

BVGer B-1105/2021 vom 15. August 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-08-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1105_2021

FR: TAF B-1105/2021 du 15 août 2022

IT: TAF B-1105/2021 del 15 agosto 2022

Regeste

Opposizione

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).

E. 1.2

Il Tribunale è competente per giudicare il presente ricorso (artt. 31, 32 e 33 lett. e della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 5 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]).

E. 1.3

La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA).

E. 1.4

Inoltre, le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.

E. 1.5

Pertanto, nulla osta alla ricevibilità del ricorso.

E. 2

Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da offerte identiche o simili, affinché un'individualizzazione del determinato prodotto o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia possibile (cfr. art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza [Legge sulla protezione dei marchi, LPM, RS 232.11]). A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM sono esclusi dalla protezione i segni simili ad un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, qualora ne risulti un rischio di confusione.

E. 3

Si tratta di esaminare in primo luogo quali sono i destinatari dei prodotti, oltre al grado di attenzione che ci si può attendere dai medesimi (cfr. sentenze del TAF B-5846/2017 del 25

luglio 2019 consid. 3 "[gallo] (fig.)/[gallo] (fig.)", B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid. 5 "StrukturELLE (fig.)/ELLE", B-5145/2015 dell'11 dicembre 2017 consid. 5 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL" e B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 3.1-3.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 3.1.1

L'autorità inferiore qualifica i prodotti impugnati della classe 32 ("Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte") come beni di massa di uso quotidiano, per i quali si presume un grado di attenzione ridotto. Invece, per i prodotti della classe 33 ("alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]" risp. "Wein"), l'IPI presume un grado di attenzione medio. Infatti, sebbene per un numero ristretto di intenditori, si potrebbe presupporre un grado di attenzione superiore, si tratterebbe di beni di uso quotidiano, molto diffusi, che farebbero pensare piuttosto ad un grado di attenzione normale (decisione impugnata. pag. 5 marg. 4).

E. 3.1.2

La ricorrente non contesta la decisione impugnata su questo punto.

E. 3.2

Per poter stabilire il grado di attenzione dei consumatori, vanno prese in considerazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità di percezione dei destinatari interessati, nonché il loro comportamento effettivo nel procurarsi, nella situazione concreta, i prodotti o servizi in un certo mercato. Nel caso di prodotti di consumo corrente, ci si basa sulla capacità di ricordare del grande pubblico. Di regola, si presume un grado di attenzione accresciuto, se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti, oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno quotidiano (cfr. sentenze del TAF B-5846/2017 del 25 luglio 2019 consid. 3.2 "[gallo] (fig.)/[gallo] (fig.)", B-4864/2013 del 17 febbraio 2015 consid. 3.1 "OMEGA/OU MI JIA [fig.]" e B-6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "NASACORT/VASOCOR").

E. 3.3.1

Secondo la giurisprudenza, in generale, le bevande analcoliche della classe 32 sono beni di largo consumo destinati al grande pubblico, il quale presta un'attenzione relativamente bassa ("geschwächte[r] Aufmerksamkeitsgrad"; sentenze del TAF B-5226/2015 del 13 settembre 2017 consid. 3.3 "Estrella Galicia (fig.)/Estrella Damm BARCELONA (fig.)", B-159/2014 del 7 ottobre 2016 consid. 4.2.3.2 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-6099/2013 del 28 maggio 2015 consid. 3.2 "CARPE DIEM/carpe noctem", B-4637/2012 del 10 giugno 2014 consid. 7.1 "ARTIC [fig.]/ ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL" e B-2766/2013 del 28 aprile 2014 consid. 3.3 "RED BULL/BULLDOG"). Nella sentenza B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 3.2 "GALLO/Gallay (fig.)", il Tribunale ha ritenuto che le bevande alcoliche prodotte per fermentazione, come la birra, fossero destinate a un vasto pubblico di età superiore ai 16 anni con un grado di attenzione normale, senza escludere che potessero essere destinate ad un pubblico più limitato e più attento di specialisti. Il Tribunale ricorda che, per definire la cerchia dei consumatori, nella sentenza B-1085/2008 del 13 novembre 2009 consid. 4 "RED BULL/STIERBRÄU und BULL STIERBRÄU", ha associato le bevande a basso contenuto alcolico - come la birra - a quelle analcoliche, concludendo che si trattava di un prodotto rivolto ad un vasto pubblico ("Massenpublikum"). Infine, nella sentenza B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 5.2 "EFE (fig.)/EVE", il Tribunale ha

implicitamente ritenuto che la birra fosse un bene di largo consumo, che non richiedeva un'attenzione particolare da parte dei consumatori (cfr. sentenza del TAF B-5226/2015 del 13 settembre 2017 consid. 3.3 "Estrella Galicia (fig.)/Estrella Damm BARCELONA (fig.)" con rinvii).

