

BVGer B-4637/2012 vom 10. Juni 2014

Bundesverwaltungsgericht, 2014-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-4637_2012

FR: TAF B-4637/2012 du 10 juin 2014

IT: TAF B-4637/2012 del 10 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 della legge del 17 giugno 2005 LTAF. La decisione impugnata è stata resa in data 18 luglio 2012. Il ricorso, inoltrato il 6 settembre 2012, è tempestivo, ritenuto che il termine per presentarlo é rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto a causa delle ferie giudiziarie estive (art. 22a cpv. 1 lett. b e 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). Non facendo fronte all'invito dell'autorità inferiore di presentare una risposta all'opposizione e lasciando trascorrere infruttuoso il relativo termine, la ricorrente ha sì commesso un'inosservanza e in questo modo limitato i propri diritti di collaborazione e di difesa nella procedura di opposizione. Tuttavia, ella è rimasta parte del procedimento in prima istanza, partecipandovi seppur in modo tacito. Inoltre, ella 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

L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in italiano, mentre l'atto di ricorso è stato redatto in lingua tedesca. La ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in lingua tedesca cosicché quest'ultima, di principio, deve essere proseguita in italiano, facendo stato la lingua della decisione impugnata (cfr. art. 33a cpv. 2 PA, sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2 "Orthofix (fig.)/Orthofit [fig.]").

E. 3

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*, 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 il procedimento B-4297/2012, concernente l'opposizione formulata dalla

controparte ed accolta dall'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio della ricorrente "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", nonché il procedimento B-3056/2012, concernente l'opposizione della controparte rigettata dall'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio verbale della ricorrente "ARCTIC VELVET", in quanto la controparte non avrebbe reso verosimile l'uso del marchio opponente in modo da perpetuarne la tutela. Considerato che il procedimento B-3056/2012 verte unicamente sulla questione del mancato utilizzo del marchio opponente e che il presente come pure il procedimento B-4297/2012 hanno per oggetto il rischio di confusione tra il marchio internazionale opponente e due differenti marchi impugnati svizzeri, si può prescindere dal congiungere le tre procedure cosicché esse sono trattate separatamente.

E. 4

Nel suo memoriale la ricorrente tiene presente che, non essendo ancora patrocinata da un avvocato nell'ambito della procedura di opposizione, non è stata in grado di prendere posizione adeguatamente sull'opposizione, omettendo tra l'altro di sollevare l'eccezione del mancato uso che avrebbe condotto al rigetto dell'opposizione, come del resto successo in riferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC (fig.)" e "ARCTIC VELVET". Poiché la procedura di opposizione è dominata dal principio attitatorio ("Verhandlungsmaxime") non è compito dell'autorità inferiore di esaminare se il marchio antecedente sia stato utilizzato in modo valido, ma incombe invece alla parte resistente di sollevare l'eccezione del mancato uso se lo ritiene opportuno (Michel Mühlstein in: de Werra/Guilléron (ed.), *Commentaire Romand, Propriété intellectuelle*, Basilea 2013, n. 3 ad art. 32 LPM; Christoph Gasser, *Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz*, Berna 2009, n. 7 ad art. 32 LPM). In caso di opposizione, il resistente che vuole invocare il mancato uso del marchio conformemente all'art. 12 cpv. 1 LPM deve farlo esplicitamente nella sua prima risposta all'opposizione (art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Di conseguenza, egli agisce tardivamente se si prevale dell'eccezione del mancato uso per la prima volta nella procedura di ricorso (Gasser, op. cit., n. 11 ad art. 3 LPM con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale). Dall'estratto del registro dei marchi del 12 ottobre 2012 (allegato 2 alla risposta dell'autorità inferiore) risulta che la ricorrente è detentrica del marchio impugnato, ma non è indicato chi sia il suo patrocinatore, come invece è avvenuto nell'estratto del registro dei marchi del 20 luglio 2012 in riferimento al marchio "ARCTIC VELVET" (allegato 2 alla risposta dell'autorità inferiore nel procedimento B-3056/2012). Non dà quindi adito a critiche che l'autorità inferiore, nell'ambito della procedura di opposizione, abbia intrattenuto la corrispondenza direttamente con la ricorrente. Il mancato patrocinio nella procedura di opposizione non avrebbe comunque impedito alla ricorrente di avvalersi personalmente dell'eccezione del mancato uso nella prima risposta all'opposizione o di agire di conseguenza per il tramite del proprio patrocinatore. Come si è visto, sulla base della dottrina e prassi citate, non è più ammissibile invocare tale eccezione nella procedura di ricorso. Di ciò sembra pure rendersi conto il patrocinatore della ricorrente quando dichiara che quest'ultima ha ommesso di sollevare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione, tralasciando comunque di far valere che la dimenticanza avvenuta in prima istanza possa essere riparata nella procedura su ricorso. Non si rivela dunque più necessario chinarsi ulteriormente sulla questione dell'uso del marchio opponente.

