

BVGer B-1913/2022 vom 7. September 2022

Bundesverwaltungsgericht, 2022-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-1913_2022

FR: TAF B-1913/2022 du 7 septembre 2022

IT: TAF B-1913/2022 del 7 settembre 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). 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. 1.4

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, se il titolare del marchio anteriore si oppone (art. 31 cpv. 1 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 erronee 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 KAMILLO"; 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 KAMILLO").

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 delle classi 9, 36 e 42 come prodotti che non vengono acquistati o utilizzati quotidianamente. Pertanto, si dovrebbe presumere un livello di attenzione leggermente superiore alla media. Nel caso dei servizi della classe 42, si potrebbe persino supporre che vi sia un livello di attenzione maggiore in alcuni casi, dato che sarebbero generalmente rivolti ad un pubblico specializzato.

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 di 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, i prodotti rivendicati della classe 9 sono beni spesso ricercati da imprenditori, nonché dal grande pubblico (cfr. sentenze del TAF B-4612/2019 del 18 marzo 2021 consid. 3 "HANA/Hanalytics [fig.]" e B-6173/2018 del 30 aprile 2019 consid. 4.2 "World Economic Forum [fig.]/Zurich Economic Forum [fig.]").

E. 3.3.2

I prodotti rivendicati dalle parti della classe 36, si rivolgono ad un pubblico di specialisti nel settore finanziario, nonché al grande pubblico (cfr. sentenza del TAF B-7426/2006 del 30 settembre 2008 consid. 2.7).

E. 3.3.3

I prodotti rivendicati della classe 42 sono destinati sia ai consumatori finali, sia alle cerchie commerciali costituite da specialisti (cfr. sentenze del TAF B-4612/2019 del 18 marzo 2021 consid. 3 "HANA/Hanalytics [fig.]", B-6761/2017 del 5 giugno 2019 consid. 3.2 "Qnective und Qnective [fig.]/Q qnnect [fig.]" e B-720/2017 del 6 dicembre 2018 consid. 4.1 "BLACKBERRY/blackphone [fig.]" con rinvii).

E. 3.4

Dunque, i prodotti rivendicati delle classi 9, 36 e 42 sono pensati in particolar modo per un pubblico di specialisti, il quale presta un'attenzione alta nell'acquistarli, nonché per il grande pubblico, il quale presta un'attenzione media. 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 afferma che i prodotti della classe 9 rivendicati dal marchio resistente risulterebbero fortemente simili, se non identici, a quelli del marchio opponente.

Rispetto ai prodotti delle classi 36 e 42, l'autorità inferiore asserisce che quelli rivendicati dal marchio resistente sarebbe identici a quelli del marchio opponente.

E. 4.2.2

La ricorrente contesta la decisione impugnata su questo punto per quanto concerne i prodotti delle classi 9 e 36, affermando che potrebbero essere qualificati al massimo come simili. Per i prodotti contestati della classe 42, invece, la ricorrente non contesta l'identità con i prodotti rivendicati dall'opponente.

E. 4.3

A tal proposito, il Tribunale constata la forte similarità tra i prodotti della classe 9 "Software für Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung" (rivendicati dal marchio resistente) e "Logiciels informatiques; logiciels informatiques pour systèmes comptables; logiciels informatiques pour la comptabilité; [...]; la gestion fiscale, l'établissement de rapports financiers et annuels" (rivendicati dal marchio opponente); l'identità tra i prodotti della classe 36 "computergestützte Finanzdienstleistungen; über elektronische Medien bereitgestellte Finanzdienstleistungen" (rivendicati dal marchio resistente) e "Services financiers; [...]; les services précités étant fournis par voie électronique ou par d'autres moyens" (rivendicati dal marchio opponente); nonché l'identità tra i prodotti della classe 42 "Software as a Service (SaaS)" (rivendicati dal marchio resistente) e "Services SaaS (logiciels sous forme de services); services SaaS (logiciels en tant que services) [...]" (rivendicati dal marchio opponente).