E. 3.3.2

Le bevande alcoliche della classe 33 sono destinate sia ai consumatori finali svizzeri (cfr. sentenze del TAF B-159/2014 del 7 ottobre 2016 consid. 4.2.2

"BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]" e B-7312/2008 del 27 marzo 2009 consid. 4 "IMPERATOR Special Old French Brandy [fig.]/ [fig.]") di età superiore ai 16 anni (cfr. art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr, RS 817.02]) o, nel caso delle bevande distillate, (cfr. art. 2 della Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate [LAlc, RS 680]), superiore ai 18 anni (cfr. art. 41 cpv. 1 lett. i LAlc), che a coloro che, per ragioni professionali (segnatamente gli intermediari e i commerci del settore) o private, acquistano tali articoli per terzi (sentenze del TAF B-3072/2021 del 12 aprile 2022 consid. 3.2

"PRINZ/PRINZENHAUS", B-1297/2014 del 7 novembre 2014 consid. 4.1

"TSARINE/CAVE TSALLIN", B-5530/2013 del 6 agosto 2014 consid. 5.1 in fine [vin]

"MILLESIMA/ MILLEZIMUS", B-4637/2012 del 10 giugno 2014 consid. 7.1 "ARTIC [fig.]/ ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", B-531/2013 del 21 ottobre 2013

consid. 3.2 [vin] "GALLO/ Gallay [fig.]" e B-8055/2008 dell'8 settembre 2010 consid. 3

[spiritueux et liqueurs (classe 33)] "RED BULL/ DANCING BULL"). Benché sia concepibile che una piccola parte di intenditori possa prestare un'attenzione particolare nell'acquistare bevande alcoliche, per questo tipo di prodotti del fabbisogno quotidiano, ci si basa, di regola, su un'ampia cerchia di destinatari interessati con un grado di attenzione normale (sentenze del TAF B-159/2014 del 7 ottobre 2016 consid. 4.2.4

"BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]" e B-4637/2012 del 10 giugno 2014 consid. 7.2 "ARTIC [fig.]/ ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL" con rinvii).

E. 3.4

Dunque, i prodotti rivendicati della classe 32, sono pensati per il grande pubblico, il quale presta un'attenzione bassa nell'acquistarli. Per i prodotti della classe 33 in questione, essi sono pensati sia per il grande pubblico, che per gli specialisti, i quali presentano un grado di attenzione medio. Pertanto, il Tribunale conferma la decisione impugnata su questo primo punto.

E. 4.1

Di seguito, va esaminato se i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti, possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate. Dei prodotti o dei servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e, in particolar modo i destinatari finali, possono ritenere, in presenza di marchi identici o simili, che questi provengano dalla stessa azienda o, perlomeno, siano prodotti o offerti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare del marchio. Indicatori per una similarità tra i prodotti e servizi possono essere segnatamente i medesimi luoghi di produzione, lo stesso know-how specifico per la fabbricazione, canali di distribuzione simili, oppure la presenza di uno scopo di impiego simile. Diversamente, rappresentano degli indizi contro la similarità dei canali di distribuzione separati per una medesima categoria di acquirenti. Inoltre, i prodotti e servizi in questione vanno confrontati alla luce

di un'eventuale complementarità. Tutti questi elementi sono generalmente ritenuti degli indizi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tuttavia, nessuno di questi elementi, preso individualmente, è di per sé sufficiente o determinante, ritenuto che ogni caso deve essere analizzato singolarmente e sulla base di una valutazione globale. Non da ultimo, l'appartenenza alla medesima classe giusta la Classificazione di Nizza non è sufficiente per giudicarne la similarità, ma costituisce un indizio da prendere in considerazione nell'analisi (cfr. sentenze del TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid. 6.1 "StrukturELLE (fig.)/ELLE", B-2208/2016 dell'11 dicembre 2018 consid. 5.1 "SKY/ SKYFIVE" e B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 4.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]"). Fatti salvi i casi in cui il mancato uso è stato invocato con successo, i prodotti e servizi figuranti sulla lista del marchio anteriore sono determinanti per l'esame della similarità (cfr. sentenze del TAF B-5846/2017 del 25 luglio 2019 consid. 4.2.1 "[gallo] (fig.)/[gallo] (fig.)", B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 4.1 in fine "[fig.]/ ENAGHR [fig.]" e B-6821/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 3.2 "CLINIQUE/ DERMACLINIQUE BEAUTY FARM [fig.]").