E. 5

Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1 della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 [LPM, RS 232.11]).

L'opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all'autorità inferiore entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il marchio opponente è stato registrato nel registro internazionale il 6 ottobre 1989, mentre il marchio impugnato è stato depositato il 21 luglio 2011. Ne risulta che il marchio opponente è più vecchio di quello impugnato. Atteso che l'opposizione è stata presentata entro il termine legale e la tassa di opposizione era stata pagata entro i termini utili, l'autorità inferiore è a giusto titolo entrata nel merito dell'opposizione.

E. 6.1

Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. c. LPM). Il rischio di confusione si giudica secondo la similitudine dei segni nel ricordo visivo degli ultimi destinatari (DTF 121 III 278 consid. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 consid. 2d Radion/Radiomat; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 consid. 5.1 FUCIDIN/Fusiderm, B 7934/2007 del 26 agosto 2009 consid. 2.1 Fructa/Fructaid, B 3578/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 2 Focus/Pure Focus) e secondo il grado di similarità tra i prodotti e i servizi rivendicati. Tra questi due elementi sussiste un'interazione: più i prodotti e i servizi per i cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore al fine di escludere tale rischio.

E. 6.2

Per valutare il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM è determinante conoscere se a causa della similitudine tra i segni vi siano da temere attribuzioni scorrette della provenienza atte a compromettere la funzione di individualizzazione del marchio prioritario (DTF 127 III 166 consid. 2a Securitas). Un rischio di confusione è ammesso se uno dei segni contrapposti è scambiato per l'altro ("rischio di confusione diretto"), ma anche se le cerchie commerciali interessate possono ritenere, in presenza di marchi simili, che essi provengano dalla stessa azienda oppure supporre che sussista un qualsivoglia nesso economico tra le aziende ("rischio di confusione indiretto"; cfr. DTF 128 III 97 seg. consid. 2a Orfina/Orfina, DTF 127 III 166 consid. 2a Securitas, sentenza del Tribunale federale 4C.171/2001 del 5 ottobre 2001 consid. 1b Stoxx/StockX [fig.], in: sic! 2002 p. 99, DTF 122 III 382 segg. Kamillosan).

E. 6.3

Nell'esaminare il rischio di confusione dev'essere inoltre tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione con cui i destinatari richiedono determinati prodotti e i servizi, nonché della forza distintiva dei segni, poiché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, [MSchG], Berna 2009, n. 45 ad art. 3 LPM). Per marchi più deboli l'ambito di similitudine protetto è minore rispetto ai marchi forti. Per i marchi deboli bastano già differenze più esigue per creare una distinzione sufficiente (DTF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan; sentenze del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre 2010 consid. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 del 1° dicembre 2008 consid. 3.3 monari/ANNA MOLINARI). Sono

considerati deboli in particolare quei segni le cui componenti essenziali si attengono strettamente a termini specifici dell'uso linguistico comune (DTAF 2010/32 consid. 7.3 Peranton/Pernadol, sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5390/2009 del 17 agosto 2010 consid. 5.6 ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL). D'altra parte sono segni forti quelli che si evidenziano per il contenuto fantasioso oppure che si sono imposti nel commercio (DTF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan; sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 2.2 Yello; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol.III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 979). Il rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze nel singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale B 6046/2008 del 3 novembre 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).

