

# **BVGer B-3798/2014 vom 19. November 2015**

Bundesverwaltungsgericht, 2015-11-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3798\\_2014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3798_2014)

FR: TAF B-3798/2014 du 19 novembre 2015

IT: TAF B-3798/2014 del 19 novembre 2015

## **Regeste**

Opposizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (art. 31 LTAF). Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 31 e 33 lett. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

### **E. 1.2**

La decisione impugnata è datata 19 giugno 2014 ed è pervenuta alla ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA), l'8 luglio 2014, il ricorso in esame è tempestivo. L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). La ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.

### **E. 2**

L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in italiano, mentre l'atto di ricorso è stato presentato in lingua francese. La ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in tale lingua, ma unicamente di potersi esprimere in francese. Del resto, la controparte, patrocinata da un rappresentante di lingua italiana, non ha avuto nulla da eccepire su questo punto. Pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano, facendo stato la lingua della decisione impugnata (cfr. art. 33a cpv. 2 PA; sentenza del Tribunale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2 "ORTHOFIX/ORTHOFIT [fig.]").

### **E. 3**

Preliminarmente, per quanto attiene alla decisione del Dipartimento dei marchi turco (cfr. supra consid. C in fine), il Tribunale rileva che non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera, ritenuto che le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali, ma possono costituire un indizio circa la possibilità di registrazione. Infatti, ogni Paese valuta la possibilità di proteggere un marchio in base alla propria legislazione ed alla percezione delle proprie cerchie commerciali (cfr. sentenza del Tribunale B-502/2009 del 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]" e relativi riferimenti). Pertanto, la decisione turca in questione risulta ininfluenza nella fattispecie.

#### **E. 4**

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 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza del 28 agosto 1992 (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. 5**

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. Infatti, è proprio sulla base della percezione dei consumatori che vanno esaminate le questioni relative alla similarità dei prodotti (consid. 6), alla somiglianza tra i segni (consid. 7) e al rischio di confusione (consid. 8) (cfr. sentenze del Tribunale B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4 "RO-DOLPHE/RODOLPHE [fig.]" e B-8006/2010 del 12 marzo 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]").

##### **E. 5.1**

Per quanto riguarda 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 nella situazione concreta di procurarsi 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. sentenza del Tribunale B 6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; Ivan Cherpillod, *Le droit suisse des marques*, 2007, pag. 110; Eugen Marbach, in: von Büren/David [ed.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, *Markenrecht*, 2a ed., 2009 [di seguito: Marbach, SIWR], n° 995 e segg.).

##### **E. 5.2.1**

Il marchio opponente è, in particolare, destinato a prodotti della classe 1 quali "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; matières synthétiques pour l'absorption d'huile; accélérateurs de vulcanisation; acétates; acétone; acides et compositions chimiques résistant aux acides; charbon actif; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques, ainsi que solutions pour prévenir la formation d'écume dans ces derniers; additifs chimiques pour carburants; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; agglutinants pour le béton; eau distillée; papier albuminé; produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; adhésifs pour carreaux de revêtement; catalyseurs et catalyseurs biochimiques; décolorants à usage industriel; produits pour économiser les combustibles; produits pour la conservation de la maçonnerie; dissolvants pour vernis; émulsificateurs et émulsifiants; résines époxy à l'état brut; additifs détergents

pour l'essence; antidétonants pour moteurs à explosion; agents de refroidissement pour moteurs; compositions pour la réparation des pneumatiques; agents pour détruire le pétrole; produits pour la purification des huiles et de l'eau; produits de vulcanisation". Per la classe 4, il medesimo rivendica "Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; alcool à brûler; briquettes combustibles; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; énergie électrique; pétrole, y compris éther de pétrole et gelée de pétrole à usage industriel". Il marchio resistente è registrato per prodotti della classe 1 indicati come "Additifs chimiques pour huile de moteurs; additifs chimiques pour huile" e per prodotti della classe 4 quali "Huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles".