E. 4.2.1

Nella decisione impugnata, l'IPI constata che entrambi i marchi rivendicano bevande alcoliche della classe 33, anche se nel caso del marchio opponente queste sono limitate al vino. Nella misura in cui tra le bevande alcoliche rivendicate per il marchio impugnato c'è anche il vino, vi sarebbe similarità tra i prodotti. Anche per quanto concerne le altre bevande alcoliche, il grado di similarità sarebbe elevato, dal momento che i prodotti hanno la stessa finalità, sono sostituibili tra loro e sono solitamente proposti negli stessi punti vendita. Rispetto ai prodotti impugnati della classe 32, l'autorità inferiore ne afferma la similarità alle bevande alcoliche e al vino, rivendicati per il marchio opponente. Ciò varrebbe anche per le "acque minerali e gassose" (Mineralwässer) impuginate. Sebbene vi sarebbero differenze di produzione tra queste ultime e le bevande alcoliche, il fattore decisivo sarebbe che i canali di distribuzione e la finalità dei prodotti raffrontati si sovrapporrebbero in modo significativo e che le cerchie commerciali determinanti effettuerebbero spesso i loro acquisti in punti vendita in cui sono proposti tutti questi tipi di bevande. Le abitudini di consumo creerebbero ulteriori sovrapposizioni, in quanto, di solito, l'acqua minerale verrebbe servita ai pasti insieme al vino, e prima o dopo il pasto, si consumerebbe spesso un bicchiere di birra. Pertanto, vi sarebbe identità, rispettivamente una forte similarità tra i prodotti in causa (decisione impugnata. pag. 3 margg. 4-6).

E. 4.2.2

La ricorrente non contesta la decisione impugnata su questo punto.

E. 4.3

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la birra e le bevande analcoliche (classe 32) devono essere considerate simili alle bevande alcoliche (classe 33) (sentenza del TAF B-5226/2015 del 13 settembre 2017 consid. 4.3.2 "Estrella Galicia (fig.)/Estrella Damm BARCELONA (fig.)" con rinvii; cfr. Schlosser/ Maradan, in: de Werra/ Gilliéron [ed.], *Propriété intellectuelle, Commentaire romand*, 2013 [in seguito: CR PI], art. 3 LPM n. 153). Il Tribunale ha stabilito che la birra e il vino sono prodotti simili (sentenze del TAF B-3072/2021 del 12 aprile 2022 consid. 4.3 "PRINZ/PRINZENHAUS", B-159/2014 del 7 ottobre 2016 consid. 5.3.1.2 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]", B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 4.2 "GALLO/ Gallay [fig.]" e B-1396/2011 del 3 gennaio 2012 consid. 3.1 "TSARINE/ Cave Tsalline [fig.]"). In una sentenza del 28 maggio

2015, ritenendo che esistesse una certa sostituibilità tra questi prodotti, il Tribunale ha qualificato come remota la similarità tra la birra e il vino ("entfernte Gleichartigkeit") (sentenza del TAF B-6099/2013 del 28 maggio 2015 consid. 4.2.3 "CARPE DIEM/ carpe noctem"). Nella medesima sentenza, ha lasciato aperta la questione se vi fosse anche una remota similarità tra la birra e altre bevande alcoliche, come le bevande distillate ("gebrannte Wasser") (sentenza del TAF B-6099/2013 del 28 maggio 2015 consid. 4.2.3 in fine "CARPE DIEM/ carpe noctem"). Inoltre, va rilevato che esiste solo una remota similarità tra la birra e le bevande analcoliche (classe 32), da un lato, e gli "[a]lkoholische Mischgetränke [...] mit Aufputzmitteln wie Koffein oder Taurin" (classe 33), dall'altro lato (sentenza del TAF B-1085/2008 del 13 novembre 2008 consid. 5.2 in fine "RED BULL und BULL/STIERBRÄU". Del resto, le bevande alcoliche rinfrescanti - la birra può rientrare in questa categoria - da un lato, e le acque minerali e i succhi di frutta dall'altro, sono prodotti simili, in termini di aziende che li producono, canali di distribuzione e negozi che li mettono a disposizione (sentenza del TAF B-5226/2015 del 13 settembre 2017 consid. 4.3.2 "Estrella Galicia (fig.)/Estrella Damm BARCELONA (fig.)" con rinvii; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in: David/ Frick [ed.], Markenschutzgesetz, Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3a ed. 2017 [in seguito: BaK 2017], art. 3 LPM n. 130).

E. 4.4

In virtù di quanto precede, il Tribunale constata la forte similarità, se non identità tra i prodotti "alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" (classe 33), rivendicati dal marchio resistente, e il prodotto "Wein" (classe 33), rivendicato dal marchio opponente, perché quest'ultimo fa parte della categoria delle bevande alcoliche. Anche per quanto riguarda il prodotto "Biere" (classe 32), rivendicato dalla resistente, va constatata una similarità con il prodotto rivendicato dalla ricorrente. La questione della similarità tra i prodotti analcolici rivendicati dalla resistente nella classe 32, e il prodotto rivendicato dall'opponente nella classe 33, può essere lasciata aperta, in virtù di quanto segue (consid. 5.4 e 7.3).

E. 5

Vista la forte similarità dei prodotti in questione (consid. 4.4), va di seguito esaminata, dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate (consid. 3.3), l'esistenza di una somiglianza tra i marchi.

