

# **BVGer B-5117/2013 vom 26. Januar 2015**

Bundesverwaltungsgericht, 2015-01-26, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-5117\\_2013](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5117_2013)

FR: TAF B-5117/2013 du 26 janvier 2015

IT: TAF B-5117/2013 del 26 gennaio 2015

## **Regeste**

Opposizione

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 33 let. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32 LTAF.

### **E. 1.2**

La decisione impugnata reca la data del 29 luglio 2013 ed è pervenuta alla ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro i 30 giorni successivi alla sospensione del termine (art. 50 cpv. 1 PA e art. 22a cpv. 1 let. b PA), il 16 settembre 2013, 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. 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 tedesca. La ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in lingua tedesca cosicché, di principio, deve essere proseguito 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).

### **E. 3**

A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992 (LPM, RS 232.11) 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.

#### **E. 3.1**

Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da offerte identiche o simili, in modo che un'individualizzazione del determinato prodotto o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia possibile. Vi 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 similitudine dei 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 associazioni erranee a causa della loro similitudine, 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").

### **E. 3.2**

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 similitudine dei 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 si somigliano, 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: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [ed.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2a ed., 1999, ad art. 3 LPM n. 8).

### **E. 3.3**

Nell'esaminare il rischio di confusione deve essere inoltre tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione che i destinatari impiegano nella scelta di determinati prodotti o servizi, nonché della forza distintiva dei segni, poiché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio (cfr. Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [ed.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, ad art. 3 n. 49 e segg.; sentenza del Tribunale B-7352/2008 del 17 giugno 2009 consid. 7 "Torres"/"Torre Saracena").

### **E. 4**

Si tratta di esaminare in primo luogo chi 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. 5), alla similitudine dei segni (consid. 6) e al rischio di confusione (consid. 7) (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. 4.1**

Per quanto riguarda l'attenzione dei consumatori vanno prese in considerazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità di percezione dei destinatari interessati ed il loro comportamento effettivo nella situazione concreta di procurarsi i prodotti o servizi in un certo mercato. Nel caso di prodotti di consumo ci si basa sulla capacità di ricordare del consumatore medio e si presuppone che i destinatari prestino meno attenzione al momento della scelta dei prodotti. Di regola si presumono un'attenzione accresciuta e un rischio di confusione ridotto 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: Roland von Büren/Lucas David [ed.], *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, vol. III/1, *Markenrecht*, 2a ed., 2009, n. 995 e segg.).

#### **E. 4.2**

Nella fattispecie, il ricorso verte unicamente sul rigetto dell'opposizione n. 12386 relativamente ai prodotti della classe 25. Il marchio opponente è, in particolare, destinato a prodotti della classe 25 quali "Abbigliamento, scarpe, cappelleria; incluso abbigliamento per uomini, donne, bambini e neonati; abbigliamento per gli sport incluso abbigliamento per il football, abbigliamento per la ginnastica, abbigliamento per il ciclismo, abbigliamento per il golf e abbigliamento per lo sci; abbigliamento per automobilisti e viaggiatori; biancheria intima; soprabiti, cappotti, abbigliamento per il tempo libero, giacche, maglioni, pullover, magliette sportive, canottiere, camicie, magliette, mutande, pantaloni, calzoncini, pigiama, vestaglie, accappatoi; indumenti per il nuoto inclusi calzoncini da bagno e costumi da bagno; abbigliamento termale; mute; abbigliamento impermeabile; polsini; scarpe e calzature incluse scarpe e calzature da football, scarpe da ginnastica, scarpe e calzature per altri sport; calzini, calze, collant; bandana e fasce per capelli; abbigliamento imbottito; incluso abbigliamento imbottito per uomini, donne, bambini e neonati". Il marchio resistente rivendica prodotti della classe 25 indicati come "Bekleidungsstücke, insbesondere Strümpfe, Damen-, Herren- und Kinder-Sportbekleidung, Nachtwäsche, Unterwäsche, Outdoor-/Trekkingbekleidung; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, insbesondere Mützen und Kapuzen". I prodotti della classe 25, oggetto della presente procedura, sono rivolti al consumatore medio, dal quale non ci si può attendere un'attenzione accresciuta al momento dell'acquisto (cfr. sentenze del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 4.2 "JUMP [fig.]/JUMPMAN", B-3512/2008 del 9 marzo 2009 consid. 3.2 "Z [fig.]/Z-BRAND").