E. 7

Sulla base dei prodotti e servizi rivendicati dai due segni in questione si devono preliminarmente determinare i destinatari interessati (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Di regola si presuppongono un'attenzione accresciuta e un rischio di confusione ridotto se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti (sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 2.3 Yello/Yellow Access AG; sentenza del Tribunale amministrativo federale B 1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.4 Etavis/Estavis 1993) oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno quotidiano (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-38/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7 segg. IKB/ICB, ICB [fig.]), mentre per gli articoli di massa del fabbisogno quotidiano si presuppone che i destinatari prestino meno attenzione al momento della scelta dei prodotti (DTF 133 III 347 consid. 4.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; Joller, op. cit., n. 52 ad art. 3 LPM). La definizione delle cerchie commerciali interessate verte su una questione di diritto (DTF 133 III 347 consid. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D], DTF 126 III 317 consid. 4b Apiella).

E. 7.1

Le bevande alcoliche non devono essere consegnate a bambini e minori di 16 anni (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso [ODerr, RS 817.02]). Di conseguenza, nella misura in cui ci si trovi nell'ambito di bevande alcoliche della classe 33, le cerchie commerciali interessate consistono nel presente caso nei consumatori di bevande alcoliche maggiori di 16 anni, nonché in quelle persone che acquistano tali articoli per terzi per ragioni private o professionali (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 3.2 Gallo/Gallay [fig.]). In riferimento alle bevande a base di frutta o succhi di frutta della classe 32, si può partire dal presupposto che tali prodotti interessino allo stesso modo un pubblico generico anche di età inferiore a 16 anni, trattandosi di beni d'uso quotidiano.

E. 7.2

Benché sia concepibile che una piccola parte di intenditori possa prestare un'attenzione particolare nell'acquistare bevande alcoliche, nonché bevande a base di frutta o succhi di frutta, per questo tipo di prodotti del fabbisogno quotidiano ci si basa di regola su un'ampia cerchia di destinatari interessati con un grado di attenzione normale (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5120/2011 del 17 agosto 2012 consid. 5.2 Bec de fin bec

[fig.]/Fin Bec [fig.], B-7352/ 2008 del 17 giugno 2009 consid. 6.2 Torres/Torres Saracena). Ciò vale anche per il caso che ci riguarda. Del resto la ricorrente non comprova con alcun giustificativo l'allegazione secondo cui i prodotti rivendicati dal proprio marchio sarebbero destinati ad un pubblico esclusivo e disponibili solo in punti di vendita selezionati, mentre i prodotti del marchio opponente sarebbero invece rivolti ad un pubblico di tendenza giovane e femminile.

E. 8

Di seguito va esaminato se i prodotti e i servizi dei marchi contrapposti possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate definite al consid. 7.

E. 8.1

Una similarità tra prodotti e servizi è ammessa se i destinatari interessati possono ritenere che i prodotti e i servizi utilizzati da marchi identici o simili provengano dalla stessa azienda o perlomeno se si tratta di prodotti di aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del 9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6665/2010 del 21 luglio 2011 consid. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 3.1 EFE [fig.]/EVE). Indicatori per una somiglianza tra i prodotti e servizi possono essere tra l'altro 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 (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del 9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.]).

E. 8.2

I prodotti rivendicati dal marchio impugnato nella classe 32 "Alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken" sono identici ai prodotti "eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons" rivendicati dal marchio opponente. Anche per i prodotti della classe 33 "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" rivendicati dal marchio impugnato sussiste un'identità di prodotti in relazione a quelli rivendicati dal marchio opposto nella medesima classe, vale a dire "Boissons alcooliques". Nel confrontare i segni occorre perciò adottare criteri particolarmente severi.

E. 9

Vista l'identità, rispettivamente l'alto grado di similarità tra i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti va di seguito esaminato se sussiste una similitudine tra i due.

E. 9.1

La similitudine dei segni va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali interessate dai prodotti e dai servizi in questione (DTF 121 III 377 consid. 2a Boss/Boks; sentenza del Tribunale amministrativo federale B 4471/2012 del 29 ottobre 2013 consid. 2.3 con riferimenti alla dottrina rilevante ALAÏA/LALLA ALIA [fig.]) Nel raffrontare i segni ci si basa sulle rispettive iscrizioni nel registro dei marchi. 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. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 consid. 7.1

FUCIDIN/Fusiderm).