E. 5.1.1

La somiglianza tra i segni va esaminata in base all'impressione di insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali interessate (cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Siccome nella maggior parte dei casi, il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre fondare il confronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. DTF 121 III 337 consid. 2a "BOSS/ BOKS"; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, 2a ed. 2009 [in seguito: Marbach, SIWR], n. 867). Tale impressione di insieme viene principalmente influenzata dagli elementi dominanti di un marchio. In generale, si tratta degli elementi più distintivi di quest'ultimo (cfr. sentenza del TAF B-2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/ LexFind.ch [fig.]"; Schlosser/ Maradan, in: CR PI, art. 3 LPM n. 30). Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio, o quelli che appartengono al dominio pubblico, non devono essere tralasciati. Infatti, tali elementi possono anch'essi influenzare l'impressione

d'insieme del marchio (sentenza del TF 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 4.1 "YELLOW/ Yellow Access AG"; DTAF 2014/34 consid. 6.1.1 "LAND ROVER/ Land Glider"; cfr. sentenza del TAF B-38/2011, B-39/2011 e B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ ICB [fig.], IKB/ ICB und IKB/ ICB BANKING GROUP"; Schlosser/ Maradan, in: CR PI, art. 3 LPM n. 60). Va, quindi, ponderato ciascuno degli elementi in base all'influenza esercitata sull'impressione d'insieme, senza, ad ogni modo, dissociarli o decomporre il segno stesso (cfr. sentenze del TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid. 7.1.1 "StrukturELLE (fig.)/ELLE", B-5846/2017 del 25 luglio 2019 consid. 6.2.1 "[gallo] (fig.)/[gallo] (fig.)", B-7442/2006 del 18 maggio 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/ SEE 'N LEARN"; Marbach, SIWR, n. 866; Gallus Joller, in: Noth/ Bühler/ Thouvenin [ed.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2a ed. 2017 [in seguito: SHK 2017], art. 3 LPM n. 128 seg.).

E. 5.1.2

Nel caso di collisione tra segni che combinano elementi verbali e figurativi - come nella fattispecie - non vi sono delle regole assolute volte a stabilire quale elemento risulti preponderante nell'esame dell'impressione d'insieme. Va, dunque, stabilito, di volta in volta, quale sia l'elemento che è di maggiore influenza per il segno in esame (cfr. sentenze del TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid. 7.1.2 "StrukturELLE (fig.)/ELLE", B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 6.1.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]"; Marbach, SIWR, n. 930). Una corrispondenza tra gli elementi caratteristici, verbali o figurativi, non può essere compensata da una discordanza tra le componenti meno originali. Tuttavia, quando la corrispondenza è constatabile unicamente in relazione ad elementi secondari dal punto di vista dell'impressione globale, una chiara differenza tra i rispettivi elementi caratteristici è atta ad evitare un giudizio di somiglianza tra i segni. In presenza di elementi caratteristici, sia verbali che figurativi, la corrispondenza di una delle componenti può essere sufficiente a determinare una somiglianza tra i segni (cfr. sentenza del TAF B-1618/2011 del 25 settembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/ GUSTAVE EIFFEL [fig.]"; Marbach, SIWR, n. 931; Schlosser/ Maradan, in: CR PI, art. 3 LPM n. 104). L'impressione d'insieme che scaturisce da un marchio combinato è caratterizzata dagli elementi verbali, qualora quelli figurativi non siano particolarmente originali, oppure non siano in grado di conferire al marchio un'immagine semplice da memorizzare (cfr. sentenze del TAF B-5846/2017 del 25 luglio 2019 consid. 6.2.2 "[gallo] (fig.)/[gallo] (fig.)" e B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "EFE [fig.]/ EVE").

E. 5.1.3

Nei marchi verbali, come negli elementi verbali dei marchi, sono determinanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico (cfr. DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" e 121 III 377 consid. 2b "BOSS/ BOKS"). Una corrispondenza per uno di questi criteri è sufficiente per ammettere la somiglianza tra i segni (cfr. Marbach, SIWR, n. 875; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in: BaK 2017, art. 3 LPM n. 59). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si caratterizza dalla lunghezza delle parole e dalle particolarità delle lettere utilizzate. Infine, l'inizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima un'importanza maggiore rispetto alle lettere o alle sillabe atone collocate tra di esse (cfr. DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas" e 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan/KAMILLAN und KAMILLO"; sentenza del TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid. 7.1.3 "StrukturELLE (fig.)/ELLE"; Schlosser/ Maradan, in: CR PI, art. 3 LPM n. 62).

