

BVGer B-3056/2012 vom 4. Juni 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-06-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3056_2012

FR: TAF B-3056/2012 du 4 juin 2014

IT: TAF B-3056/2012 del 4 giugno 2014

Regeste

Opposizione

Erwägungen

E. 1

Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. e LTAF). La decisione impugnata è stata inviata l'8 maggio 2012 ed è quindi pervenuta alla ricorrente, al più presto, il giorno successivo. Il ricorso, introdotto il 6 giugno 2012, è quindi tempestivo (art. 50 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA, l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito e il rappresentante legale della ricorrente ha prodotto una procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile.

E. 2

Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con l'art. 4 PA, è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presentano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste le medesime questioni giuridiche tale soluzione corrisponde al principio dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a edizione, Basilea 2013, N. 3.17 cfr. per il Tribunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a). Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente procedura di ricorso, anche i procedimenti B 4297/2012 e B 4637/2012, concernenti altrettante opposizioni formulate dalla ricorrente dinanzi all'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro i marchi della controparte "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL". Oggetto del presente procedimento B 3056/2012 è la questione a sapere se la ricorrente sia riuscita a rendere verosimile l'uso a titolo di marchio del segno opponente senza che debba essere statuito sul rischio di confusione tra i due marchi. La delimitazione dell'oggetto di lite si evince dalla decisione impugnata in cui l'autorità inferiore ha espressamente rinunciato a procedere ad un esame dei motivi relativi d'esclusione dopo aver concluso che il marchio opponente non era stato verosimilmente utilizzato nel periodo determinante. Non esprimendosi sul rischio di confusione tra i marchi contrapposti nelle comparse inoltrate nel presente procedimento, anche le parti si mostrano concordi con detta delimitazione dell'oggetto di lite. I procedimenti B-4297/2012 e B-4637/2012 non hanno per oggetto l'esigenza dell'uso del

segno a titolo di marchio, bensì il rischio di confusione tra il marchio opponente e altri due differenti marchi di cui la controparte è detentrica, ossia "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL". Si giustifica pertanto di evadere preliminarmente il relativo ricorso, peraltro anteriore in ordine di tempo, senza procedere ad una congiunzione con gli altri procedimenti poc'anzi menzionati.

E. 3

L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata da X. _____ S.p.A. con la motivazione che il marchio opponente, in relazione ai beni per i quali esso è rivendicato, sarebbe stato utilizzato in una forma divergente dalla forma registrata e quindi non in modo da perpetuarne la tutela. L'autorità inferiore ha di conseguenza rinunciato a verificare il rischio di confusione addotto dalla ricorrente a fondamento dell'opposizione da costei presentata. In simili casi, per costante prassi, il Tribunale amministrativo federale suole rinviare - in caso di accoglimento del ricorso - la causa all'autorità inferiore affinché quest'ultima verifichi se sussiste un rischio di confusione tra i marchi contrapposti (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 2 six [fig.] / SIXX e six [fig.] / sixx [fig.] e B-3416/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 2 - LIFE / mylife [fig.] / mylife [fig.], con riferimenti). Per questi motivi ci si occuperà di seguito solo delle censure relative all'uso del marchio in maniera da perpetuarne la tutela.

E. 4.1

Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda (art. 1 cpv. 1 della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]). A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della LPM sono esclusi dalla protezione come marchio i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. In virtù di tale disposto, il titolare di un marchio anteriore può opporsi a una nuova registrazione entro tre mesi dalla sua pubblicazione (art. 31 cpv. 1 LPM).

E. 4.2

Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5 LPM) e conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne (art. 13 cpv. 1 LPM). Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio (art. 11 cpv. 2 LPM). L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM). Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso (art. 12 cpv. 1 LPM). Se, in caso di opposizione, il resistente invoca il mancato uso del marchio conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPM nella sua prima risposta, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi (art. 32 LPM e art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Il periodo per il quale l'opponente deve rendere verosimile l'utilizzo del marchio si estende sui cinque anni che precedono il momento in cui è stata sollevata l'eccezione del mancato uso (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B 3416/2011 del 17 febbraio 2012,