#### **E. 5**

Nell'ambito della similarità, l'autorità inferiore ha ritenuto che tra i prodotti rivendicati in classe 25 dal marchio opponente e quelli impugnati, registrati per la medesima classe dalla resistente, vi è evidente identità (cfr. consid. B11 della decisione impugnata). L'apprezzamento dell'autorità inferiore è esente da critiche. Del resto, il ricorso rimane silente in merito.

#### **E. 6**

Vista l'identità tra i prodotti rivendicati dai marchi contrapposti va di seguito esaminato se sussiste una similitudine tra i medesimi. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha decretato che fra i due marchi vi sarebbero forti similitudini. In primo luogo, gli elementi figurativi del marchio opponente sarebbero trascurabili, giacché avrebbero una funzione subordinata per rapporto al marchio verbale in questione. Del resto, ritenuta la presenza dell'elemento determinante del marchio opponente nel marchio resistente, vi sarebbe similitudine sul piano uditivo e visivo. Anche a livello semantico vi sarebbero delle similitudini tra i segni e le divergenze, dovute agli elementi supplementari, non sarebbero tali da poter compensare la forte similitudine constatata sul piano uditivo e visivo. La ricorrente contesta la constatazione di forte similitudine rilevata dall'autorità inferiore, adducendo che il risultato è ottenuto unicamente in base all'errata scelta di prendere in conto unicamente il segno "skins" per valutare la similitudine dei due segni tralasciando gli

elementi grafici. Del resto, a mente della ricorrente, l'autorità inferiore avrebbe altresì torto nel non considerare distintivi gli elementi grafici del marchio opponente. La controparte ribadisce la similitudine tra i segni contrapposti dal punto di vista fonetico, visivo e concettuale. Essa aggiunge, in particolare, che l'elemento "Compression" sarebbe privo di capacità distintiva, tanto da non dover essere considerato nel confronto dei due marchi, ossia unicamente le parole "skins" e "Skin".

### **E. 6.1**

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 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"; Eugen Marbach, op. cit., n. 867). Tale impressione d'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 essere tralasciati nell'esame della similitudine dei segni. Infatti, tali elementi possono altresì influenzare l'impressione d'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"). Conviene quindi prendere in considerazione, rispettivamente ponderare, ciascuno degli elementi giusta l'influenza esercitata sull'impressione d'insieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre il segno stesso (cfr. sentenza del Tribunale B-744272006 del 18 maggio 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"; Marbach, op. cit., n. 866; Joller, op. cit., ad art. 3 n. 122 e seg.). 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 (cfr. sentenze del Tribunale 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 B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 "Emotion/e motion [fig.]" consid. 6.3). Nei marchi 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 vecchia Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale in: sic! 2006 pag. 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 caratterizza per la lunghezza delle parole e per l'effetto ottico delle lettere utilizzate. Non da ultimo, va tenuto conto della circostanza secondo cui 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 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"). Infine, giurisprudenza e dottrina sono concorde nel concludere che ripetere un marchio prioritario o il suo elemento preponderante nella maggior parte dei casi conduce alla similitudine tra i segni (cfr. sentenza del Tribunale B-7430/2008 del 5 maggio 2010 consid. 6.1 "SKY/skylife [fig.]"; Joller, op. cit., ad. art. 3 n. 127; Marbach, op. cit., n. 869).