E. 5.2.1

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato, in sostanza, esservi una somiglianza sul piano visivo e fonetico, ma non a livello semantico. Il marchio opponente presenterebbe vari elementi grafici, atti ad influire sull'impressione d'insieme. D'altro canto, l'elemento verbale "KRIS" sarebbe chiaramente riconoscibile e verrebbe percepito come elemento indipendente del marchio opponente, rappresentando un punto di riferimento per il pubblico, in particolare nelle transazioni commerciali orali. Di conseguenza, il raffronto dei segni, ai fini della valutazione della somiglianza, potrebbe essere limitato agli elementi verbali "KRIS" e "KISS". Sul piano fonetico i due marchi risulterebbero corrispondenti, in quanto contengono la stessa vocale ("I") e le stesse lettere iniziali e finali ("K - S"). Tuttavia, nel caso del marchio opponente, la consonante iniziale è seguita da un'altra consonante ("R"), che è realizzata come vibrante alveolare e sarebbe, quindi, inconfondibile. Nel marchio impugnato, invece, segue immediatamente la vocale "I". Anche a fine parola la pronuncia piuttosto dolce della "S" singola del marchio opponente differirebbe da quella della doppia "S" del marchio impugnato, che verrebbe pronunciata in modo più netto e quindi più marcato. In termini di lunghezza delle parole, invece, i due segni monosillabici coinciderebbero. In tal senso, "C'è similitudine anche a livello di grafia, benché le differenze nella sequenza delle lettere siano un po' più evidenti a livello visivo che a livello uditivo. Tuttavia, anche qui, andrebbe presupposta la similitudine a causa dell'identità delle lettere iniziali e finali, della vocale e della lunghezza." (decisione impugnata pag. 4 marg. 7). A livello semantico, il marchio opponente, costituito dalla parola "KRIS", costituirebbe una variante ortografica del nome femminile e maschile "Chris". Il marchio impugnato, costituito dalla parola "KISS", rappresenterebbe un termine diffuso, facente parte del vocabolario inglese di base, la cui traduzione in italiano sarebbe "bacio, baciare". Pertanto, il marchio impugnato avrebbe un significato chiaramente diverso da quello del marchio opponente, motivo per cui, a livello di significato dei due marchi, vi sarebbe una differenza colta facilmente in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

E. 5.2.2

Secondo la ricorrente, data la stilizzazione particolare nel marchio opponente delle lettere "K" e "R", con inclinazioni somiglianti e in parte sovrapposte, il risultato di tale espressione grafica porterebbe all'impressione visiva di una lettera iniziale "K", per cui il raffronto grafico tra i marchi: / KISS non risulterebbe molto distante da: / KISS dove sarebbe la lettera "K" nel carattere standard "Old English". La differenza tra i marchi, dal punto di vista visivo, si ridurrebbe così alla "S" finale, singola nel marchio opponente e doppia nel marchio opposto. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dall'Istituto, ciò sarebbe foneticamente irrilevante, poiché il raddoppio della consonante sarebbe percepibile solo se si trovasse tra due vocali e non in fine di parola. Dunque, "il marchio opponente, ammesso e non concesso che l'artificio della variante "ortografica" per attribuirgli il significato di nome femminile e maschile "Chris" possa essere accolto, assume un significato del tutto diverso, dando origine ad una somiglianza con il marchio opposto più forte di quanto ritenuto." (ricorso pag. 6).

E. 5.3.1

Nella fattispecie, sul piano visivo, a prima vista, il marchio opponente "[KRIS] (fig.)" (cfr. fatti B.a) risulta essere un insieme di elementi grafici. Concentrandosi sui singoli elementi, è possibile individuare degli elementi verbali, ovvero quattro lettere maiuscole ("K", "R", "I" e "S"), mischiati ad elementi figurativi. Sovrapposti alle lettere "K" ed "I", sono

raffigurati due occhi stilizzati; la lettera finale "S" è allungata di modo da sottolineare le lettere che la precedono; tale estensione è interrotta, all'altezza dell'intersezione delle lettere "K" e "R", da una sorta di bocca stilizzata raffigurata come un paio di labbra; sopra tale elemento, si trovano due puntini, posizionati sotto l'intersezione delle lettere "K" e "R", in modo da far pensare ad un naso (intersezione) con due narici (puntini). Secondo il grado di attenzione del consumatore, egli potrebbe percepire il marchio opponente come una raffigurazione puramente grafica, senza alcun senso preciso, oppure, individuare le lettere e, pertanto, coglierlo come un marchio combinato, con l'elemento verbale "KRIS". Il marchio resistente "KISS" (cfr. fatti A) è, invece, un marchio esclusivamente verbale, composto da quattro lettere maiuscole. Nell'insieme, qualora il marchio opponente venisse colto come raffigurazione puramente grafica, senza individuare l'elemento verbale, non si potrebbe concludere ad una somiglianza tra i due segni. Se, invece, si partisse dal presupposto che il marchio opponente costituisce un marchio combinato, allora i due marchi presenterebbero elementi corrispondenti a livello visivo, segnatamente per il numero e il tipo di lettere. Visto quanto segue (consid. 5.4), può essere lasciata aperta la questione di stabilire quale elemento (figurativo o verbale) abbia maggiore influenza sul marchio opponente nel suo insieme e concludere ad una parziale somiglianza tra i segni.

E. 5.3.2

Dal punto di vista fonetico, partendo dall'assunto che il consumatore individui le lettere formanti il termine "KRIS", il marchio opponente si distingue dal marchio resistente per la presenza della lettera "R" come secondo carattere. In base al modo di pronunciare tale lettera, essa può essere acusticamente più o meno identificabile, facendo sì che all'orecchio di un ascoltatore disattento, i due marchi potrebbero suonare molto somiglianti, se non identici. Pertanto, il Tribunale conferma quanto affermato dall'autorità inferiore, circa l'esistenza di una certa somiglianza tra i marchi a livello fonetico.