### **E. 5.2.2**

Per quanto riguarda i prodotti della classe 1, l'autorità inferiore ha deciso che, parimenti ai prodotti della classe 4, si tratterebbe di beni di consumo corrente, i quali verrebbero acquistati con un grado di attenzione medio e con una capacità di discernimento corrispondente. Infatti, benché non siano da considerare beni di massa di uso quotidiano nel senso stretto, essi sarebbero richiesti con una certa regolarità. La ricorrente critica tale visione, ritenuto che i prodotti registrati per la classe 1, non sarebbero dei prodotti di consumo corrente. Per definizione gli additivi chimici per olio a motore non sarebbero infatti indispensabili per il buon funzionamento di quest'ultimo e, quindi, verrebbero utilizzati unicamente da professionisti del settore o da appassionati, ma non dal consumatore medio. Di conseguenza, il grado di attenzione dei destinatari sarebbe da considerarsi elevato. Per quanto riguarda invece i prodotti registrati per la classe 4, sostiene anch'essa che si tratti di beni di consumo relativamente corrente, anche se non di uso quotidiano. Per la controparte, i prodotti rivendicati in classe 1 non sarebbero appannaggio di soli specialisti, essendo utilizzati in svariati ambiti e complementari ai prodotti in classe 4, acquistabili dal consumatore medio con un grado di attenzione corrispondente. Gli additivi conferirebbero infatti agli oli industriali, di utilizzo corrente per lubrificare i motori, le loro peculiarità. Nondimeno, i prodotti in oggetto sarebbero dei prodotti finiti, pronti per l'utilizzo da parte del consumatore finale e, quindi, non soggetti ad ulteriore manipolazione da parte di professionisti del settore. Inoltre, l'industria automobilistica sarebbe solo uno dei molteplici settori facenti uso degli additivi in combinazione agli oli industriali.

### **E. 5.2.3.1**

Gli oli lubrificanti sono normalmente composti da una base e da un insieme di additivi. Questi additivi compongono dal 10 al 30% del volume complessivo del lubrificante in vendita. L'additivazione è suddivisa in pacchetti per il miglioramento della viscosità, dell'indice di viscosità, della detergenza, per inibire la formazione di schiuma o l'ossidazione, ecc. e sono per lo più in comune a tutti i lubrificanti oggi in commercio (<[https://it.wikipedia.org/wiki/Olio\\_lubrificante](https://it.wikipedia.org/wiki/Olio_lubrificante)>, consultato il 28 ottobre 2015; [http://www.treccani.it/enciclopedia/additivo\\_%28Enciclopedia-Italiana%29](http://www.treccani.it/enciclopedia/additivo_%28Enciclopedia-Italiana%29), consultato il 18 novembre 2015; [http://www.eni.com/it\\_IT/prodotti-servizi/lubrificanti-industriali/lubrificanti-industriali.shtml](http://www.eni.com/it_IT/prodotti-servizi/lubrificanti-industriali/lubrificanti-industriali.shtml), consultato il 18 novembre 2015). L'acquisto separato di additivi presuppone una certa ricerca e un livello di conoscenza tecnica che non può essere attribuito al grande pubblico, il quale si interessa unicamente all'olio lubrificante finito (cfr. consid. 5.2.3.2), quindi già additivato. Di

conseguenza, è possibile concludere che gli additivi per olio lubrificante, registrati per la classe 1 ed oggetto della presente controversia, sono disponibili per l'industria, oltre che per gli specialisti e per gli appassionati del settore, in campo automobilistico così come in altri campi tecnici. Per tali prodotti va quindi considerato un grado di attenzione accresciuto.