consid. 3.1 - LIFE / mylife [fig.] / mylife [fig.], con riferimenti). Nel caso che ci riguarda, la controparte ha sollevato l'eccezione del mancato uso del marchio della ricorrente nella sua prima risposta del 30 marzo 2011. L'art. 12 cpv. 1 LPM concede al titolare del marchio un termine di carenza di cinque anni per l'uso del marchio. Il marchio su cui è fondata l'opposizione è un marchio internazionale. In questo caso, il termine di carenza decorre a partire dal momento in cui è stabilito che non vi è alcun motivo di esclusione che si oppone al segno, di regola a partire da un anno dalla data di notifica dell'estensione della protezione ("date de notification"), ovvero dalla data in cui l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha inviato il foglio del registro all'autorità nazionale e in cui inizia il termine per il rilascio di un rifiuto di protezione (cfr. regola 18.1)a)iii) del Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo [ResC RS 0.232.112.21]; cfr. Direttive IPI Marchi, Parte 5 cifra 6.3.1). Il termine di carenza ha cominciato a decorrere il 1° novembre 1990 fino al 1° novembre 1995, per cui, nella data in cui è stata sollevata l'eccezione del mancato uso, il termine di carenza era già scaduto. Di conseguenza, la controparte ha potuto far valere l'eccezione del mancato uso. Poiché l'eccezione del mancato uso non è considerata d'ufficio, l'obbligo di cooperare delle parti giusta l'art. 13 PA acquisisce un'importanza di una notevolezza tale che per rendere verosimile l'utilizzo del marchio si parte dal presupposto che sia applicabile il principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime") in deroga al principio inquisitorio (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-246/2008 del 26 settembre 2008 consid. 2 Red Bull/ Dancing Bull).

E. 4.3

L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3 LPM; cosiddetto uso sostitutivo). Un simile uso sostitutivo ha luogo nel caso in cui il marchio è utilizzato da una filiale, da una società del gruppo e da società in altro modo strettamente legate al titolare del marchio dal profilo economico oppure da licenziatari, sottolicenziatari, distributori unici e rivenditori (Markus Wang, Art. 4, 10 12 MSchG, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, n. 101 ad art. 11). Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha rilevato a giusto titolo che con il contratto di distribuzione del 29 marzo 2004, rinnovato in data 22 dicembre 2010, la ricorrente ha reso verosimile il suo consenso all'uso del marchio da parte della X. _____ SA (...), durante i cinque anni precedenti l'eccezione del mancato uso sollevata dalla controparte, concludendo che l'uso del marchio da parte della X. _____ SA (...) è assimilato all'uso da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LPM.

E. 4.4

L'uso del marchio deve avvenire in modo conforme al marchio (cfr. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [editori], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 1303). Un uso conforme al marchio è dato se il marchio può essere riconosciuto dagli acquirenti quale mezzo per contraddistinguere diversi prodotti nel senso di un'indicazione della provenienza di una determinata azienda (Wang, op. cit., n. 7 ad art. 11 LPM; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zurigo 2002, n. 14 ad art. 11 LPM). I criteri per stabilire un uso del marchio necessario e serio sono gli usi tipici di un settore per un commercio economicamente ragionevole. In tale contesto occorre tener conto della natura, della portata e della durata dell'uso come pure delle circostanze del

singolo caso, come, ad esempio, grandezza e struttura dell'azienda in questione (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.5 Life, B-5830/2009 del 15 luglio 2010 consid. 3.2.1 Fünf Streifen [fig.]/Fünf Streifen [fig.]; Karin Bürgi Locatelli, *Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz*, Berna 2008, pag. 38 ff.; Eric Meier, *L'obligation d'usage en droit des marques*, Recherches juridiques lausannoises Vol. 22, Ginevra/Zurigo/Basilea 2005, pag. 50 segg.). Per i beni di consumo di massa è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.5 Life, B-892/2009 del 19 luglio 2009 consid. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen; Wang, op. cit., n. 67 e 72 ad art. 11 LPM).

E. 4.5

Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio in Svizzera nel periodo determinante (art. 32 LPM). Il concetto di "rendere verosimile l'uso del marchio" significa trasmettere al giudice, sulla base di indizi oggettivi, l'impressione che i fatti incerti non siano solo possibili ma probabili (DTF 130 III 333 consid. 3.2 Uhren-armband [3D], DTF 120 II 393 consid. 4.c, DTF 88 I 14 E. 5.a; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.8 Life). Non occorre che il giudice sia pienamente persuaso che il marchio sia stato utilizzato e che siano dissipati tutti i dubbi, ma è sufficiente che la veracità dei fatti portati dall'opponente gli sembri più elevata rispetto alla possibilità del contrario (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-4465/2012 dell'11 giugno 2013 consid. 2.8 Life, B 4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 4 Exit [fig.]/Exit One).

E. 5

Di principio l'utilizzo del marchio deve essere avvenuto in Svizzera. Sono tuttavia ammissibili due eccezioni dal principio di territorialità (cfr. Willi, op. cit., n. 33 ad art. 11 LPM; Eric Meier, op. cit., p. 109 segg.). Esse risultano dall'art. 11 cpv. 2 LPM (uso per l'esportazione) come pure dall'art. 5 della Convenzione fra la Svizzera e la Germania riguardante la reciproca protezione dei brevetti, disegni, modelli e marchi del 13 aprile 1892 (RS 0232.149.136; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 5 con ulteriori rinvii six [fig.] / SIXX). Tali eccezioni non sono rilevanti nel caso di specie.