E. 5.3.3

Dal punto di vista semantico, il Tribunale considera quanto segue.

E. 5.3.3.1

Il marchio opponente "KRIS" rinvia ad un nome proprio di persona (<<https://www.vorname.com/name,Kris.html>>, consultato il 18 luglio 2022) o ad un suo diminutivo (per esempio di Kristina o Kristoffer, cfr. <<https://xn--abkrzung-85a.info/Liste-Abk%C3%BCrzungen-Kris.html>>, consultato in data 18 luglio 2022). Il termine "kris" può anche rinviare al tipico coltello-pugnale indonesiano, inserito, nel 2008, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale dell'UNESCO (cfr. UNESCO, Intangible cultural heritage, Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, <<https://ich.unesco.org/en/RL/indonesian-kris-00112?RL=00112>>, consultato in data 18 luglio 2022).

E. 5.3.3.2

Il marchio resistente "KISS" rinvia, invece, alla parola inglese "kiss". Il termine "kiss", tradotto dall'inglese, significa in italiano "bacio" o "baciare" (cfr. PONS Online-Wörterbuch, <<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/kiss>>, consultato in data 18 luglio 2022), in francese "baiser", "bisou" o "embrasser" (cfr. LAROUSSE Dictionnaires bilingues, <<https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/kiss/590816>>, consultato in data 18

luglio 2022) ed in tedesco è altresì traducibile come "Kuss" o "küssen" (Langenscheidt Online-Wörterbuch, <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/kiss>>, consultato in data 18 luglio 2022). Dunque, va considerato che il termine inglese "kiss", nel senso di "bacio", appartiene al vocabolario di base inglese (PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006, pag. 192; Langenscheidt Premium-Schulwörterbuch Englisch, 2009, pag. 375). Pertanto, partendo dall'assunto che il grande pubblico dispone di una conoscenza del vocabolario di base inglese e che gli esperti dispongono normalmente, nel loro ramo di competenza, di una buona padronanza della lingua inglese (cfr. sentenza del TAF B-7402/2016 del 27 luglio 2018 consid. 4.1.4.2 "KNOT" con i molteplici rinvii alla giurisprudenza del TF e del TAF), il termine "kiss" è compreso dal pubblico di riferimento (consid. 3.4).

E. 5.3.3.3

Visti i significati chiari e, soprattutto, molto diversi dei due marchi, è da escludere una qualsivoglia somiglianza sul piano semantico.

E. 5.4

In virtù di quanto precede, il Tribunale constata che i segni presentano una forte somiglianza a livello fonetico, che potrebbero presentarne una sul piano visivo, ma che a livello semantico si differenziano in maniera netta. Pertanto si deve concludere ad una parziale somiglianza tra i segni.

E. 6

Al fine di poter esaminare il rischio di confusione (consid. 7), deve essere ancora tenuto conto del campo di protezione del marchio opponente.

E. 6.1

Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. Essa è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Nel primo caso, delle differenze minime sono sufficienti a creare una distinzione. In particolare, sono da ritenersi deboli i marchi i cui elementi essenziali risultano essere banali o presentano una stretta somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente (cfr. sentenza del TF 4A_207/2010 del 9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/ RAM Swiss Watch AG"; sentenza del TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid. 8.1.1 "StrukturELLE (fig.)/ELLE", Marbach, SIWR, n. 981). Al contrario, sono da considerarsi marchi forti quelli immaginativi o aventi acquisito notorietà commerciale. I marchi forti, essendo dei prodotti creativi o avendo necessitato di lunghi processi per acquisire notorietà commerciale, devono potere beneficiare di una tutela più intensa, ritenuta la loro maggior esposizione ai tentativi di imitazione (cfr. DTF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan/KAMILLAN und KAMILLON"; sentenze del TAF B-5846/2017 del 25 luglio 2019 consid. 7.1 "[gallo] (fig.)/[gallo] (fig.)", B-4574/2017 del 14 febbraio 2019 consid. 9.1.1 "COCO/ COCOO [fig.]" e B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/ SkySIM"). Il carattere distintivo di un segno deve essere valutato in relazione ai prodotti o servizi per i quali si richiede la registrazione (DTF 143 III 127 consid. 3.3.2 "rote Damenschuhsohle [position]", 133 III 342 consid. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]"; sentenza del TF 4A.5/2004 del 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER"; sentenza del TAF B-7413/2006 del 15 ottobre 2008 consid. 2.1 "MADISON"). Per esempio, nel caso in cui da un'astratta riflessione dovesse risultare un'ambiguità sul significato del segno, essa potrebbe essere ridotta ad un senso chiaro e definito con carattere descrittivo, non appena il segno si riferisse ad un particolare