#### **E. 5.2.3.2**

I prodotti della classe 4 qui in esame sono anch'essi destinati a specialisti del settore. Tuttavia, non è escluso che il grande pubblico se ne interessi. Infatti, gli oli lubrificanti sono essenziali al buon funzionamento del motore dei veicoli e sono facilmente reperibili presso la grande distribuzione. Pertanto, il grado di attenzione deve essere, di regola, considerato medio, senza tuttavia dimenticare che tali prodotti vengono acquistati anche da specialisti (cfr. sentenza del Tribunale B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]").

#### **E. 6**

Di seguito, va esaminato se i prodotti in questione dei marchi contrapposti possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate, definite al consid. 5.

#### **E. 6.1**

L'autorità inferiore ha ritenuto che i prodotti rivendicati dal marchio resistente per la classe 1, sarebbero da considerarsi perlomeno come fortemente simili ad alcuni prodotti rivendicati dal marchio opponente per la medesima classe, in quanto perseguirebbero lo stesso scopo generale ed avrebbero gli stessi canali di distribuzione. Invece, i prodotti appartenenti alla classe 4 "huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles" sarebbero identici o, comunque, compresi nella formulazione della lista dei prodotti rivendicati dal marchio opponente per la medesima classe "graisses et huiles industrielles; graisses et huiles de graissage". Diversamente, a mente della ricorrente, i prodotti rivendicati dal marchio resistente in classe 1, sarebbero unicamente mediamente simili ai prodotti registrati dalla controparte nella medesima classe, giacché vi sarebbe differenza tra gli additivi per olio da motore e gli additivi per il carburante. Infine, i propri prodotti rivendicati per la classe 4 sarebbero identici a quelli rivendicati dalla controparte per la medesima classe. La controparte, oltre a sostenere l'identità dei prodotti rivendicati dai marchi per la classe 4 e la similarità dei prodotti inerenti alla classe 1, ritiene che alla ricorrente sfuggirebbe la stretta complementarità tra i prodotti rivendicati nella classe 1, oltre che la commercializzazione di questi ultimi tramite gli stessi canali di distribuzione.

#### **E. 6.2.1**

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, 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 Tribunale B 1494/2011 del 2 maggio 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B 3064/2010 del 26 ottobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 del 30 settembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 del 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" e B-3268/2007 del 25 gennaio 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.>"; Marbach, SIWR, n. 817 segg.; David, op. cit., art. 3 LPM n. 8, n. 35). Fatti salvi i casi in cui il mancato uso è stato invocato con successo, prodotti e servizi figuranti sulla lista del marchio anteriore sono determinanti per l'esame della similarità (cfr. sentenze del Tribunale B 4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B 317/2010 del 13 settembre 2010 consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" e B 7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.>"; Marbach, SIWR, n. 1173).