E. 6

Quali possibili mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio possono servire documenti (fatture, bollettini di consegna) e oggetti (prodotti, confezioni, etichette, imballaggi, cataloghi, prospetti). A differenza della procedura di ricorso, nella procedura di opposizione l'autorità inferiore non è autorizzata ad ordinare l'audizione di testimoni (art. 14 cpv. 1 lett. c PA Willi, op. cit., n. 7 ad art. 32). Tutti i mezzi di prova devono riferirsi al periodo rilevante prima che sia stato eccepito il mancato uso del marchio, il che presuppone la databilità inequivocabile di simili mezzi di prova. I giustificativi non datati possono tuttavia essere considerati in relazione con altri mezzi di prova recanti la data (Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale, CRPI, in sic! 2005, 754 consid. 4 Gabel/Kabel 1).Oltracciò, i giustificativi devono comprovare che il marchio è stato utilizzato in modo funzionale. Un uso non appropriato alla funzione è dato se il marchio non può essere riconosciuto dall'acquirente come un mezzo di identificazione per

diversi prodotti (Willi, op. cit., n. 14 ad art. 11 David, op. cit., n. 10 ad art. 11 Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Losanna 2007, p. 191 seg.).

E. 7.1

Nella procedura dinnanzi all'autorità inferiore, conformemente all'annesso 7 alla risposta dell'autorità inferiore, la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti: $\frac{3}{4}$ Contratto di distribuzione del 29.03.2004 tra la X. _____ SPA (...) e la X. _____ SA (...) incl. in allegato il listino prezzi e il rinnovo del contratto in data 22.12.2010; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 31.10.2007 della X. _____ SA alla (...), concernente ARTIC VODKA e ARTIC RED; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 31.10.2007 della X. _____ SA alla (...), concernente ARTIC MELONE e ARTIC PESCA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 07.02.2007 della X. _____ SPA alla X. _____ SA concernente ARTIC VODKA e ARTIC FRUTTA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 09.05.2008 della X. _____ SA a (...), concernente ARTIC PESCA e ARTIC HOT; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 10.07.2008 della X. _____ SA a (...) concernente ARTIC MELONE, ARTIC PESCA, ARTIC LIMONE e ARTIC FRAGOLA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 24.04.2008 della X. _____ SPA alla X. _____ SA concernente ARTIC HOT; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 06.02.2009 della X. _____ SA a (...), Svizzera, concernente ARTIC LIMONE, ARTIC PESCA e ARTIC FRAGOLA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 26.01.2009 della X. _____ SPA alla X. _____ SA concernente ARTIC FRUTTA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 06.02.2009 della X. _____ SPA alla X. _____ SA concernente ARTIC FRUTTA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 16.07.2010 della X. _____ SA a (...), concernente ARTIC FRAGOLA, ARTIC TROPICAL, ARTIC THAI FRUITS e ARTIC MELONE; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 26.01.2010 della X. _____ SPA alla X. _____ SA concernente ARTIC FRUTTA e ARTIC VODKA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 10.05.2011 della X. _____ SA a (...), concernente ARTIC VODKA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 04.03.2011 della X. _____ SPA alla X. _____ SA concernente ARTIC FRUTTA. Ad eccezione della fattura di data 10 maggio 2011, tutti gli allegati summenzionati cadono nel periodo di controllo per rendere verosimile l'uso del marchio opponente (cfr. consid. 4.2).

E. 7.2

Nella presente procedura di ricorso la ricorrente ha allegato le seguenti pezze giustificative: $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 27.04.2006 della X. _____ SA a (...) concernente ARTIC PESCA, ARTIC MELONE, ARTIC FRAGOLA e ARTIC LIMONE; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 27.04.2006 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC COCCO, ARTIC LIMONE, ARTIC THAI FRUITS; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 26.10.2007 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS, ARTIC TROPICAL, ARTIC FRAGOLA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 22.12.2008 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS, ARTIC FRAGOLA, ARTIC MELONE, ARTIC PESCA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 06.03.2009 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS, ARTIC PESCA E ARTIC LIMONE; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 31.05.2010 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 16.07.2010 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 17.02.2011 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC COCCO; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 25.07.2011 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC LIMONE, ARTIC COCCO, ARTIC THAI FRUITS; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 23.03.2012 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC LIMONE, ARTIC COCCO e ARTIC THAI FRUITS; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 29.05.2012 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC LIMONE; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita data 11.05.2006 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; $\frac{3}{4}$ Fattura vendita