## **E. 6.2**

Il marchio opponente è rappresentato dal segno figurativo seguente: Il marchio resistente è unicamente verbale: "Skin Compression". Il marchio opponente è un marchio combinato, il quale si compone di elementi figurativi e verbali, senza alcuna rivendicazione di colore. Esso è costituito da un elemento verbale iniziale, ossia una "S" dai lati superiore e inferiore appiattiti e dalle estremità allungate, la quale è collocata all'interno di un cerchio interrotto ed a sua volta va ad intersecarsi alle sue estremità con detto cerchio. A ciò segue l'elemento verbale "skins" steso nella medesima grafia, la quale può essere considerata minuscola, in ragione della tipica forma della lettera "n", o maiuscola esaminando l'assenza del puntino sopra la "i" e la lettera "k" proporzionale in altezza rispetto alle altre lettere. Del resto, i caratteri hanno i lati superiori e inferiori appiattiti, in particolare la "K" è privata del piede destro e le due "S", iniziale e finale, formano un tutt'uno con la lettera che segue, rispettivamente che precede. L'elemento figurativo vero e proprio è rappresentato dal cerchio interrotto nel quale è collocata una prima "S". Esso è raffigurato con il medesimo spessore della grafia utilizzata per comporre la parola "skins", tuttavia i propri margini superano l'altezza delle lettere che seguono. È possibile percepirne una sorta di antioraria, poiché all'interruzione della circonferenza le due estremità si presentano l'una amputata in modo netto, mentre l'altra forma una punta simile ad una freccia. Per quanto riguarda il marchio resistente, esso è un marchio puramente verbale contenente l'elemento "Skin" seguito dal termine "Compression". Si tratta di un accostamento di sostantivi che nella grammatica inglese viene definito come "noun adjunct" (cfr. <[en.wikipedia.org/wiki/Noun\\_adjunct](http://en.wikipedia.org/wiki/Noun_adjunct)>, consultato il 15.01.2015).

### **E. 6.2.1**

Sul piano visivo, il marchio opponente "s skins (fig.)" è particolarmente caratterizzato dalla "grafica elettronica" utilizzata. Si tratta di caratteri della famiglia tipografica lineari (definiti come sans-serif, senza grazie) con glifi a larghezza variabile (cfr. <[http://it.wikipedia.org/wiki/Tipo\\_di\\_carattere](http://it.wikipedia.org/wiki/Tipo_di_carattere)>; <<http://caracteres.typographie.org/classification/vox.html>>, entrambi consultati in data 15.01.2015). La "S" iniziale la quale si presenta della medesima grandezza, quindi con perlomeno il medesimo impatto visivo del resto del marchio, è cerchiata quindi evidenziata da una circonferenza di grandezza superiore per rapporto al resto del segno. La figura iniziale diviene in questo modo un elemento importante del marchio. Quest'ultima non va quindi tralasciata dall'analisi, in quanto contraddistingue e mette in particolare evidenza l'iniziale "S" della parola "skins". Il marchio opponente "Skin Compression" risulta composto da due parole e molto più lungo. Il primo elemento "Skin" ricalca l'elemento "skins" del marchio opponente, seppur mutilato della "S" finale. I destinatari potranno percepire in entrambi i casi il susseguirsi delle lettere "S" "K" "I" e "N". Di conseguenza, sul piano visivo, è possibile concludere ad una certa similarità fra "s skins (fig.)" e "Skin Compression".

### E. 6.2.2

Dal punto di vista fonetico i due marchi hanno in comune l'elemento "skin", il quale viene letto in modo identico seppur al marchio opponente vada aggiunta una "S" finale nella pronuncia. Il marchio opponente per esteso può venir letto in due modi: "s-skins" (ossia "esse-skins" o "es-skins", ecc. a dipendenza della regione linguistica o della fedeltà alla lingua inglese) o semplicemente "skins" se si considera la "S" iniziale unicamente come un elemento grafico. Il marchio resistente si legge "Skin Compression". Numero di sillabe e cadenza sono quindi effettivamente divergenti, di modo che la sonorità tra i due marchi nel loro insieme è divergente. La concordanza uditiva verte quindi unicamente sull'elemento "skin". Ne discende che, anche dal punto di vista uditivo, vi è una certa similitudine.