E. 9.2

Nel caso di marchi che combinano elementi verbali e figurativi, le loro singole componenti devono essere ponderate a seconda della loro forza distintiva. Sono decisivi gli elementi verbali o figurativi dall'influsso marcato, mentre quelli di debole forza distintiva condizionano l'impressione d'insieme con un impatto minore. Se un marchio contiene sia elementi verbali sia elementi figurativi caratteristici, essi sono suscettibili di influenzare allo stesso modo l'impressione d'insieme (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-4149/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 EFE [fig.]/EVE, B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 6.4 Diva Cravatte [fig.] / DD Divo Diva [fig.]). Per prassi l'impressione d'insieme può spesso essere condizionata dagli elementi verbali, perlomeno quando le componenti grafiche non colpiscono per la loro particolare originalità e non sono atte a restare impresse nella memoria dei destinatari (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 Emotion/e motion [fig.] consid. 6.3).

E. 9.3

Nei marchi puramente verbali 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 similitudine dei segni in uno di questi criteri è sufficiente per ammettere il rischio di confusione per i marchi verbali (Marbach, op. cit., n. 875; sentenza della commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale in: sic! 2006 p. 761 consid. 4 McDonald's / McLake). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si lascia contraddistinguere dalla lunghezza delle parole e dall'effetto ottico delle lettere utilizzate; infine va tenuto conto della circostanza che l'inizio di una parola rispettivamente la radice di quest'ultima, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima un'importanza maggiore che le lettere o le sillabe atone collocate tra di essi (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas; DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 473 consid. 2 c Radion).

E. 9.4

Di seguito si procede ad un confronto tra i due marchi sotto l'aspetto grafico, fonetico e semantico sulla base dei loro elementi determinanti.

E. 9.4.1

In una prima fase è esaminata la questione di sapere quali sono gli elementi determinanti dei marchi contrapposti, sussistendo opinioni divergenti delle parti in questo punto. Il marchio opponente è il risultato di una combinazione tra un elemento verbale, il termine "ARTIC", e una componente figurativa, la scrittura del termine "ARTIC" a caratteri maiuscoli diritti dal contorno nero e dall'interno bianco con la rappresentazione stilizzata di un orso polare all'interno della lettera iniziale "A". Nel procedimento parallelo B-3056/2012 concernente la questione dell'uso idoneo dello stesso marchio ad assicurarne la protezione, lo scrivente Tribunale ha concluso 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 (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 giugno 2014 consid. 7.4.2). Tuttavia, in un procedimento concernente l'esame della similitudine e del rischio di confusione tra due segni occorre tener conto della circostanza che nel traffico commerciale

il pubblico interessato suole orientarsi principalmente all'elemento verbale anche quando si tratta di marchi combinati (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.]). Non dà perciò adito a critiche che l'autorità inferiore, pur avendo a giusta ragione ritenuto sia il termine "ARTIC" scritto in maiuscolo a lettere bianche dal contorno nero, sia la figura stilizzata dell'orso polare a pari modo gli elementi determinanti del marchio opponente, abbia eseguito il raffronto dei marchi in questione basandosi prevalentemente sugli elementi predominanti "ARTIC" e "Arctic" (cfr. consid. 9.4.2 segg.). Contrariamente a quello che vorrebbe far credere la ricorrente, l'autorità inferiore non si è scostata diametralmente dalle considerazioni nella procedura di opposizione n. 11380 che fa l'oggetto del procedimento B 3056/2012. Invero, anche in quell'evenienza detta autorità ha attribuito l'appartenenza sia della componente figurativa dell'orso polare sia dell'elemento verbale al nucleo del marchio dal carattere distintivo. Per il resto, il riferimento della ricorrente alla procedura di opposizione non appare pertinente, nella misura in cui nel caso che ci riguarda non si tratta di apprezzare l'uso del marchio in maniera da perpetuarne la tutela ai sensi dell'art. 11 LPM, bensì dell'esame della similitudine e del rischio di confusione tra due segni giusta l'art. 3 LPM. Le due norme succitate perseguono quindi scopi diversi (cfr. Meier, Commentaire romand, n. 34 ad art. 11 LPM). Il marchio impugnato "Arctic Velvet Nothing Cocktail" è composto da quattro parole. Secondo un principio generale, il consumatore suole prestare un'attenzione particolare all'inizio di un marchio nel senso della parte caratteristica del medesimo (DTF 122 III 382 p. 389 Kamillosan/Kamillan, cfr. consid. 9.3 i.f.). Sulla scorta di tale principio e ritenuto, come sottolinea a ragione la controparte, che la ricorrente è detentrica dei marchi svizzeri "Arctic Velvet" (no. 602722), "Arctic Velvet Nothing Cocktail" (no. 621437), "Arctic Velvet Premium" (no. 631215) e di "Arctic Velvet Tröpfli" (no. 617749), i quali iniziano tutti con il termine "Arctic", agli elementi supplementari del marchio impugnato "Velvet", "Nothing" e "Cocktail" non può essere attribuito un forte carattere distintivo proprio. Come fa giustamente notare l'autorità inferiore, tutti e tre i termini sono di natura descrittiva, costituendo indicazioni di qualità in relazioni ai prodotti della classe 32 e 33. Le espressioni in inglese "velvet taste" oppure "velvet texture" si riferiscono ad un gusto, un sapore o una consistenza vellutati, mentre il termine inglese "Nothing" è tradotto in italiano in "niente" e il termine "Cocktail" è un termine corrente in ogni lingua nazionale. Per questi motivi, si può ragionevolmente concludere che il termine "Arctic" rappresenta l'elemento preponderante dal carattere distintivo del marchio impugnato. In questo senso può resistere a critiche la circostanza che l'autorità inferiore abbia esaminato la similitudine dei segni concentrandosi per la maggiore su un raffronto degli elementi verbali determinanti "ARTIC" e "Arctic" (cfr. per quanto riguarda la figura stilizzata dell'orso presente nel marchio opponente consid. 9.4.3).