### **E. 6.2.2**

La funzione degli additivi per oli motore (classe 1) è quella di migliorare la performance del lubrificante a base di olio (minerale o di sintesi) (cfr. consid. 5.2.3.1). Esistono diversi tipi di additivi per oli e fra questi si possono annoverare per esempio i detergenti, i quali svolgono una funzione di pulizia e neutralizzazione delle impurità dell'olio (cfr. <[https://en.wikipedia.org/wiki/Oil\\_additive](https://en.wikipedia.org/wiki/Oil_additive)>, consultato il 24 settembre 2015; <[http://www.eni.com/it\\_IT/prodotti-servizi/lubrificanti-industriali/lubrificanti-industriali.shtml](http://www.eni.com/it_IT/prodotti-servizi/lubrificanti-industriali/lubrificanti-industriali.shtml)>, consultato il 18 novembre 2015; Villavecchia/ Eigenmann/ Ubaldini, Nuovo dizionario di merceologia e chimica applicata, vol. 4, 1974, p. 1975 ss). Di conseguenza, per quanto attiene ai prodotti registrati dal marchio opponente in classe 1, i "produits pour la purification des huiles" vanno considerati molto simili agli "additifs chimiques pour huile de moteurs" e agli "additifs chimiques pour huile" registrati dal marchio resistente per la classe 1. Il medesimo discorso può essere fatto per la definizione più ampia "Produits chimiques destinés à l'industrie" registrati dal marchio opponente per la classe 1. In aggiunta, i prodotti registrati dal marchio opponente in classe 1 "additifs chimiques pour carburants" e "additifs détergents pour l'essence" posseggono canali di distribuzione simili ai prodotti registrati dalla ricorrente nella medesima classe "additifs chimiques pour huile de moteurs" e agli "additifs chimiques pour huile". Infine, la commercializzazione di questi ultimi è strettamente legata, complementare, sia agli oli industriali che ai lubrificanti registrati dal marchio opponente nella classe 4. Vi è quindi una grande similarità, rispettivamente identità fra i prodotti in questione, registrati per la classe 1. Per quanto riguarda i prodotti registrati dal marchio opponente per la classe 4 "graisses et huiles industrielles", "lubrifiants", "graisses et huiles de graissage", essi sono da considerarsi identici, rispettivamente estremamente simili agli "huiles lubrifiantes", "huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles", rivendicati dal marchio resistente per la classe 4. 7. Vista la grande similarità, rispettivamente l'identità tra i prodotti, va di seguito esaminata l'esistenza di una somiglianza tra i marchi. 7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato che fra i due marchi vi sarebbe una certa somiglianza. In primo luogo, gli elementi figurativi di entrambi i segni sarebbero trascurabili, giacché avrebbero una funzione subordinata. In entrambi i casi sarebbero infatti gli elementi verbali a risultare chiaramente percettibili. Pertanto, avrebbe concentrato il paragone su tali elementi, ovvero "REPSOL" e "REXOIL". I due marchi avrebbero il medesimo numero di lettere, lo stesso inizio e la stessa fine. Sul piano uditivo, vi sarebbe una forte somiglianza, mentre che per quanto concerne l'aspetto semantico i due segni si differenzierebbero. La ricorrente ha ritenuto, invece, che sul piano fonetico i due segni differirebbero, in quanto a livello fonetico sia la pronuncia delle prime sillabi che delle ultime differirebbe. Sul piano visivo, il marchio resistente possiederebbe un elemento figurativo circoscrivente l'elemento verbale

"REXOIL", il quale sarebbe poi scisso dal medesimo elemento grafico in due parti ben distinte "REX" e "OIL". Peraltro, per il consumatore medio sarebbe immediatamente percettibile il termine "OIL" finale, contrapposto al termine "SOL". Inoltre, l'elemento figurativo del marchio opponente non andrebbe tralasciato, vista la dimensione ed il richiamo ad un sole. Ugualmente, le rivendicazioni di colore di tale elemento ne aumenterebbero sensibilmente la forza distintiva. Dal punto di vista concettuale, il marchio resistente sarebbe facilmente compreso come "re dell'olio" e percepito come tale in contrapposizione a "REPSOL", privo di significato. La controparte ribadisce la somiglianza tra i segni contrapposti dal punto di vista fonetico e visivo e si allinea all'autorità inferiore per quel che concerne la funzione subordinata degli elementi figurativi in relazione agli elementi verbali chiaramente percettibili. Per di più, il numero di lettere sarebbe identico e le lettere sarebbero a loro volta identiche nella parte iniziale e in quella finale. Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni, dal punto di vista fonetico, la pronuncia dei due marchi sarebbe pressoché identica. Dal punto di vista semantico, il fatto che il marchio resistente abbia un significato proprio non sarebbe un motivo sufficiente per concludere ad un'assenza di rischio di confusione, ritenuta la somiglianza fonetica e visiva.