### E. 6.2.3

A livello semantico, il termine "skin" o "skins" (al plurale) tradotto dall'inglese significa principalmente letteralmente "pelle" o "buccia", rispettivamente "pelli" o "bucce". Va considerato che il lemma inglese "skin" nel senso di "pelle" appartiene al vocabolario inglese di base ed è compreso dal pubblico di riferimento (cfr. consid. 4.2 della presente e sentenza del Tribunale B-2996/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 3.2 e 6.1 "SKINCODE/Swisscode" e relativi riferimenti). Lo stesso si dica per "pelle animale". Anche "buccia" viene generalmente percepito da parte del pubblico svizzero come traduzione di "skin", quando come in inglese utilizza il medesimo sostantivo per indicare ugualmente lo strato protettivo esterno dei frutti o di alcuni frutti (cfr. Pons, Online-Wörterbuch, Englisch-Deutsch, <de.pons.com/übersetzung?q=skin&l=deen&in=&lf=de>; Larousse, dictionnaires bilingues, anglais-français, <larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/skin/612210>, consultati il 15.01.2015). Altre accezioni del termine "skin" comprendono i sostantivi "otre", "fusoliera", "scafo" ed i verbi "spellare", "scorticare", "sbucciare" (cfr. WordReference, inglese-italiano, <wordreference.com/enit/skin>, consultato in data 15.01.2015). Inoltre, il termine "skin" può altresì indicare un rivestimento protettivo o decorativo per computer portatili o telefoni cellulari. In sostanza, per quel che riguarda i sostantivi, si può affermare che si tratta in maniera generale di protezioni esterne (rispettivamente in relazione a vertebrati, frutta od oggetti vari). Altre associazioni di pensiero attribuibili al vocabolo "skins" difficilmente vengono fatte dai destinatari dei prodotti della classe 25 in questione ed ad ogni modo distano dal principale significato attribuito dagli stessi (cfr. per esempio <http://en.wikipedia.org/wiki/Skin\_(disambiguation)>, consultato il 15.01.2015). Il vocabolo inglese "compression" in italiano significa "compressione", in francese "compression" ed in tedesco è altresì traducibile come "kompression" (cfr. <wordreference.com/enit/compression>; <larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/compression/571550>; <de.pons.com/übersetzung?q=compression&l=deen&in=en&lf=en>, consultati il 15.01.2015). Considerata la vicinanza delle voci, anche in questo caso il significato del termine inglese è facilmente desumibile e quindi comprensibile per le cerchie commerciali interessate in Svizzera. Pertanto l'elemento "skins" verrà compreso come "pelli" o "bucce", mentre l'accostamento dei sostantivi "skin compression" verrà percepito come "compressione della pelle" o "compressione della buccia". Espressioni che sono di per sé prive di significato particolare. Tuttavia, in ambito medico e sportivo un riferimento è riscontrabile in quelli che in inglese vengono denominati "Compression garments", ossia gli

indumenti a compressione ad uso medico o sportivo appunto, i quali poggiano direttamente sulla pelle ma il cui scopo non è direttamente quello di comprimere tale organo (cfr. <[en.wikipedia.org/wiki/Compression\\_garment](http://en.wikipedia.org/wiki/Compression_garment)>; <[www.skins.net](http://www.skins.net)>; <[http://en.wikipedia.org/wiki/Skins\\_\(sportswear\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Skins_(sportswear))>, consultati il 15.01.2015). In questo senso, un'accezione descrittiva in relazione ai prodotti rivendicati della classe 25 è comprensibile ai destinatari nel termine "compression". A tal proposito, va altresì costatato che per il marchio "skins" della controparte nelle didascalie web è sovente menzionato il termine "compression" utilizzato per la descrizione dei propri prodotti definiti come "compression clothing" (cfr. <[www.skins.net](http://www.skins.net)>, consultato il 15.01.2015). Di conseguenza, delle associazioni di pensiero tra i due segni possono essere fatte, soprattutto considerato che alcun altro significato particolare può essere attribuito all'espressione "skin compression". Sul piano semantico sono altresì riscontrabili delle similitudini.

### **E. 6.3**

Alla luce di quanto sopra, è comunque possibile concludere alla similitudine dei segni.

### **E. 7**

Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso va esaminata la sussistenza del rischio di confusione tra i due segni (art. 3 cpv. 1 lett. c LPM). Accertata la similitudine tra i segni (consid. 6), l'analisi deve tenere conto del grado di attenzione che ci si può attendere dai destinatari dei prodotti per i quali i marchi sono registrati (cfr. consid. 4), oltre che del campo di protezione attribuibile al marchio opponente (cfr. consid. 7.1).