data 12.02.2007 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; ¾ Fattura vendita data 23.10.2008 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; ¾ Fattura vendita data 28.10.2009 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; ¾ Fattura vendita data 21.04.10 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; ¾ Fattura vendita data 28.04.2011 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; ¾ Fattura vendita data 31.05.2012 della X. _____ SA e (...) concernente ARTIC VODKA; ¾ Tre bottiglie di Vodka Artic Frutta (Lemon, Thai Fruits e Coconuts) e una bottiglia Artic Vodka Pure (Doc. 8-11); ¾ Una bottiglia Artic Vodka & Lemon (Doc. 12), una bottiglia Artic Vodka & Thai Fruits (Doc. 13) e una bottiglia Artic Vodka Coconuts (Doc. 14); ¾ Dichiarazione del Dott. Gianfranco Caci, vicepresidente della X. _____ SA, distributrice esclusiva di X. _____ SPA, del 5 giugno 2012 (Doc. 5). Gli allegati recanti una data antecedente il 30 marzo 2006 o successiva al 30 marzo 2011 non possono essere considerati in quanto non cadono nel periodo determinante (cfr. consid. 4.2 ed intero consid. 7.4.3). Per prassi costante dello scrivente Tribunale, nuovi giustificativi per rendere verosimile l'uso del marchio possono di principio essere inoltrati ed esaminati anche nell'ambito della procedura di ricorso (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2227/2011 del 3 gennaio 2011 consid.3.2 ebm [fig.] / EBM Ecotec, B-7449/2006 del 2 luglio 2007 consid. 4 - Exit [fig.]/Exit One B-7505/2006 consid. 4 - max MAXIMUM+VALUE [fig.]; B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 7 - Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]; cfr. anche l'art. 32 cpv. 2 PA). Ciononostante il Tribunale opera in tale ambito con un certo riserbo, in quanto l'opponente non dovrebbe essere indotto a trascurare l'obbligo di collaborare derivante dall'art. 13 cpv. 1 lett. a PA e valevole nella procedura di opposizione dinanzi all'autorità inferiore, mettendo insieme i giustificativi solamente nella procedura di ricorso; i mezzi di prova inoltrati nella procedura di ricorso dovrebbero innanzitutto servire ad eliminare un'eventuale mancanza di chiarezza e a rendere completo il quadro dei giustificativi (cfr. Gasser, op. cit. n. 28 ad art. 32 LPM con ulteriori rinvii a prassi e dottrina).

E. 7.3

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in sostanza ritenuto che i documenti inoltrati mostrassero l'elemento verbale ARTIC senza la rappresentazione stilizzata dell'orso polare contenuta nel marchio opponente che a suo avviso appartiene anch'essa al nucleo del marchio dal carattere distintivo. Di conseguenza, i giustificativi non sarebbero quindi idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente. Sulla scorta della nuova documentazione, la ricorrente sostiene che l'elemento verbale del marchio opponente sia "chiaramente la parte dominante" e che l'uso della componente verbale debba essere ritenuto sufficiente, tanto più che il "piccolo orso" verrebbe percepito dal pubblico come un elemento puramente decorativo "che può o non può essere apposto all'interno del marchio in determinate occasioni". L'unico effetto dell'orso nella lettera "A" sarebbe quello di "svuotare" tale lettera. Proprio questo tratto, ovvero sia la "A" vuota, sarebbe anche una componente del marchio effettivamente usato, i cui caratteri della scritta ARTIC sarebbero sostanzialmente molto simili a quelli oggetto della registrazione (ricorso del 6 giugno 2012, pag. 7 e segg.). In secondo luogo, la ricorrente adduce che sulle bottiglie inoltrate il marchio ARTIC è stato utilizzato in una forma verbale e figurativa non identica, ma comunque non essenzialmente divergente rispetto a quella registrata. Nella sua risposta del 4 settembre 2012, la controparte osserva che l'omissione dell'orso quale particolare segno distintivo e l'utilizzo di una scritta totalmente diversa sulle bottiglie trasmettono un'impressione d'insieme completamente differente cosicché il carattere distintivo del segno opposto non

può essere mantenuto sulla base dei giustificativi da 8-11. Ella conclude che la divergenza tra il marchio raffigurato sulle bottiglie prodotte in sede di ricorso e quello registrato non possa essere considerata esigua (risposta del 4 settembre 2012, pag. 10). L'autorità inferiore ha rinunciato a esprimersi sui nuovi giustificativi e riconfermato le proprie conclusioni e motivazioni (osservazioni del 10 settembre 2012, pag. 2). Occorre pertanto chinarsi a titolo preliminare sulla questione di sapere se - in applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LPM - l'asserito uso del marchio sia avvenuto in un forma che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato.