E. 9.4.2

Da un confronto fra gli elementi principali dei segni contrapposti salta all'occhio come l'elemento predominante del marchio opposto "ARTIC" sia stato totalmente ripreso dalla prima parola del marchio impugnato, seppure con l'aggiunta della lettera "c" tra le consonanti "r" e "t". Per prassi costante del Tribunale federale e dello scrivente Tribunale, la ripresa della parte caratteristica principale di un marchio anteriore in un marchio più recente porta, di principio, a riconoscere una similitudine tra i segni, in quanto vi è il rischio che i destinatari siano indotti a credere, sulla scorta dell'elemento identico o simile, che si tratti di un marchio della stessa ditta, di serie o perlomeno di marchi provenienti da imprese connesse tra loro; a titolo eccezionale la ripresa della componente determinante del marchio

anteriore in un marchio posteriore è ammessa se la parte ripresa si fonde con gli elementi del marchio più recente al punto tale da perdere la propria individualità e da apparire come una componente secondaria del nuovo marchio (cfr. la casuistica in Joller, op. cit., n. 127 segg. ad art. 3 LPM).

E. 9.4.3

Sotto l'aspetto grafico, la parola prevalente del marchio impugnato "Arctic" presenta un'affinità notevole con l'unico elemento verbale del marchio opponente "ARTIC". La sola differenza tra i due elementi consiste nell'inserimento della lettera "c" tra le lettere "r" e "t", ovvero nel mezzo del termine "artic" e non può essere reputata decisiva per sconvolgere radicalmente l'impressione d'insieme o per privare il termine "ARTIC" della propria identità (cfr. DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan/Kamillan), tanto più che la lettera "c" rischia di confondersi tra la "r" e la "t" e di passare inosservata. Lo stesso va detto per gli ulteriori elementi verbali "Velvet", "Nothing" e "Cocktail", i quali, come si è avuto modo di vedere, cadono in secondo piano rispetto all'elemento dominante e distintivo "Arctic" in virtù del loro carattere descrittivo in relazione ai prodotti rivendicati. Tuttavia, sempre per quanto riguarda il livello grafico, i marchi in questione differiscono nella misura in cui nel marchio impugnato manca la rappresentazione dell'orso polare stilizzato, come osserva la ricorrente. Giova tuttavia ricordare che nel traffico commerciale il pubblico interessato si attiene di solito all'elemento verbale, anche nel caso di marchi combinati, in quanto l'elemento grafico è messo da parte negli scambi commerciali orali e viene spesso dimenticato nella comunicazione scritta (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.], B-1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.3. Etavis/Estavis 1993; v. anche Ralph Schlosser/Claudia Maradan, in: de Werra/Gilléron (ed.), *Propriété intellectuelle, Commentaire Romand*, n. 104-106 ad. art. 3 LPM; Joller, op. cit., n. 196 segg.). Considerato infine che all'aspetto grafico viene attribuita un'importanza di minor entità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B 6046/2008 del 3 novembre 2010 consid. 6.2.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]), occorre di seguito chinarsi sull'aspetto fonetico e semantico.