7.2 La somiglianza tra i segni va esaminata in base all'impressione di insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali (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"; 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 Tribunale B-2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio, o quelli che appartengono al dominio pubblico, non devono venire tralasciati. Infatti, tali elementi possono anch'essi influenzare l'impressione di insieme del marchio (cfr. sentenza del tribunale B-38/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP"). Va quindi ponderato ciascuno degli elementi in base all'influenza esercitata sull'impressione di insieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre il segno stesso (cfr. sentenza del Tribunale B 7442/2006 del 18 maggio 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"; Marbach, SIWR, n. 866; Joller, op. cit., ad. art. 3 n. 122 e seg.). Nel caso di collisione tra segni che combinano elementi verbali e figurativi, non vi sono delle regole assolute volte a stabilire quale elemento risulti preponderante nell'esame dell'impressione di insieme. Va dunque stabilito, di volta in volta, quale sia l'elemento che è di maggiore influenza per il segno in esame (Marbach, SIWR, n. 930 e relativi riferimenti; cfr. sentenza del Tribunale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 2.4 in fine "GALLO/Gallay [fig.]"). 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 costatabile 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. Marbach, SIWR, n. 931; sentenza del Tribunale B 1618/2011 del 25 settembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]"). L'impressione di 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. sentenza del Tribunale B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" e relativi riferimenti). Nei marchi verbali, come negli elementi verbali dei marchi, sono determinanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 121 III 377 consid. 2b "Boss/Boks"). Una corrispondenza per uno di questi criteri è sufficiente per ammettere la somiglianza tra i segni (Marbach, SIWR, n. 875). 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 (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan/Kamillan").

7.3 Il marchio opponente "REPSOL (fig.)" e il marchio resistente "REXOIL (fig.)" sono entrambi dei marchi che combinano contemporaneamente elementi figurativi e verbali. Il marchio opponente si compone di un elemento ellittico, posto diagonalmente verso destra, attorniato da due fasce circolari, le quali danno una certa prospettiva spaziale, sferica, all'intera figura. L'elemento verbale "REPSOL", maiuscolo, è anch'esso inclinato verso destra. Il marchio è registrato con la seguente rivendicazione di colori: arancione, bianco, rosso e blu. Il marchio resistente non presenta alcuna rivendicazione di colore e si compone dell'elemento verbale "REXOIL", attorniato da un elemento figurativo rettangolare dai lati minori arrotondati, il quale a sua volta contiene la medesima forma geometrica attorniante l'elemento verbale finale "OIL".

7.4 In seguito, si procederà, in base agli aspetti determinanti, all'esame dal profilo visivo, fonetico e semantico.

7.4.1 Sul piano visivo, il marchio opponente "REPSOL (fig.)" è composto da un elemento verbale chiaramente percettibile e da una figura geometrica relativamente semplice, la quale, vista la taglia ed il fatto che non è puramente descrittiva, va presa in considerazione (cfr. sentenza del Tribunale B-38/2011, B-39/2011 e B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.3 "IKB/ICB [fig.]; ICB; ICB Banking Group"). La grafia è blu su fondo bianco. Il marchio resistente "REXOIL (fig.)" è composto da un elemento verbale preponderante e da un elemento figurativo estremamente semplice, il quale mette in evidenza le due sillabe "REX" e "OIL". La grafia si presenta qui bianca su fondo scuro. Gli elementi verbali del marchio opponente "REPSOL" e del marchio resistente "REXOIL" si propongono con lo stesso numero di lettere, ovvero sei ("R-E-P-S-O-L", "R-E-X-O-I-L"). V'è inoltre la ripresa delle due lettere iniziali "RE" e della "L" finale. I due elementi verbali dei marchi in questione differiscono unicamente nella loro parte centrale "PSO" e "XOI". La struttura è di conseguenza molto simile: RE-PS-OL e RE-X-OIL. Vi è quindi una certa somiglianza tra i due marchi sul piano visivo.