E. 7.4.1

Il marchio deve essere inoltre usato nel modo in cui è stato registrato o non divergere in maniera essenziale dal marchio registrato (art. 11 cpv. 2 MSchG). Determinare se il marchio è stato utilizzato in una forma essenzialmente divergente dal marchio registrato è una questione di diritto che viene esaminata basandosi sulla presumibile percezione del pubblico interessato e sull'impressione generale prodotta dal marchio (Eric Meier, in: de Werra/Guilléron (ed.), *Commentaire Romand, Propriété intellectuelle*, Basilea, 2013, n. 35 seg. ad art. 11 LPM). L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal carattere distintivo è sovente atta a suscitare un'impressione d'insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2227/2011 consid. 4.8 - ebm [fig.]/EBM Ecotec). È determinante che il nucleo del marchio dalla forza distintiva che ne determina profondamente l'impressione d'insieme specifica non sia privato della sua identità e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente (DTF 130 III 267 consid. 4 p. 272 Tripp Trapp). In altre parole, a causa dell'uso modificato rispetto al marchio registrato non deve andare perso il carattere del marchio (David, op. cit., n. 14 ad art. 11). Il marchio registrato e quello utilizzato devono essere visti come la stessa cosa (Willi, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM). Nell'esaminare l'uso idoneo a perpetuare la tutela, la giurisprudenza ha fino ad oggi valutato più severamente le divergenze dovute all'omissione di componenti del marchio registrate rispetto alle divergenze riconducibili ad un'aggiunta di elementi (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 5.1 Hirsch [fig.]/Hirsch [fig]). Per i marchi combinati (verbali/figurativi) prassi e dottrina hanno sviluppato i seguenti criteri: Se la componente verbale costituisce l'elemento essenziale del marchio, la soppressione o la modifica di un elemento grafico non pregiudica il carattere distintivo dell'elemento verbale; se invece domina la componente grafica, la soppressione o la modifica di un elemento verbale secondario non compromette la forza distintiva dell'elemento figurativo, mentre se entrambe le componenti sono essenziali per produrre l'impressione d'insieme, allora il marchio deve essere utilizzato nella sua combinazione verbale-figurativa (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1755/2007 del 14 febbraio 2007 consid. 7 No Name [fig.]/No Name [fig.]; Wang, op. cit., n. 90 ad art 11 LPM; Meier, *Commentaire Romand*, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM). Giusta la prassi del Tribunale federale non sussiste un principio generale conformemente al quale un segno combinato registrato sia ritenuto usato in maniera da perpetuare la tutela già quando è utilizzata soltanto la componente verbale distintiva. In tale evenienza sono determinanti le circostanze del caso concreto. Nella misura in cui anche la componente figurativa influenza profondamente il marchio, allora deve essere utilizzato il marchio nella sua combinazione (DTF 130 III 267 consid. 2.4 - Tripp Trapp III; Wang, op. cit., n. 90 ad art. 1 LPM; Meier, *Commentaire Romand*, op. cit., n. 51 ad art. 11 LPM). In una recente sentenza, il Tribunale

federale ha ritenuto come ogni omissione di un elemento dalla forza distintiva porti ad un'altra impressione d'insieme; a mente dell'Alta Corte, è consentito tralasciare solo quegli elementi a cui è attribuito un ruolo secondario nel giudicare la possibilità di tutela del marchio; questo può esserne certamente il caso nell'omissione di elementi figurativi che nel commercio vengono percepiti soltanto come un addobbo ornamentale della sostanza del marchio dal carattere distintivo e a cui non viene quindi attribuita una forza distintiva (DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch). Tuttavia, l'elemento figurativo di un marchio combinato contribuisce ad influenzarne profondamente la sostanza soprattutto quando agli elementi verbali, ognuno per proprio conto, può difficilmente essere conferito un carattere distintivo proprio poiché appartenenti al dominio pubblico, trattandosi, da una parte, di una singola lettera dell'alfabeto che non si è imposta sul mercato come marchio ("M"), dall'altra di una semplice descrizione dei prodotti rivendicati ("Watch", DTF 139 III 424 consid. 2.3.1). In tal caso, l'esclusione di un elemento grafico che si imprime facilmente nella memoria è atta a modificare in maniera sostanziale l'impressione d'insieme del marchio, cosicché l'utilizzo dei soli elementi verbali di un marchio combinato non è sufficiente a perpetuarne la tutela (DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 in fine).