#### **E. 7.1.1**

Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del marchio opponente, l'autorità inferiore l'ha giudicata di tipo medio in relazione alla classe 25, ritenendo il termine "skin(s)" come non direttamente descrittivo dei prodotti concernenti. L'autorità inferiore ha altresì lasciato aperta la questione di sapere se il marchio opponente goda o meno di una forza distintiva accresciuta in base alla fama nel settore in questione (cfr. consid. D6 in fine della decisione impugnata). La ricorrente contesta l'approccio dell'autorità inferiore, sostenendo che, come già stabilito per la classe 3, anche per la classe 25 il termine "skin" sarebbe da considerare di dominio pubblico. L'uso del segno "skin" in connessione a capi d'abbigliamento non potrebbe venir considerato un nome di fantasia, ma l'indicazione di alcune proprietà del capo. Del resto, l'impiego di "skin" per definire i capi attillati sarebbe già in uso da tempo. La ricorrente sostiene anche che la forza distintiva del segno "skin" avrebbe subito una diluizione. Prova ne sarebbero i risultati delle ricerche effettuate nelle banche dati Swissreg e Romarin. L'utilizzo di "skin" da parte della controparte sarebbe altresì puramente descrittivo, giacché i propri prodotti sono presentati agire come una "seconda pelle". Di conseguenza, essendo l'unico elemento in comune di pubblico dominio, il rischio di confusione sarebbe da scartare. Al contrario, a mente della controparte, il segno utilizzato sarebbe privo di aderenze concettuali con i prodotti rivendicati nella classe in questione, come peraltro confermato dall'autorità inferiore al momento del deposito del marchio. Il marchio godrebbe quindi di un campo di protezione normale se non medio-alto. Del resto, i documenti depositati dalla ricorrente, volti a comprovare l'effetto di diluizione, non avrebbero nessun forza probante, poiché la coesistenza di marchi in un medesimo registro non rifletterebbe necessariamente la situazione reale, dal momento che non sussisterebbe la prova che tali marchi siano effettivamente utilizzati in Svizzera. Pertanto, non sarebbe ravvisabile alcun indebolimento

della capacità distintiva del marchio opponente.

### **E. 7.1.2**

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, op. cit., 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 maggiore esposizione ai tentativi di imitazione (cfr. DTF 122 II 382 consid. 2a "Kamillosan"; sentenza del Tribunale B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM"). Inoltre, la protezione accordata dalla LPM non si estende agli elementi dei marchi appartenenti al dominio pubblico in quanto tali. Nel quadro dell'esame del rischio di confusione tali elementi ad ogni buon conto non vanno tralasciati. Infatti, sebbene singolarmente siano sprovvisti di forza distintiva, essi vanno presi in considerazione nell'esame relativo all'impressione generale scaturita dal marchio, siccome suscettibili di influenzare la forza distintiva del marchio nel suo insieme (cfr. sentenza del Tribunale B-7346/2009 del 27 settembre 2010 consid. 2.5 "Murolino/Murino").

### **E. 7.1.3.1**

Per valutare se si tratti di un segno descrittivo (quindi debole), va determinato il significato di tutti gli elementi da cui è composto e se la combinazione di questi risulti di senso compiuto per i destinatari, senza sforzi intellettuali o immaginativi particolari. Sono descrittivi i segni che rappresentano in un certo modo i prodotti in questione. Vi sono indicazioni di genere, relative al genere di prodotto, e indicazioni descrittive, ossia riguardanti le caratteristiche del prodotto o del servizio in questione. Quest'ultime risultano essere descrittive, se si riferiscono per esempio all'aspetto, alla materia, alla composizione, alla destinazione, alla funzione o agli effetti, ai destinatari, alla provenienza geografica, al luogo di vendita, al prezzo, alla quantità o alla qualità. Sono altresì descrittive le indicazioni relative ad un componente particolare del prodotto, quelle di natura pubblicitaria, oppure gli slogan atti a descrivere direttamente la qualità di un prodotto o servizio (cfr. sentenza del Tribunale B-7485/2006 del 4 febbraio 2008 consid. 7.1 "Booster/Turbo Booster" e relativi riferimenti). Tuttavia, l'aspetto descrittivo di un elemento del marchio è considerato tale unicamente se il consumatore lo percepisce senza sforzi immaginativi (DTF 114 II 371 consid. 2 "Alta tensione", DTF 108 II 216 consid. 2 "Less"). Delle associazioni di pensiero o delle allusioni che non sono, se non lontanamente, in relazione con il prodotto o il servizio in questione non sono sufficienti per ritenere il segno descrittivo (cfr. sentenza del Tribunale B-1700/2009 del 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCCINUM/Anticoccinum").