prodotto o servizio (sentenza del TF 4A.5/2004 del 25 novembre 2004 consid. 3.3 "FIREMASTER"; sentenza del TAF B-7402/2016 del 27 luglio 2018 consid. 4.1.3.1 "KNOT"). Il fatto che un segno evochi associazioni mentali o contenga allusioni, solo lontanamente riconducibili ai beni o servizi in questione, non giustifica automaticamente un carattere descrittivo (sentenze del TAF B-5467/2011 del 20 febbraio 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/ Maritimer" e B-1700/2009 dell'11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/ Anticoccinum"). Piuttosto, il legame concettuale con i prodotti o servizi deve essere tale che la natura descrittiva del segno possa essere riconosciuta da una parte significativa del pubblico pertinente, senza alcuno sforzo particolare (sentenze del TAF B-4311/2019 del 17 novembre 2020 consid 11.1.2 "DPAM/DMAP" e B-7402/2016 del 27 luglio 2018 consid. 5.2.1.3 "KNOT"). Un marchio verbale breve, come un'abbreviazione o un acronimo, gode in linea di principio di un campo di protezione normale. La sua brevità, infatti, non è sufficiente a indebolire la sua forza distintiva (sentenza del TAF B-4311/2019 del 17 novembre 2020 consid 11.1.3 "DPAM/DMAP").

E. 6.2.1

Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del marchio opponente, l'autorità inferiore ha giudicato che tale marchio, in combinazione con i prodotti su cui si basa l'opposizione, non possiede un significato descrittivo. Al marchio opponente verrebbero, pertanto, aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione medi.

E. 6.2.2

Secondo la ricorrente, il marchio opponente dovrebbe essere considerato un marchio forte, in quanto non avrebbe aderenze concettuali con i prodotti rivendicati.

E. 6.3

Nella fattispecie, il marchio opponente non presenta alcuna caratteristica descrittiva dei prodotti rivendicati, gli elementi essenziali non risultano essere banali o presentare una stretta somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente, non risulta particolarmente immaginativo, visto il significato del termine "KRIS", e non risulta aver acquisito notorietà commerciale. Pertanto, devono essergli attribuiti una forza distintiva e un campo di protezione normali.

E. 7

Vista la forte similarità di alcuni prodotti rivendicati (consid. 4.4) e la parziale somiglianza tra i segni contrapposti (consid. 5.4), bisogna, ora, determinare se esista un rischio di confusione tra i marchi in questione, tenendo conto del campo di protezione del marchio opponente (consid. 6.3) e del grado di attenzione delle cerchie commerciali interessate (consid. 3.3).

E. 7.1

Giusta l'art. 6 LPM, v'è rischio di confusione, se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando sussiste il pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla somiglianza tra i marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato (rischio di confusione diretto). Un tale rischio esiste altresì nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, supponendo tuttavia delle associazioni erranee data la loro somiglianza, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate

economicamente (rischio di confusione indiretto; cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II 473 consid. 2c "Radion" e 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan/KAMILLAN und KAMILLON"; sentenze del TAF B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid 9.1.3 "StrukturELLE (fig.)/ELLE", B-1398/2020 del 22 settembre 2021 consid. 15.1.1.2 e B-6173/2018 del 30 aprile 2019 consid. 6.5 in fine "WORLD ECONOMIC FORUM/ZURICH ECONOMIC FORUM [fig.]"). L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni, bensì, in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan/KAMILLAN und KAMILLON"). È opportuno considerare la parziale somiglianza tra i segni (consid. 5), come pure le categorie di prodotti e servizi per le quali sono registrati i marchi in questione (consid. 4). Questi due elementi interagiscono reciprocamente. In altre parole, più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati sono simili, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore, affinché tale rischio sia escluso e viceversa (cfr. sentenze del TAF B-1398/2020 del 22 settembre 2021 consid. 15.1.2, B-4574/2017 del 14 febbraio 2019 consid. 11.1.2 "COCO/ COCOO [fig.]" e B-4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in: BaK 2017, art. 3 LPM n. 154). È rilevante anche il grado di attenzione dimostrato dai destinatari dei prodotti o dei servizi in questione (consid. 3; sentenze del TAF B-7352/2008 del 17 giugno 2009 consid. 6.1-6.2 "TORRES/TORRE SARACENA" e B-1808/2021 del 20 giugno 2022 consid 9.1.4 "StrukturELLE (fig.)/ELLE") nonché il campo di protezione del marchio opponente (consid. 6). Tuttavia, anche nel caso di prodotti in gran parte identici, la mera possibilità remota di confusione, non costituisce di per sé un rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM. Piuttosto, vi deve essere una reale probabilità che il pubblico sia soggetto a confusione (DTF 119 II 473 consid. 2d "Radion" e 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS").