7.4.2 Dal punto di vista fonetico, i due marchi hanno in comune l'elemento iniziale "RE", così come la lettera finale "L" ed entrambi posseggono al loro interno la lettera "O". La sequenza delle vocali è simile (E-O, E-O-I). Inoltre, la pronuncia dell'elemento centrale "PS" del marchio opponente è ampiamente somigliante alla pronuncia dell'elemento centrale "X" del marchio resistente. Ne discende che, dal punto di vista uditivo, emergono importanti corrispondenze.

7.4.3 A livello semantico, "REP" deriva con tutta probabilità da "REPESA", ossia Refinería de Petróleos de Escombreras S.A., la compagnia fondatrice dell'attuale controparte. "SOL", oltre ad essere una nota musicale, in latino ed in alcune lingue da esso derivanti, come lo spagnolo oppure il portoghese, significa sole (cfr. rispettivamente: <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>, [http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario\\_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol](http://www.grandi-dizionari.it/Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol), <http://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php>,

[www.sapere.it/sapere/search.html?tipo\\_traduzione=Por toghese-Italiano&q=sol&cerca=traduzioni&x=11&y=12](http://www.sapere.it/sapere/search.html?tipo_traduzione=Por%20toghese-Italiano&q=sol&cerca=traduzioni&x=11&y=12) , tutti consultati il 18 novembre 2015), riferimento che può venire compreso anche dal consumatore svizzero italofono, in quanto forma contratta del vocabolo italiano "sole". In francese "SOL" significa segnatamente "suolo", "terra" (cfr. Le Robert & Signorelli, Dictionnaire français-italien, 2003). Inoltre, è possibile intravedere nel finale "OL" un riferimento descrittivo all'olio ("oil", "Öl"), ciò che è del resto riscontrabile in altri marchi registrati per le medesime categorie di prodotti (ad esempio "Castrol" oppure "Migrol"). Tuttavia, gli elementi del marchio opponente non vengono percepiti distintamente, in forma scissa. Quest'ultimo non ha quindi, nel suo insieme, alcun significato particolare, nonostante il suo riferimento possibile a prodotti in qualche modo legati al mondo dei lubrificanti, rispettivamente dei carburanti. A mente della ricorrente l'elemento verbale "REXOIL" avrebbe il chiaro significato di "re dell'olio", ciò che sarebbe facilmente comprensibile per il consumatore medio svizzero (cfr. supra consid. 7.1). Tuttavia, il grande pubblico non comprende automaticamente le componenti in latino di un marchio. Ciò vale anche in casu per i consumatori più avvertiti dei prodotti registrati per la classe 1. Infatti, non si tratta, di regola, di categorie di destinatari con necessariamente delle conoscenze di latino (cfr. sentenza del Tribunale B-5641/2012 del 16 agosto 2013 consid. 8.4.1 "NOBIS/NOVIS ENERGY [fig.]"). Inoltre, il vocabolo latino "rex", immediatamente seguito da un altro non nella medesima lingua, bensì in inglese ("OIL"), rende ancora più difficoltosa la comprensione del significato globale del marchio resistente. Del resto, in Svizzera il vocabolo "rex" può venire piuttosto associato alle omonime sale cinematografiche, al cane poliziotto dell'omonima serie austriaca, rispettivamente ad un nome o cognome di persona (cfr. anche <<https://it.wikipedia.org/wiki/Rex>> e <<https://de.wikipedia.org/wiki/Rex>> consultati il 24 settembre 2015). Per contro, va considerato che la parola "oil" appartiene al vocabolario inglese di base ed è compresa dal pubblico di riferimento, ritenuta segnatamente la traduzione in italiano, tedesco e francese, ovvero "olio", "Öl" e "huile" (cfr. rispettivamente: [http://www.sapere.it/sapere/search.html?q=oil&tipo\\_traduzione=Inglese-Italiano&cerca=traduzioni&x=17&y=8](http://www.sapere.it/sapere/search.html?q=oil&tipo_traduzione=Inglese-Italiano&cerca=traduzioni&x=17&y=8) , consultato il 18 novembre 2015; Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005; Le Robert & Collins, Dictionnaire français-anglais, 8° ed., 2006). Per sovrabbondanza, va rilevato che "OIL" non viene percepito come acronimo dell'Organizzazione internazionale del lavoro, vista la sua evidente accezione descrittiva per i prodotti in esame (cfr. sentenza del Tribunale B-3296/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 2.2.2 "UNO VIRGINIA SLIMS VS [fig.]"). Sul piano semantico sono dunque riscontrabili lievi corrispondenze. 7.5 In virtù di quanto precede, è possibile concludere alla somiglianza tra i segni. 8. Infine, accertata la somiglianza tra i segni (consid. 7) oltre che la similarità rispettivamente l'identità tra i prodotti rivendicati (consid. 6), va esaminata la sussistenza del rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM (consid. 8.2). Nell'esaminare il rischio di confusione deve essere tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione che i destinatari impiegano nella scelta di determinati prodotti o servizi (consid. 5), nonché del campo di protezione del marchio opponente (consid. 8.1). 8.1 8.1.1 Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del marchio opponente, l'autorità inferiore l'ha giudicata di tipo medio, in assenza di qualsivoglia carattere descrittivo della stessa. La ricorrente non contesta l'approccio dell'autorità inferiore, sottolineando inoltre che l'assenza di carattere descrittivo del marchio opponente per rapporto ai prodotti in questione non sarebbe comunque sufficiente per dedurre una forza distintiva accresciuta. A mente della controparte, invece,