### **E. 7.1.3.2**

L'elemento "skins", in quanto tale, è percepito principalmente come "pelli" o "bucce" (consid. 6.2.3). Nell'ambito di espressioni inglesi, la descrittività dipende dalla percezione della pubblico di riferimento, quindi dalle competenze linguistiche di quest'ultimo (cfr.

sentenza del Tribunale B-804/2007 del 4 dicembre 2007 consid. 3 "DELIGHT AROMAS [fig.]" e relativi riferimenti). Vi è da chiedersi se il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti registrati per la classe 25, di fronte al termine "skin", quale componente comune dei due marchi in esame, senza uno sforzo intellettuale particolare ne percepisca un'indicazione circa la qualità, le caratteristiche, la composizione, la destinazione, l'origine o gli effetti in relazione ai prodotti in questione. L'abbigliamento, nella sua accezione più ampia, protegge il corpo umano, nudo e vulnerabile, dai pericoli dell'ambiente: agenti atmosferici (freddo, pioggia, sole, ecc.), insetti, sostanze tossiche, armi e altri rischi alla sicurezza personale (cfr. <<http://it.wikipedia.org/wiki/Abbigliamento>>, consultato il 15.01.2015). Essendo la pelle l'organo più esterno del corpo umano l'abbigliamento è in contatto prima di tutto con quest'ultima formando una barriera con l'esterno (cfr. <<http://en.wikipedia.org/wiki/Clothing>>, consultato il 15.01.2015). L'abbigliamento è stato definito dal sociologo Marshall McLuhan un'"estensione della pelle" (cfr. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, 1967, pag. 129): infatti tutti e tre (abbigliamento, casa e ambiente urbano) possono essere percepiti come ulteriori 'strati di pelle', con un'analoga funzione protettiva a livello fisico e, specialmente, psicologico (cfr. anche enciclopedia Treccani online, <<http://www.hm.com/ch/it/subdepartment/LADIES?Nr=4294962105#Nr=4294899761>>; <<http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/#!?q=skinny>>, consultati il 15.01.2015). Rispettivamente, in alcuni casi il termine "skin", associato all'abbigliamento in quanto tale, può definire un particolare colore, il color incarnato appunto. Non da ultimo, il termine "skin" è altresì utilizzato nell'abbigliamento per indicare alcuni tipi di pellame ("snakeskin", "lambskin", ecc.). Il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti registrati per la classi 25 è sempre più spesso confrontato con questo tipo di terminologia molto diffusa nel mercato dell'abbigliamento. A fronte di ciò, è possibile assentire alla sussistenza del carattere descrittivo relativo al termine in questione, percepito dal pubblico di riferimento. In effetti, "skin" evoca nel consumatore un'associazione di pensiero relativa a vestiti stretti, particolarmente aderenti alla pelle, rispettivamente composti da pelle, protettivi per la pelle, o aventi una funzione su di essa (quale ad esempio permetterne la traspirazione o regolarne la temperatura). In altre parole, è possibile concludere che il consumatore svizzero, destinatario dei prodotti registrati per la classi 25, di fronte al termine "skin" in quanto tale ne percepisca in maniera generale una caratteristica o un effetto del prodotto (cfr. sentenza del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 6.2 "JUMP [fig.]/JUMPMAN").