E. 9.4.4

I termini "ARTIC" e "Arctic" presentano una similitudine dal punto di vista fonetico. Ritenuto che secondo prassi costante il pubblico suole prestare più attenzione all'inizio e alla fine delle parole, appare verosimile che la lettera "c" collocata nella parte centrale del termine "Arctic" rischi di non essere letta e pronunciata. Proprio perché la componente verbale "Arctic" risulta essere la parte dominante del marchio impugnato sulla base della giurisprudenza menzionata, è concepibile che il consumatore con ogni probabilità pronunci il termine più distintivo, tralasciando invece di farlo per le parole restanti "Velvet" e "Tröpfli" (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8006/2010 del 12 marzo 2012 viva! [fig.]/viva fitness studio für frauen [fig.] consid. 3.2).

E. 9.4.5

Dal punto di vista del significato o semantico l'elemento "ARTIC" del marchio opponente richiama l'aggettivo in lingua italiana "artico/a" privato della lettera finale, mentre la componente "Arctic" del marchio impugnato corrisponde alla traduzione inglese del termine italiano "artico". In combinazione con gli ulteriori elementi del marchio impugnato "Velvet", che in italiano significa "vellutato, di velluto", "Nothing" che tradotto in italiano vuol dire "Niente" e il termine ricorrente in tutte le lingue nazionale "Cocktail", è senz'altro

ipotizzabile che il marchio impugnato venga inteso dai consumatori nel senso letterale di "cocktail artico vellutato niente". Ciò non toglie che con o senza le ulteriori componenti verbali "Velvet", "Nothing" e "Cocktail" il termine "Arctic" abbia lo stesso significato di "ARTIC". Irrilevanti sono le ulteriori allegazioni della ricorrente quando dirige la sua attenzione sullo slogan "made with 2000 year old Greenland Springwater" utilizzato per il marchio impugnato secondo l'estratto del proprio sito internet, deducendo dalla presunta indicazione d'origine un senso completamente diverso del segno opponente al quale, a suo dire, verrebbe a mancare un riferimento diretto con l'Artide e concludendo che l'elemento "ARTIC" potrebbe addirittura risultare ingannevole. A tale riguardo va rilevato che nella procedura di opposizione il confronto tra due marchi è effettuato sulla base della loro iscrizione nell'apposito registro e che non possono essere presi in considerazione elementi aggiuntivi estranei che appaiono sul prodotto o sull'imballaggio come disclaimer, slogan o altre diciture (cfr. Schlosser/Maradan, op. cit., n. 28 ad art. 3 LPM; Joller, op. cit., n. 118 seg. ad art. 3 LPM).

E. 9.4.6

In summa è accertato che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale analizzando la similitudine fra il marchio impugnato più recente ed il marchio opposto anteriore sulla base dei rispettivi elementi verbali determinanti "ARTIC" e "Arctic" e concludendo, in considerazione di tale raffronto, alla similitudine dei segni a livello grafico, fonetico e semantico.

E. 10

Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso dev'essere esaminato se sussiste un rischio di confusione tra i due segni (art. 3 cpv. 1 lett. c LPM).

E. 10.1

In primo luogo occorre rilevare che i segni contrapposti sono rivendicati per prodotti praticamente identici o altamente simili della classe 32 e 33 (consid. 8.2), precisamente bevande alcoliche e analcoliche, le quali sono indirizzate, in qualità di prodotti del fabbisogno quotidiano, ad un pubblico generico e non specialistico (consid. 7.2).