il marchio opponente dovrebbe essere considerato forte, in quanto privo di qualsiasi aderenza concettuale con i prodotti da esso contraddistinti. 8.1.2 8.1.2.1 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 Tribunale federale 4A\_207/2010 del 9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG"; 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 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"; sentenza del Tribunale B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM"). 8.1.2.2 Al marchio opponente "REPSOL (fig.)", di per sé privo di significato particolare, avendo peraltro, nei suoi elementi essenziali, un'accezione solo parzialmente descrittiva per rapporto ai prodotti in esame (supra consid. 7.4.3), deve essere attribuita una forza distintiva normale. La controparte, del resto, non apporta alcun elemento che permetta di ritenere che, data la presunta notorietà commerciale, al marchio opponente vada attribuito un campo di protezione accresciuto. 8.2 8.2.1 V'è rischio di confusione, se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è 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", DTF 119 II 473 consid. 2c "Radion" e DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto astratto de segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). È opportuno considerare la somiglianza tra i segni, come pure le categorie di prodotti e servizi per le quali sono registrati i marchi in questione. 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. sentenza del Tribunale B-4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]"; Lucas David, in: Honsell/Vogt/David [ed.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2a ed., 1999, ad art. 3 LPM n° 8). 8.2.2 8.2.2.1 Per i prodotti rivendicati per la classe 4, il rischio di confusione è manifesto. Infatti, sebbene sia vero che una corrispondenza a livello sonoro e visivo tra due marchi può essere compensata da una differenza di senso tale da affievolire fino a dissolvere completamente il rischio di confusione, nondimeno un certo riserbo si impone, ritenuto che per fare in modo che il rischio di confusione scompaia è necessario che il significato di almeno uno dei due marchi sia immediatamente ed involontariamente comprensibile in tutte le regioni della Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale B-142/2009 del 6 maggio 2009 consid. 5.4 "Pulcino/Dolcino"). Il significato del marchio resistente non è tuttavia immediatamente