E. 5

Vista la forte similarità dei prodotti in questione (consid. 4.3), 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 resistente "[ALEPH ZERO] (fig.)", presenterebbe vari elementi grafici, atti ad influire sull'impressione d'insieme. D'altro canto, gli elementi verbali "ALEPH ZERO" sarebbero chiaramente riconoscibili e verrebbero percepiti come elementi indipendenti del marchio resistente, 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 "XERO" (marchio opponente) e "ALEPH ZERO" (marchio resistente). Inoltre, a livello tipografico si noterebbe una somiglianza tra gli elementi "XERO" e "ZERO", presentando la stessa lunghezza e corrispondendo in tre lettere su quattro. Sul piano fonetico i due marchi risulterebbero corrispondenti in relazione agli elementi "XERO" e "ZERO", in quanto conterrebbero la stessa finale "-ERO", avrebbero la stessa sequenza di vocali "E-O" e si differenzierebbero solo leggermente nella loro lettera iniziale. Tuttavia, sia la "X" che la "Z", essendo le cosiddette sibilanti, in tedesco si pronuncerebbero rispettivamente come "gs" e "ts" e quindi avrebbero un suono simile. Lo stesso varrebbe per la pronuncia italiana. In inglese, sia la "X" che la "Z" sarebbero addirittura pronunciate come la fricativa vocale "S". A livello semantico, l'autorità inferiore afferma che il marchio opponente "XERO" sarebbe un primo elemento di parole composte di origine greca, che significa "secco, asciutto, arido". D'altra parte, il prefisso greco "xero", anche se ricorrente in varie parole tedesche, francesi e anche italiane, sarebbe difficilmente conosciuto dal consumatore medio a cui ci si rivolge. Per quanto concerne il marchio resistente, "ALEPH" corrisponderebbe alla prima lettera dell'alfabeto ebraico e "ZERO" al numero italiano, francese e inglese "zero", rispettivamente "zéro". La combinazione di questi due termini, designerebbe, inoltre, il più piccolo numero transfinito. Si tratterebbe, quindi, di un termine tecnico che, da un lato, potrebbe essere conosciuto solo da una cerchia molto ristretta di specialisti e, dall'altro, non avrebbe alcun legame diretto con i prodotti e servizi rivendicati. Anche la combinazione di una lettera ebraica e un numero non avrebbe alcun senso a prima vista. Pertanto, nessuno dei due marchi avrebbe un significato chiaramente riconoscibile dalle cerchie interessate (cfr. fatti B.c).

E. 5.2.2

Secondo la ricorrente, il fatto che il marchio resistente "[ALEPH ZERO] (fig.)" sia costituito da una combinazione, nonché stilizzazione, delle due parole "ALEPH" e "ZERO", mentre il marchio opponente sia composto da un'unica parola "XERO", sarebbe particolarmente importante. La ricorrente contesta la somiglianza tra i due segni, nella misura in cui non si potrebbe analizzare il termine "ZERO" come elemento isolato del marchio resistente. La forza distintiva e gli elementi distintivi del marchio resistente, che resterebbero nella memoria del pubblico, sarebbero, in un primo momento, la parola "ALEPH" e, in un secondo momento, la combinazione di quest'ultima con "ZERO" e la loro stilizzazione, ma non "-ero" preso singolarmente. Il fatto che la lettera "E", stilizzata, sia presente in entrambi gli elementi grafici, creerebbe un legame tra i due, impedendone una considerazione separata. L'osservatore di riferimento percepirebbe l'elemento "ZERO" solo come una parte subordinata dell'impressione complessiva del marchio resistente. Non concentrando, dunque, la sua attenzione unicamente sull'elemento "ZERO", un confronto isolato da "ALEPH" con il segno "XERO" - come effettuato dall'autorità inferiore - sarebbe errato. Sul piano visivo, il marchio resistente sarebbe composto da diversi elementi grafici con carattere distintivo ("A", "E" e "O"), che gli conferirebbero un'individualità e un'impressione generale ben marcata, escludendo chiaramente una qualsivoglia somiglianza con il marchio opponente. Inoltre, i segni differirebbero in modo significativo anche per quanto riguarda la loro lunghezza. Da ultimo, anche se il segno "XERO" venisse confrontato isolatamente con l'elemento "ZERO" del marchio resistente, ignorandone gli elementi grafici, non vi sarebbe identità tra i segni, in quanto differenti nella lettera iniziale, estremamente importante per l'impressione complessiva. Foneticamente, i due marchi si

