Broadcasting Group, divenuta Sky e Sky IP International, ha proposto opposizione lamentando un rischio di confusione con il suo marchio denominativo comunitario SKY, depositato nel 2003 per prodotti e servizi identici.

Segno figurativo/denominativo richiesto

Marchio denominativo fatto valere a sostegno dell'opposizione

 / SKYPE

SKY

Con decisioni del 2012 e del 2013, l'UAMI ha accolto l'opposizione, ravvisando, in sostanza, l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto, dovuto in particolare al loro grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale, e l'assenza delle condizioni che consentissero di rilevare una riduzione di tale rischio. Skype ha chiesto l'annullamento di tali decisioni dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

**Con le odierne sentenze, il Tribunale respinge i ricorsi di Skype e conferma quindi l'esistenza di un rischio di confusione tra i segni figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY.**

Per quanto riguarda la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto, il Tribunale conferma che la pronuncia della vocale «y» non risulta più breve nel termine «skype» che nel termine «sky». Inoltre, il termine «sky», appartenente al vocabolario di base della lingua inglese, resta chiaramente identificabile nel termine «skype», sebbene quest'ultimo sia scritto in una sola parola. Infine, l'elemento «sky» nel termine «skype» può essere certamente identificato dal pubblico di riferimento, anche se il rimanente elemento «pe» non ha significato proprio.

Peraltro, il fatto che, nel segno figurativo richiesto, l'elemento denominativo «skype» sia circondato da un bordo a forma di nuvola o di bolla non rimette in discussione il grado medio di somiglianza visiva, fonetica e concettuale. Sotto il profilo visivo, infatti, l'elemento figurativo si limita a mettere in risalto l'elemento denominativo ed è quindi percepito come un semplice bordo. Dal punto di vista fonetico, l'elemento figurativo a forma di bordo non è idoneo a produrre un'impressione fonetica, la quale resta esclusivamente determinata dall'elemento denominativo. Infine, sul piano concettuale, l'elemento figurativo non veicola alcun concetto, a parte, eventualmente, quello di una nuvola, il che potrebbe allora ulteriormente aumentare la probabilità di identificazione dell'elemento «sky».

all'interno dell'elemento denominativo «skype», poiché le nuvole si trovano «in cielo» e possono quindi essere facilmente associate al termine «sky».

Quanto all'argomento relativo all'affermato carattere distintivo elevato dei segni «skype», dovuto alla loro conoscenza da parte del pubblico, il Tribunale dichiara che, anche qualora il termine «skype» avesse acquisito significato proprio per identificare i servizi di telecomunicazione forniti dalla società Skype, si tratterebbe di un termine generico e, di conseguenza, descrittivo per questo genere di servizi.

Infine, il Tribunale conferma che non è possibile tenere conto della pacifica coesistenza dei segni in conflitto nel Regno Unito quale fattore idoneo a ridurre il rischio di confusione, dato che non ricorrono i relativi presupposti. Infatti, la pacifica coesistenza di tali segni nel Regno Unito riguarda solamente un servizio isolato e molto specifico (ossia i servizi di comunicazione punto a punto) e non può quindi attenuare il rischio di confusione per i numerosi altri prodotti e servizi rivendicati. Inoltre, tale coesistenza non è durata abbastanza a lungo da lasciar supporre che si basasse sull'assenza di rischio di confusione agli occhi del pubblico di riferimento.

---

**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.

**IMPORTANTE:** Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

---

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

*Il testo integrale delle sentenze ([T-423/12](#), [T-183/13](#) e [T-184/13](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582*