E. 7.2.1

Secondo l'autorità inferiore, poiché i due marchi sono rivendicati per prodotti identici o marcatamente simili, il marchio impugnato dovrebbe distinguersi ancora più nettamente dal marchio opponente. Nella fattispecie, seppur essendovi una certa somiglianza tra i segni dal punto di vista visivo e fonetico, tuttavia, non da quello semantico, sia "KRIS" che "KISS" sono parole brevi monosillabiche di quattro lettere, per le quali la giurisprudenza applicherebbe regole severe per la presunzione di un rischio di confusione. Il motivo sarebbe che i segni brevi risulterebbero visivamente più facili da cogliere e ricordare rispetto a quelli più lunghi, il che ridurrebbe il rischio che il pubblico non si renda conto delle differenze. I segni brevi causerebbero meno equivoci dovuti a errori di ascolto o di lettura. La dottrina e la giurisprudenza prevedrebbero che, se due marchi sono simili sotto il profilo uditivo e visivo, ma si distinguono sul piano del significato, quest'ultimo deve risultare evidente alle cerchie commerciali determinanti a un primo ascolto o a una prima lettura, ovvero in tutte le regioni del paese. Nel caso di specie, queste condizioni sarebbero soddisfatte. Infatti, sul piano semantico, il primo marchio significherebbe "nome di battesimo Kris" e il secondo "bacio". Vi sarebbero, quindi, chiare differenze a livello di significato, atte a compensare la somiglianza tra i segni in termini di diritto dei marchi. I rispettivi significati non sarebbero attribuibili all'altro marchio. A causa della brevità dei segni, le differenze sarebbero talmente evidenti da non lasciare spazio a errori di interpretazione. Pertanto, nonostante la forte similarità dei prodotti, non sussisterebbe un rischio diretto o indiretto di confusione.

E. 7.2.2

Secondo la ricorrente, esisterebbe "un rischio di confusione apprezzabile tra i marchi a raffronto, per lo meno parziale, ovvero in relazione a "vini" e "bevande alcoliche", per un ipotetico consumatore che si trovasse a scegliere una bottiglia da uno scaffale, in ragione delle similitudini tutt'altro che remote" (ricorso pag. 7). Nel caso di specie, vista la forte similarità tra i prodotti rivendicati, nonché la somiglianza dei marchi a raffronto, sarebbe "ragionevole pensare che il consumatore svizzero possa essere tratto in errore, e ritenere che i prodotti contrassegnati dal marchio opposto provengano dalla medesima fonte di quelli contrassegnati dal marchio anteriore, dando così origine ad un elevato rischio di confusione, per lo meno parziale, che può consistere anche in un rischio di associazione." (ricorso pag. 7 in fine).

E. 7.3

Nella fattispecie, vi è solo una remota, parziale somiglianza tra i segni in questione (consid. 5.4). La chiara differenza a livello semantico (consid. 5.3.3.3), fa sì che il marchio impugnato "KISS" venga riconosciuto in tutte e quattro le lingue nazionali svizzere come la traduzione inglese di "bacio", che nulla ha a che fare con il marchio opponente (consid. 5.3.3). Come correttamente indicato dall'IPI, oltre all'effettivo significato dei termini devono essere prese in considerazione le associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I significati marcati che sentendo o leggendo vengono subito alla mente, dominano di regola ciò che il consumatore memorizza. Se un marchio verbale presenta un significato marcato, che non si ritrova nell'altro marchio, vi sono minori probabilità che il pubblico possa essere tratto in inganno da un effetto visivo o fonetico simile (DTF 121 III 377 consid. 2b "BOSS/BOKS"). Pertanto, a tali condizioni, avendo il marchio resistente un tale significato marcato e non riscontrabile nel marchio opponente, non può essere riscontrato alcun rischio di confusione tra i marchi in questione (cfr. consid. 6.1), indipendentemente dal grado di attenzione dei consumatori interessati (cfr. consid. 3) e anche se i prodotti e i servizi in questione dovessero essere considerati simili o addirittura identici (cfr. consid. 4). Il fatto che a causa della possibile somiglianza visiva e fonetica dei marchi (consid. 5.3.1 e 5.3.2), rimanga al massimo una remota possibilità di confusione, è irrilevante.

E. 8

In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e, pertanto, confermata la decisione impugnata del 9 febbraio 2021.

E. 9

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le medesime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).

E. 9.1

Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 4'500.- (DTF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; sentenza del TAF B-2326/2014

del 31 ottobre 2016 consid. 10.1-10.2 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]"; sic! 2015, pag. 497).

E. 9.2

Viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 8), tali spese sono poste a carico della ricorrente, totalmente soccombente. Tale cifra verrà compensata dall'anticipo di fr. 4'500.- già versato.

E. 9.3

Nessuna spesa processuale è messa a carico della controparte e dell'autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 2 in initio PA).

E. 10

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto ad un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le spese ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).

E. 10.1

Nella fattispecie, alla ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna alcuna indennità.

E. 10.1.1

Ritenuto che la controparte, vincente e non rappresentata, non ha partecipato attivamente alla procedura di ricorso, non ha diritto ad un'indennità (cfr. art. 64 cpv. 1 PA, in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

E. 10.2

Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle spese ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

E. 11

Infine, ritenuto che il ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (art. 73 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva (sentenza del TAF B-3824/2015 del 17 maggio 2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.