distinguerebbero in maniera marcata per il loro numero di sillabe, per l'inizio delle varie parole e per la prima parola "ALEPH" del marchio resistente. I due marchi iniziano con elementi diversi, ovvero, il marchio opponente con una forte "X", seguita da "ERO" e il marchio resistente con la sillaba "A", seguita da "LEPH". Inoltre, i marchi sarebbero simili solo nelle tre lettere "ERO" che, nel caso del marchio resistente, si trova alla fine del secondo elemento verbale. Pertanto, non vi sarebbe alcuna somiglianza nell'impressione fonetica complessiva dei due marchi contestati. Inoltre, anche qualora il marchio opponente venisse confrontato con il solo elemento "ZERO" del marchio resistente, sarebbe da escludere una somiglianza a livello fonetico. Infine, non vi sarebbe somiglianza tra i segni nemmeno a livello semantico. Il termine "ALEPH" corrisponderebbe alla prima lettera dell'alfabeto ebraico. Tuttavia, il pubblico interessato non sarebbe in grado di riconoscerne il significato e, in relazione ai prodotti rivendicati, il termine non avrebbe alcun significato riconoscibile o descrittivo. Pertanto, andrebbe considerato come un termine di fantasia, nonché elemento particolarmente distintivo del marchio resistente. Il termine "ZERO", invece, avrebbe, in relazione ai prodotti rivendicati, un significato ben riconoscibile dalle cerchie interessate. Da un lato, il termine "ZERO" verrebbe utilizzato in rapporto a "Zero Day", nonché "Zero Day Attack" ("Zero Day" indica le vulnerabilità di sicurezza appena scoperte, attraverso le quali gli hacker possono attaccare software e computer, mentre "Zero Day Attack" definisce lo sfruttamento concreto o l'attacco attraverso tali vulnerabilità di sicurezza. D'altra parte, il termine "ZERO" sarebbe facilmente comprensibile dal pubblico di riferimento come una parola numerica che indica il numero 0. Nel contesto dei software, dei computer e dei servizi correlati, il numero 0 sarebbe associato dal pubblico di riferimento al numero 0 in codice binario (che consiste solo di 1 e 0). Pertanto, il numero 0, nonché la parola numerica "zero", non sarebbe, come erroneamente affermato dall'autorità inferiore, di media, bensì al massimo, di basso potere distintivo. Infine, la ricorrente conviene con l'IPI sull'assenza di un significato riconoscibile dal pubblico interessato del marchio opponente.

E. 5.3.1

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

E. 5.3.1.1

Il marchio resistente "[ALEPH ZERO] (fig.)" (cfr. fatti A), risulta essere un insieme di elementi grafici. Concentrandosi sui singoli elementi, è possibile individuare degli elementi verbali, ovvero due parole ("ALEPH" e "ZERO"), composte da caratteri stilizzati. La stilizzazione della lettera iniziale del marchio ("A"), è caratterizzata dall'assenza della linea trasversale e, quindi, di un elemento determinante della lettera A. Raffigurato in tale modo, può far pensare ad una tenda o al simbolo utilizzato sui cartelli stradali per indicare un'autostrada (cfr. TCS-Sicurezza stradale, Segnali stradali, <<https://www.tcs.ch/mam/Verkehrssicherheit/PDF/Booklets/tcs-segnali-stradali.pdf>>, pag. 8, consultato in data 11 agosto 2022). Alla lettera "E", presente in entrambi gli elementi del marchio resistente, manca la linea verticale a sinistra, che collega le tre linee orizzontali, in questo caso, tutte della stessa larghezza. Tale stilizzazione risulta fuori dal comune e permette l'identificazione della lettera "E" solo perché inserita in una parola. Il fatto che la lettera "E" stilizzata sia contenuta sia nell'elemento "ALEPH" che in quello "ZERO", fa sì che essa salti all'occhio di chi guarda il marchio. L'ultima lettera del marchio ("O"), attraversata da una linea in diagonale, rinvia all'idea di un cerchio sbarrato, ovvero un divieto. Analizzato nel contesto della parola "zero", esso può rinviare allo zero spaccato o

