



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 129/17

Lussemburgo, 5 dicembre 2017

Sentenza nella causa T-893/16
Xiaomi, Inc. / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO)

Apple impedisce la registrazione di «MI PAD» come marchio dell'Unione europea per dispositivi elettronici e servizi di (tele)comunicazione

Nel 2014, la società cinese Xiaomi, specializzata in elettronica e telefonia mobile, ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il segno denominativo «MI PAD» come marchio dell'Unione europea per dispositivi elettronici e servizi di (tele)comunicazione. La società Apple si è opposta alla registrazione di tale segno facendo valere il suo marchio anteriore IPAD, registrato per prodotti e servizi identici o simili.

Nel 2016, l'EUIPO ha accolto l'opposizione della Apple: avendo riscontrato un notevole grado di somiglianza tra i segni in conflitto, l'EUIPO ha dichiarato che le differenze tra i due segni non erano sufficienti per escludere l'esistenza di un rischio di confusione e che il pubblico di riferimento avrebbe pensato che il marchio MI PAD fosse una variante del marchio IPAD.

Insoddisfatta della decisione dell'EUIPO, la Xiaomi ha adito il Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento.

Con la sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della Xiaomi e conferma che il segno MI PAD non può essere registrato come marchio dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il confronto tra i due segni, il Tribunale conferma le valutazioni dell'EUIPO: sul piano visivo, i segni in conflitto presentano un elevato grado di somiglianza per il fatto che IPAD è interamente riprodotto in MI PAD, che i due segni coincidono nella successione delle lettere «ipad» e che si distinguono soltanto per la presenza della lettera supplementare «m» all'inizio di MI PAD. Sul piano fonetico, i segni in conflitto presentano un grado medio di somiglianza per la parte anglofona del pubblico di riferimento (è infatti probabile che tale parte del pubblico di riferimento percepisca il prefisso «mi» come riferito all'aggettivo possessivo inglese «my» e pronunci quindi allo stesso modo le «i» di MI PAD e di IPAD) e un grado elevato di somiglianza per la parte non anglofona (tale parte di pubblico tenderà a pronunciare le «i» allo stesso modo nei due marchi). Infine, sul piano concettuale, i segni in conflitto presentano un grado medio di somiglianza per la parte anglofona del pubblico di riferimento (l'elemento comune «pad» sarà inteso con il significato di tablet, mentre gli elementi «mi» e «i» saranno percepiti come prefissi che qualificano l'elemento comune «pad», senza alterarne in modo significativo il contenuto concettuale) e un grado neutro di somiglianza per la parte non anglofona (dal momento che l'elemento comune «pad» non ha alcun significato per tale parte di pubblico, i segni in conflitto, considerati nel loro insieme, sono privi di un particolare contenuto concettuale).

Il Tribunale conferma inoltre che, sulla base del confronto così effettuato e tenuto conto dell'uguaglianza o della somiglianza tra i prodotti e servizi coperti dai due segni, l'EUIPO ha correttamente dichiarato che esiste un rischio di confusione per il pubblico. Il Tribunale ritiene quindi, al pari dell'EUIPO, che, da un lato, la differenza tra i segni in conflitto, proveniente dalla presenza della lettera supplementare «m» all'inizio di MI PAD, non è sufficiente a controbilanciare l'elevato grado di somiglianza tra i due segni sul piano visivo e fonetico e che, dall'altro, il pubblico di riferimento crederà che i prodotti e i servizi in questione provengano dalla medesima impresa (o

da imprese legate economicamente) e penserà che il marchio richiesto MI PAD sia una variante del marchio anteriore IPAD.

Per tutte tali ragioni, il Tribunale conferma la decisione dell'EUIPO.

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