E. 7.4.2

Nel caso di specie, la ricorrente ritiene che il consumatore riconosca nel termine ARTIC il vero e proprio marchio attribuendo alla figura dell'orso polare solo una connotazione decorativa. Da ciò deduce che i caratteri di scrittura in nero anziché bianco e l'omissione dell'orso polare del marchio nella forma utilizzata non conferiscono un'impressione d'insieme diversa. In concreto, il marchio registrato è costituito da una componente verbale (la parola ARTIC) e da una componente figurativa, ossia la scritta ARTIC a caratteri maiuscoli bianchi con margine nero e la rappresentazione stilizzata di un orso polare all'interno della lettera A. Per quanto attiene agli elementi grafici, la scritta a caratteri maiuscoli bianchi contornata di nero è orientata in senso orizzontale. All'interno della lettera iniziale "A" è raffigurato, in forma stilizzata, un orso polare che occupa praticamente l'intero spazio interno della "A", sostituendo il trattino orizzontale che di solito collega nel centro le due aste oblique, cosicché la lettera "A" non si lascia leggere in modo chiaro, ma solo con l'intuito. Secondo un principio generale sviluppato nella prassi, il pubblico presta di regola un'attenzione più accresciuta all'inizio ed alla fine di una parola (DTF 122 III 388 - Kamillosan; DTF 127 III 168 Securitas [fig.]). È quindi, in sostanza, del tutto comprensibile che chi posa lo sguardo sul marchio opponente resti particolarmente colpito dalla raffigurazione dell'orso polare nella lettera "A". In relazione ai prodotti rivendicati dal marchio opponente, la rappresentazione e la posizione dell'orso polare all'interno della lettera iniziale "A" sono, di principio, tali da catturare l'attenzione degli acquirenti e da conferire al marchio opponente il carattere distintivo, malgrado l'orso rappresenti solo un quinto del marchio. La figura dell'orso polare è atta quindi ad essere ascritta al nucleo del marchio dalla forza distintiva. Conformemente alla severa prassi del Tribunale federale (DTF 139 III 424) a cui si richiama nuovamente, è tollerabile rinunciare a quegli elementi del marchio che hanno un'importanza secondaria, e nel caso di elementi figurativi è consentita l'omissione di componenti che nel commercio possono essere intese come meri addobbi decorativi. Come si è visto, alla figura dell'orso polare non può essere attribuita una funzione unicamente decorativa ed ornamentale in virtù della propria forza distintiva. Per l'esame dell'uso necessario di un marchio combinato in una forma che non diverge in modo essenziale dal marchio registrato devono quindi valere esigenze più elevate. Nell'ipotesi che

la rappresentazione dell'orso polare possa eventualmente essere vista come un semplice addobbo decorativo, tale elemento potrebbe al massimo essere tralasciato soltanto se si giungesse alla conclusione che la parola "ARTIC" disponga di un alto carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati delle classi 32 e 33, segnatamente birre, bevande analcoliche, vini e liquori, e non contenga dunque elementi atti a sminuire tale carattere. Come dimostrano le allegazioni seguenti, ciò non è il caso. Invero, il termine "ARTIC" altro non è che l'aggettivo di lingua italiana "artico" mutilato della lettera finale. "Artico" significa situato nelle regioni del nord e anche attinente al Polo Nord (cfr. definizione ne "il Sabatini Coletti, Dizionario della Lingua Italiana" richiamabile all'indirizzo web http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/artico.shtml, consultato l'ultima volta il 27 maggio 2014). In combinazione con i prodotti rivendicati dal marchio nelle classi 32 e 33, il termine "artic" non descrive forse alla lettera le qualità e le caratteristiche di tali prodotti, ma il consumatore di lingua madre italiana potrebbe, in tale evenienza, essere indotto a pensare ad un drink o una bevanda serviti freddi o ghiacciati e percepire il rimando simbolico al Polo Nord, senza per questo dover ricorrere ad un notevole sforzo di immaginazione. Benché per prassi costante sia sufficiente il modo di comprensione di un segno in una delle regioni linguistiche della Svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2009 del 3 settembre 2009, consid. 2.3.2 - MAGNUM [fig.]; DTF 131 III 495, consid. 5 - FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 - GLOBALEPOST; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3052/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 2.3 - DIAMONDS OF THE TSARS), è concepibile che, se confrontati con la parola "ARTIC" messa in relazione con i prodotti in questione, anche i consumatori svizzero-tedeschi e romandi possano fare un'allusione simile ai colleghi di lingua italiana, atteso che solo difficilmente si possa presumere che il pubblico interessato pensi all'aggettivo tedesco "artig" o al verbo "articuler" in francese. Alla luce dell'associazione mentale con il Polo Nord che almeno l'acquirente di lingua madre italiana potrebbe facilmente derivare dal termine "ARTIC" in relazione ai prodotti da esso rivendicati è possibile arguire che le modifiche apportate al marchio nella forma utilizzata (cambio dei caratteri di scrittura ed omissione dell'orso polare) rispetto alla versione registrata possano andare oltre i limiti posti dal Tribunale federale all'uso necessario dei marchi combinati giusta l'art. 11 cpv. 2 LPM. Le divergenze tra il marchio effettivamente utilizzato e quello registrato possono essere considerate essenziali anche se il riferimento mentale con il Polo Nord è atto ad indebolire solo in parte la forza distintiva dell'elemento verbale, senza che quest'ultimo vada per forza a cadere completamente nel dominio pubblico. Del resto, anche la circostanza che il creatore storico del marchio abbia scelto di introdurre la figura di un orso polare come elemento figurativo può rappresentare un indizio per ritenere che egli abbia verosimilmente contribuito a stabilire una connessione concettuale con il Polo Nord. In qualità di elemento grafico accessorio, la figura dell'orso polare si presta dunque a rinforzare le eventuali debolezze riscontrabili nel carattere distintivo dell'elemento verbale, completando, sostenendo ed affiancando quest'ultimo e dando in questo modo un contributo considerevole, se non preponderante, alla sostanza del marchio nel suo complesso. Si può dunque affermare che il termine "ARTIC" e l'elemento figurativo dell'orso polare formano, complessivamente, gli elementi determinanti del marchio opponente, possedendo, nella loro somma, un carattere distintivo proprio e conferendo al marchio la propria identità. Ne va da sé che l'omissione della rappresentazione stilizzata dell'orso polare potrebbe condurre ad un'altra impressione generale ed equivarrebbe a riprodurre il marchio in una forma che diverge essenzialmente dal marchio registrato. In considerazione di tali circostanze un uso