percettibile dai consumatori, ritenuta segnatamente la combinazione degli idiomi inglese e latino nella medesima parola. Del resto, nemmeno il marchio opponente ha un significato evidente. Infine, il suffisso "OIL" può essere facilmente confuso con il suffisso "OL" del marchio opponente. La corrispondenza sonora e visiva, nella fattispecie, è quindi tale per cui il rischio di confusione risulta alto per i destinatari dei prodotti registrati per tale classe, il cui grado di attenzione è medio. 8.2.2.2 Per quanto attiene ai prodotti della classe 1, considerato che il pubblico di riferimento si compone di specialisti, o di appassionati (cfr. supra consid. 5.2.3.1), dai quali ci si può attendere un grado di attenzione accresciuto, prima di ammettere il rischio di confusione è necessaria una certa prudenza. In casu, l'elemento figurativo sovrastante l'elemento verbale del marchio opponente, le grafie a contrasto divergenti (blu su bianco e bianco su fondo scuro), oltre che la traduzione chiara di "OIL", ed il conseguente significato "olio rex" del marchio resistente, sono sufficienti a dissipare il rischio di confusione (cfr. sentenze del Tribunale B-38/2011, B 39/2011 e B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 8.1 "IKB/ICB [fig.]; ICB; ICB Banking Group"; B 6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasacor"; Cherpillod, op. cit., pag. 110; Marbach, SIWR, n. 995 segg.). 8.2.3 In virtù di quanto precede, vi è ragione di concludere che non è possibile stabilire alcun rischio di confusione tra i marchi per i prodotti della classe 1, ma unicamente per quelli della classe 4.

## **E. 9**

Per questi motivi, il ricorso è parzialmente accolto.

### **E. 10.1**

Le spese del procedimento comprendono la tassa di giustizia e i disborso a carico della parte soccombente (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). Nelle cause concernenti ricorsi su opposizione va altresì tenuto conto dell'interesse dell'opponente alla radiazione del marchio impugnato, rispettivamente l'interesse della resistente al mantenimento del marchio in questione. Tuttavia, esigere in ogni procedura le prove concrete di tali spese sarebbe eccessivo e potrebbe avere un effetto dissuasivo per rapporto alle spese meno elevate della procedura di prima istanza. In assenza di giustificativi pertinenti relativi all'interesse pecuniario della causa, esse vengono fissate sulla base di valori empirici, ossia tra i CHF 50'000.- e i CHF 100'000.- (sentenza del Tribunale B-4360/2012 dell'8 ottobre 2013 consid. 8.1 "XS/Excess"; DTF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" e relativi riferimenti).

### **E. 10.2**

Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a CHF 4'000.- e poste a carico di entrambe le parti parzialmente soccombenti in ragione di CHF 2'000.- cadauna. L'anticipo di CHF 4'000.-, già versato in data 14 luglio 2014, viene restituito alla ricorrente in ragione di CHF 2'000.-. La tassa di opposizione di CHF 800.-, rimasta all'istituto (cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata), è stata posta a carico della resistente nella procedura di opposizione. Ritenuto l'esito della presente, la pretesa di rimborso ad essa relativa prevista in favore dell'opponente deve essere dimezzata a CHF 400.-.

### **E. 11.1**

La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborse di parte (art. 8 TS-TAF). Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono tra l'altro l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati (art. 9 cpv. 1 let. a TS-TAF), i quali sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di CHF 200.- e un massimo di CHF 400.-, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di CHF 100.- e un massimo di CHF 300.-; l'imposta sul valore aggiunto non è compresa (cfr. art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF le parti che chiedono la rifusione delle ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).

### **E. 11.2**

Nella fattispecie, visto l'esito della procedura, le spese ripetibili, equivalenti e ridotte nella medesima misura, risultano compensate. Relativamente alla procedura di fronte all'autorità inferiore alla resistente viene accordata un'indennità a titolo di ripetibili per CHF 500.-. All'opponente, la quale risulta ancora e comunque parzialmente vincente di fronte all'autorità inferiore, vengono accordati CHF 900.- (tassa di opposizione dimezzata compresa, cfr. supra consid. 10.2). Compensate le ripetibili, la resistente verserà all'opponente CHF 400.- a titolo di rimborso parziale della tassa di opposizione. 12. La presente sentenza è definitiva (art. 73 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

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