barrato, utilizzato per distinguere il numero 0 dalla lettera O (cfr. PC da Zero - Guida facile e pratica per usare il computer, <<https://www.pcdazero.it/v003-zero-barrato.php>>, consultato in data 11 agosto 2022), oppure all'insieme vuoto, utilizzato nella teoria degli insiemi per indicare un particolare insieme che non contiene alcun elemento (cfr. Wikipedia, <https://it.wikipedia.org/wiki/Insieme_vuoto> o YouMath <<https://www.youmath.it/formulari/formulari-insiemistica/1588-insieme-vuoto.html>>, consultati in data 11 agosto 2022). La stilizzazione delle lettere "P", "R" e "H", a confronto, risulta lieve. Infatti, alle prime due manca una piccola parte in alto a sinistra, rendendole simili tra di loro, e nella lettera "H" la barra orizzontale nel mezzo è leggermente spostata verso destra. Infine, nonostante le lettere "L" e "Z" non abbiano alcuna stilizzazione, quella delle altre lettere è sufficientemente particolare da poter influire sull'impressione d'insieme suscitata dal segno. Per di più, come indicato dalla ricorrente, il fatto che le lettere stilizzate "A" e "O" siano registrate separatamente come marchio indipendente nel registro svizzero dei marchi (marchio della ricorrente n. 762363), offre un indizio sulla natura insolita e fantasiosa, nonché sul carattere distintivo di tali caratteri. Contrariamente a quanto asserito dall'autorità inferiore, non vi sono ragioni per presupporre che l'elemento "ZERO" sia predominante rispetto ad "ALEPH", o che resti maggiormente impresso nella mente del consumatore. Al contrario, il fatto di essere posizionato al secondo posto, dopo un termine facilmente leggibile e pronunciabile, potrebbe colpire meno il consumatore.

E. 5.3.1.2

Il marchio opponente "XERO" (cfr. fatti B.a) è, invece, un marchio esclusivamente verbale, composto da quattro lettere maiuscole.

E. 5.3.1.3

Nell'insieme, qualora il marchio resistente venisse colto come raffigurazione puramente grafica, senza focalizzarsi sugli elementi verbali, non si potrebbe concludere ad una somiglianza tra i due segni. Se, invece, si partisse dal presupposto che il marchio resistente costituisse un marchio combinato, allora va considerato che egli è composto da due parole, con un totale di nove lettere, ovvero più del doppio della lunghezza del marchio opponente. Nell'impressione generale e a livello visivo, il marchio resistente viene, quindi, percepito come significativamente più lungo. Nonostante l'IPI riconosca che la stilizzazione del marchio resistente sia tale da non ricoprire una mera funzione grafica subordinata, bensì influire sull'insieme del marchio, nella sua analisi della somiglianza tra i marchi, non ne approfondisce la portata e non ne tiene debitamente conto. Essa si limita, infatti, a mettere a confronto i segni verbali "XERO" e "ZERO", tralasciando, per di più, completamente l'elemento "ALEPH".

E. 5.3.1.4

Visto quanto precede, sia che si consideri l'elemento figurativo, che l'elemento verbale del marchio resistente, come predominante, non vi sono ragioni sufficienti per considerare una somiglianza dei due marchi sul piano visivo.

E. 5.3.2

Dal punto di vista fonetico, partendo dall'assunto che il consumatore percepisca il marchio resistente come segno verbale, individuando le lettere formanti il segno "ALEPH ZERO", esso si distingue dal marchio opponente per la sua lunghezza e presenza di due parole, invece di una. Prese singolarmente, la parola "ALEPH" risulta facilmente pronunciabile come "alep" o "alef", mentre "ZERO" e "XERO" si distinguono per la differente lettera

iniziale. In base al modo di pronunciare tali lettere, esse possono essere acusticamente più o meno simili, facendo sì che all'orecchio di un ascoltatore disattento, le due parole potrebbero suonare simili. Tuttavia, analizzati nel loro insieme, i due segni si differenziano in maniera marcata, facendo sì che debba essere esclusa una somiglianza anche a livello fonetico.

E. 5.3.3

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

E. 5.3.3.1

Il marchio resistente è composto dalle due parole "ALEPH" e "ZERO". Per quanto concerne il termine "ALEPH", sia l'IPI, che la ricorrente lo identificano come prima lettera dell'alfabeto ebraico, con il valore numerico di 1, concludendo, tuttavia, che il pubblico interessato non è tenuto ad esserne a conoscenza. Non vi sono motivi per discostarsi da tale opinione. Inoltre, la pronuncia di tale parola, può far pensare alla prima lettera dell'alfabeto greco "alpha" o, in combinato con "zero", può rinviare all'inizio ("A") e alla fine dell'alfabeto latino ("Z"). Per di più, può far pensare anche al nome proprio di persona "Alex". Nell'insieme, si deve, tuttavia, concludere, che non vi sia un significato chiaramente riconoscibile dalle cerchie dei consumatori interessate. L'elemento "ZERO", invece, rinvia al numero 0 in lingua italiana e inglese (cfr. PONS Online-Wörterbuch, <<https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/zero?bidir=1>>, consultato in data 11 agosto 2022). Tradotto dall'inglese, significa in francese "zéro" o "nul" (cfr. LAROUSSE Dictionnaires bilingues, <<https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/zero/625409>>, consultato in data 11 agosto 2022) ed in tedesco è altresì traducibile come "Null" (cfr. Langenscheidt Online-Wörterbuch, <<https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/zero>>, consultato in data 11 agosto 2022). Va considerato che il termine inglese "zero", appartiene al vocabolario di base inglese (cfr. PONS Basiswörterbuch Schule Englisch, 2006, pag. 463; Langenscheidt Premium-Schulwörterbuch Englisch, 2009, pag. 743). 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 "ZERO" è compreso dal pubblico di riferimento (consid. 3.4). Pertanto, tale termine è di comprensione generale, anche per i non italofoeni.