perpetuante la tutela del presente marchio combinato non potrebbe essere ammesso nel caso in cui il detentore del marchio utilizzi il segno unicamente nella sua componente verbale (in questo senso anche DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch, DTF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp, sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1755/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 7 No Name[fig.]/ No Name [fig.], B 4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 7.5 Exit [fig.]/Exit One). Di conseguenza non può essere condiviso il ragionamento della ricorrente secondo cui il marchio opponente è caratterizzato soltanto dalla componente verbale "ARTIC". Il solo utilizzo dell'elemento verbale "ARTIC" separato dalla componente figurativa con l'orso significherebbe privare il marchio opponente della propria identità.

E. 7.4.3

Di seguito viene esaminato se il marchio opponente è stato utilizzato in modo da perpetuarne la tutela sulle fatture di vendita, nonché sulle bottiglie.

E. 7.4.3.1

Tutte le quattordici fatture inoltrate nel corso della procedura di opposizione, tranne una datata 10 maggio 2011, cadono nel periodo determinante per rendere verosimile l'uso del marchio, mentre delle diciotto fatture inoltrate nell'ambito della presente procedura di ricorso cinque recanti le date 28 aprile 2011, 25 luglio 2011, 23 marzo 2013, nonché 29 e 31 maggio 2012 sono state emesse al di fuori di detto periodo (cfr. consid. 7.1 seg.). Riferendosi alla vendita e fornitura di prodotti "ARTIC", in particolare "ARTIC COCCO", "ARTIC LIMONE" e "ARTIC THAI FRUITS", le fatture presentano una relazione con i prodotti rivendicati dal marchio della classe 33. Sulle fatture di vendita che possono entrare in linea di conto è raffigurato solo l'elemento verbale ARTIC in lettere nere invece delle lettere bianche dal contorno nero conformemente al marchio nella versione registrata. Manca inoltre la rappresentazione stilizzata dell'orso polare. Ciò significa che il marchio opponente è utilizzato solo nella sua forma verbale e non in combinazione con la componente figurativa distintiva. Come si è già avuto modo di vedere, l'omissione dell'orso polare, in qualità di elemento dal carattere distintivo che appartiene al cuore del marchio assieme all'elemento verbale, conduce ad un'impressione d'insieme diversa (DTF 130 III 267 consid. 2.4 - Tripp Trapp). Ne segue che il marchio opponente, nella forma utilizzata sulle fatture, si scosta in maniera essenziale da quella registrata. Detti mezzi di prova non possono perciò essere considerati idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente.

E. 7.4.3.2

In riferimento alle bottiglie (allegati 8-11, sostituiti dagli allegati 12-14 in seguito al danneggiamento durante la spedizione) la controparte contesta innanzitutto che esse siano state distribuite in Svizzera, come pure che il marchio apportato sulle medesime sia stato utilizzato in Svizzera, poiché da esse non risulta il numero di serie del prodotto come elencato nelle fatture. In relazione agli allegati 8-11 la ricorrente ha tuttavia prodotto una dichiarazione del Vicepresidente di X. _____ SA in cui si legge come i prodotti con numero di codice 3930K, 3945K e 3933 come pure "Vodka Pure" menzionati nelle fatture corrispondano alle bottiglie inoltrate. Un'ulteriore conferma in riferimento alle bottiglie di cui agli allegati 12-14 non è pervenuta. A prescindere dalla questione a sapere se le bottiglie in questione siano state effettivamente distribuite sul mercato svizzero e possano essere ammesse quali mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio opponente, va rilevato che il segno utilizzato sulle medesime non corrisponde al marchio nella forma