E. 10.2

In relazione ai prodotti rivendicati della classe 32 e 33 il marchio opponente "ARTIC (fig.)" non riveste un carattere descrittivo, ma al massimo allusivo, in quanto potrebbe richiamare l'abitudine di consumare un certo tipo di bevande alcoliche, ad esempio la vodka, con tanto ghiaccio e con ciò simboleggiare la temperatura polare. Al marchio opponente può dunque essere attribuito un ambito protettivo medio, come giustamente ritenuto dall'autorità inferiore. Le censure della ricorrente volte ad accentuare l'appartenenza del termine "ARTIC" al dominio pubblico in virtù del carattere descrittivo e quindi a dimostrare una presumibile debolezza e un effetto di diluizione del marchio opponente sono destinate a cadere nel vuoto. A tale riguardo la ricorrente dimentica che l'apprezzamento dell'ambito protettivo del marchio va sempre effettuato in combinazione con i prodotti o servizi da esso rivendicati e non in maniera astratta (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-8028/2010 del 2 maggio 2012 consid. 7.1.1 seg. View/Swissview [fig.]). Pertanto i risultati della ricerca del termine "ARTIC" eseguita dalla ricorrente nel registro internazionale dei marchi e nel motore di ricerca "Google" si rivelano ininfluenti in quanto non sono messi in relazione concreta con i prodotti della classe 32 e 33.

E. 10.3

Come si è avuto modo di vedere, l'elemento determinante del marchio opponente "ARTIC" e quello del marchio impugnato "Arctic" presentano similitudini a livello grafico, fonetico e semantico, divergendo unicamente nella consonante "c" posta nel mezzo del termine "Arctic". Considerato che le componenti predominanti dei due segni iniziano ("AR") e terminano ("TIC") in maniera assolutamente identica, il rischio che i destinatari interessati non pronuncino o leggano la lettera "c" appare inevitabile. A ciò si aggiunge che gli elementi supplementari del marchio impugnato "Velvet", e "Cocktail" hanno una debole forza distintiva poiché rappresentano indicazioni di qualità in relazione ai prodotti della classe 32 e 33, richiamando un gusto, sapore o consistenza vellutati secondo il modo di dire in inglese "velvet taste", "velvet texture" e nel contempo una denominazione generica concernente la preparazione di prodotti ottenuta tramite una miscela proporzionata di diversi ingredienti alcolici, non alcolici e ed aromi (cfr. la definizione del termine "Cocktail" su <http://it.wikipedia.org/wiki/Cocktail>). Il termine "Nothing" non ha carattere distintivo o allusivo in relazione ai prodotti della classe 32 e 33, cionondimeno cade in secondo piano e si perde nel mezzo di una serie di altri termini, dominati dall'elemento "Arctic". Tenuto conto dell'identità dei prodotti rivendicati, della vasta cerchia di interessati a cui tali prodotti sono rivolti e della sfera protettiva media del marchio opponente, si giustifica in casu l'adozione di criteri particolarmente severi nel quadro dell'esame del rischio di confusione. Viste le circostanze del singolo caso nel loro complesso, non dà adito a critiche che l'autorità inferiore sia giunta alla conclusione che la differenza consistente nella lettera "c" e i tre ulteriori elementi verbali addizionali "velvet", "nothing" e "cocktail" non sono idonei a sconvolgere l'impressione di insieme del marchio impugnato in modo tale da sventare il rischio di confusione causato dalle similitudini sotto l'aspetto uditivo, visivo e semantico tra i termini "ARTIC" e "Arctic". In tali frangenti è concepibile che il pubblico possa essere indotto a credere che vi sia una relazione tra il titolare del marchio opponente e quello del marchio impugnato. Ne consegue che nel caso di specie sussiste il rischio che il pubblico faccia associazioni sbagliate e quindi un rischio di confusione almeno indiretto.

E. 11

Dai considerandi suesposti emerge che l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, applicando ed interpretando correttamente l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM, né accertato i fatti in maniera incompleta o inesatta. Pertanto il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va riconfermata invece la decisione impugnata.

E. 12.1

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. 2'000.-, in considerazione delle affinità argomentative con il procedimento B 4297/2012. Esse sono computate con l'anticipo, già

versato, di fr. 3'500.-. La differenza di fr. 1'500.- è restituita alla ricorrente.

E. 12.2

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, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Il patrocinatore della ricorrente ha inoltrato una nota d'onorario dettagliata, fatturando un importo di fr. 2'008.50 sulla base di un dispendio di 9 ore per la redazione della risposta. Nel presente procedimento si è svolto dapprima un semplice scambio di scritti. Il contributo del patrocinatore della controparte si è effettivamente limitato nella stesura della risposta al ricorso, per un totale di 12 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 e che le allegazioni della risposta sono pressoché identiche a quelle della risposta nel procedimento B-4297/2012, appare giustificato fissare l'ammontare dell'indennità a fr. 1'500.-.

E. 13

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]).

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