E. 5.3.3.2

Il marchio resistente "XERO", invece, rinvia al primo elemento di parole composte ("xero-") della terminologia scientifica italiana e latina, che significa "secco, asciutto, arido" oppure, ad un genere di roditori della famiglia sciuridi, comprendente quattro specie diffuse nelle savane e steppe dell'Africa a sud del Sahara (cfr. TRECCANI Vocabolario on line, <<https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/xero/>>, consultato in data 11 agosto 2022). Non è, tuttavia, possibile trovare un significato chiaro per i consumatori dei prodotti in questione.

E. 5.3.3.3

Vista l'assenza di un significato chiaro per gli elementi "ALEPH" e "XERO", nonché quello inequivocabile di "ZERO", è da escludere una qualsivoglia somiglianza anche sul piano semantico.

E. 5.4

In virtù di quanto precede, il Tribunale constata che i segni non presentano alcuna somiglianza a livello visivo, fonetico e semantico.

E. 6.1

Infine, per quanto concerne l'analisi del rischio di confusione (cfr. consid. 2), va considerato che 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). Anche nel caso di prodotti in gran parte identici, la mera possibilità 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. 6.2

Nella fattispecie, vista l'assenza di una qualsivoglia somiglianza tra i due segni a confronto, non vi è motivo di esaminare un eventuale rischio di confusione.

E. 7

In virtù di quanto precede, il ricorso deve essere accolto. Pertanto, l'opposizione n. 102136 deve essere respinta e il dispositivo della decisione impugnata del 10 marzo 2022 riformato.

E. 7.1

La ripartizione dinanzi all'autorità inferiore delle spese di procedura e indennità a titolo di spese ripetibili deve anch'essa essere modificata.

E. 7.1.1

Avendo accolto l'opposizione, l'IPI aveva deciso di accordare all'opponente (i.c. la controparte) fr. 1'200.- a titolo d'indennità di parte e fr. 800.- a titolo di rimborso della tassa di opposizione, per un totale di fr. 2'000.- a carico della controparte (i.c. la ricorrente; decisione impugnata punto 4 del dispositivo). Ora, dovendo rigettare integralmente l'opposizione, conviene, secondo la pratica dell'autorità inferiore per un solo scambio di scritti, accordare alla controparte (i.c. la ricorrente) un'indennità di parte di fr. 1'200.-, a carico dell'opponente (i.c. la controparte).

E. 7.1.2

Quanto alla tassa d'opposizione, essa resta all'autorità inferiore (decisione impugnata punto 3 del dispositivo). Dovendo rigettare integralmente l'opposizione, bisogna annullarne il rimborso, in quanto a carico dell'opponente (i.c. la controparte).

E. 8

Resta da analizzare la questione delle spese di procedura e indennità a titolo di spese ripetibili dinanzi al Tribunale.

E. 8.1

Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborso 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. 8.1.1

Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 7), le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a fr. 4'500.- e poste a carico della controparte, totalmente soccombente (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. 8.1.2

Per quanto concerne l'anticipo di fr. 4'500.-, versato dalla ricorrente in data 5 maggio 2022, esso le viene restituito.

E. 8.1.3

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

E. 8.2

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. 8.2.1

Nella fattispecie, la ricorrente, totalmente vincente e rappresentata, ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. L'apporto degli avvocati della ricorrente consiste essenzialmente nell'inoltro del ricorso (cfr. consid. C). Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata che permetta di verificare le ore impiegate, l'indennità è fissata sulla base degli atti (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Non essendosi dovuta confrontare a delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente ardue, è giustificato ritenere che, per la ricorrente, le spese necessarie derivanti dalla causa siano di fr. 3'000.-. Tale importo va messo a carico della controparte (cfr. art. 64 cpv. 3 PA).

E. 8.2.2

La controparte, perdente, non ha diritto ad un'indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA, in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

E. 8.2.3

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

E. 9

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.