registrata. Il marchio riportato sulle bottiglie presenta caratteri corsivi maiuscoli in nero (allegati 8-11), rispettivamente dal contorno argenteo e dall'interno di colore blu (allegati 12-14). La lettera A è priva della linea trasversale ed è pertanto aperta verso il basso. Accanto alla scritta ARTIC e non all'interno della lettera "A" è raffigurata la testa di un orso, iscritta in un cerchio e con un iceberg stilizzato sullo sfondo. Sia il cerchio sia la testa d'orso sono di colore argenteo (o blu, sulla controetichetta). Come ritenuto dalla ricorrente e dalla controparte, la bottiglia che corrispondeva al Doc. 11 recava il marchio verbale "ARTIC" con il logo dell'orso in rilievo sul vetro. In sintesi, non solo la forma grafica del marchio come appare sulle bottiglie è differente da quello registrato, ma anche la raffigurazione dell'orso ai sensi di un elemento distintivo e di primo piano nella variante registrata del marchio è diventato un elemento di secondo piano e difficilmente distinguibile nel marchio riprodotto sulle bottiglie. Nel senso della giurisprudenza precitata non si può quindi ammettere che il marchio sia stato utilizzato a norma dell'art. 11 cpv. 2 LMP in una forma che non diverge essenzialmente da quella registrata.

E. 7.4.3.3

Come del resto fatto notare dalla controparte, vi sono indizi che inducono a credere che nel marchio nella forma riprodotta sulle bottiglie si possa riconoscere una certa somiglianza con il marchio IR 736122 (cfr. fatti, lettera B). I caratteri della componente verbale sono pressoché identici malgrado la disposizione in verticale sulle bottiglie. Rispetto al marchio registrato, il busto dell'orso sullo sfondo di un iceberg stilizzato come appare sulle bottiglie non risulta appoggiato sulle lettere "R" e "T", ma separato dalla parola "ARTIC" ed è inoltre racchiuso in un cerchio di color argento. Le differenze grafiche tra il segno IR 736122 e la forma utilizzata sulle bottiglie appaiono di lieve entità e non sembrano creare un'impressione d'insieme diversa. Il marchio IR 736122 diverge però in maniera essenziale dal marchio IR 542604. Già la sola circostanza che la ricorrente abbia fatto registrare entrambi può dimostrare che ella sia stata consapevole delle differenze sostanziali tra i due. Ne consegue che la ricorrente non può che appellarsi invano ad un segno simile al marchio IR 736122 per rendere verosimile l'uso del marchio IR 542604.

E. 7.4.4

Visto quanto precede, risulta che né sulle fatture di vendita, né sulle bottiglie - se queste ultime dovessero essere ammesse come mezzi di prova - il marchio opponente è stato utilizzato in modo da perpetuarne la tutela. In altre parole, la ricorrente non ha reso verosimile l'uso del marchio su cui ha fondato l'opposizione in parola, né ha indicato eventuali motivi gravi per il mancato uso. Non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale, in particolare interpretando in modo non corretto l'art. 11 cpv. 2 LPM e fondando la decisione impugnata su un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti. Per questo motivo il ricorso va respinto senza previamente esaminare i motivi relativi d'esclusione, mentre va confermata invece la decisione impugnata.

E. 8.1

Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborso e seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA; 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 decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 TS-TAF).

Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Secondo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore litigioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 3'500.-. Per il pagamento delle spese viene utilizzato l'anticipo, già versato, di pari importo.

E. 8.2

La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'indennità per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese; se quest'ultima non è stata inoltrata, come nel caso di specie, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Nel presente procedimento si è svolto dapprima un semplice scambio di scritti. Oltracciò le parti hanno avuto occasione di esprimersi su un'eventuale congiunzione delle procedure. Il contributo del patrocinatore della controparte si è limitato nella redazione della risposta al ricorso e della presa di posizione sulla riunione delle procedure. In totale, detti scritti si aggirano attorno alle 20 pagine. Sulla base di queste considerazioni, nonché della circostanza che il dispendio del patrocinatore nel presente procedimento non appare maggiore di quello derivatogli dalla procedura di opposizione, appare giustificato fissare l'ammontare dell'indennità a fr. 2'000.-.

E. 9

La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 3'500.-, sono poste a carico della ricorrente e per il loro pagamento è utilizzato l'anticipo, già versato, di pari importo. 3. Alla controparte è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 2'000. (IVA compresa) a carico della ricorrente. 4. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno); - controparte (raccomandata; allegati alla risposta del 4 settembre 2012 di ritorno); - autorità inferiore (n. di rif. 11380; raccomandata; atti preliminari di ritorno). Il presidente del collegio: Il cancelliere: Francesco Brentani Corrado Bergomi Data di spedizione: 11 giugno 2014

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