#### **E. 7.1.4**

Alla luce di quanto appena accertato per l'elemento verbale "skin" (cfr. supra consid. 7.1.3.2), l'analisi dell'effetto di diluizione risulta superfluo.

#### **E. 7.1.5**

Conseguentemente, il marchio opponente nel suo insieme - "s skins (fig.)" - ritenuti elementi quali la particolare grafia e la "s" cerchiata iniziale, l'eventuale fama acquisita sul mercato (cfr. consid. 7.2.1 qui di seguito), nonché l'elemento descrittivo "skin" ha, nel complesso, una forza distintiva relativamente debole.

### **E. 7.2.1**

La corrispondenza tra termini descrittivi, rispettivamente appartenenti al dominio pubblico, non provoca un rischio di confusione (cfr. fra le altre sentenza del Tribunale del 3 novembre 2011 in sic! 2010 pag. 173 "Premium Ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]"; cfr. anche sentenza del Tribunale B-2996/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 6.3 "SKINCODE/Swisscode"). Anche qualora un marchio formato da una combinazione di elementi benefici di una protezione più estesa grazie alla sua fama, l'utilizzo da parte di un altro marchio di un elemento che deve rimanere a libera disposizione non è, generalmente, sufficiente a creare un rischio di confusione; i marchi in questione devono presentare altre similitudini (cfr. in particolare sentenza del Tribunale B-8242/2010 del 22 maggio 2012 consid. 4.4 e 6 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]" e relativi riferimenti). Inoltre, la corrispondenza fra termini descrittivi non è sufficiente a suscitare l'impressione che ci si trovi confrontati a dei marchi di serie (cfr. sentenza del Tribunale B-5440/2008 del 24 luglio 2009 consid. 7.5 "JUMP [fig.]/JUMPMAN").

### **E. 7.2.2**

La similitudine dei segni giudicata principalmente in relazione alle concordanze riconducibili all'elemento descrittivo comune "skin", rispettivamente all'identità dei prodotti rivendicati, non sono sufficienti a determinare la sussistenza di un rischio di confusione tra i due marchi (cfr. sentenza del Tribunale B-5390/2009 del 17 luglio 2010 consid. 6.2 "ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL" e B-8242/2010 del 22 maggio 2012 consid. 6 "LOMBARD ODIER & CIE./Lombard NETWORK [fig.]" e relativi riferimenti). Del resto, la comunanza dell'elemento descrittivo in questione non è sufficiente ad oscurare l'impatto grafico del marchio "s skins (fig.)" nel suo insieme. Va infatti constatato come gli elementi figurativi caratteristici del marchio opponente (cfr. consid. 6.2 e 6.2.1 della presente), tra cui l'aggiunta della "s" iniziale e finale, siano sufficienti ad evitare ogni rischio di confusione con il marchio resistente, il quale, dal canto suo, non è composto unicamente dall'elemento descrittivo di cui si è detto, bensì ugualmente dal termine "Compression". Di conseguenza, il rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 let. c LPM deve essere scartato.

## **E. 8**

Sulla scorta di quanto precede, vi è ragione di concludere che, contrariamente a quanto accertato dall'autorità inferiore, non è possibile stabilire alcun rischio di confusione (diretto o indiretto), poiché la corrispondenza tra i due marchi in questione è ascrivibile unicamente all'elemento descrittivo che li accomuna. Del resto, il marchio resistente differisce sufficientemente dal marchio opponente considerata la debole forza distintiva ascrivibile all'elemento descrittivo "skin". Per questi motivi, il ricorso è accolto e il punto 4 del dispositivo della decisione impugnata è annullato, mentre il punto 2 del medesimo dispositivo è parzialmente annullato, per i prodotti della classe 25.

## **E. 9.1**

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. 9.2**

Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a CHF 3000.- e poste a carico della parte soccombente. L'anticipo di CHF 3'000.-, già versato in data 25 settembre 2013, viene restituito alla ricorrente e posto a carico della controparte. La tassa di opposizione di CHF 800.-, rimasta all'istituto, è stata posta a carico dell'opponente procedura di opposizione (cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata). Ritenuto l'esito della presente, la pretesa di rimborso prevista in favore dell'opponente deve essere dimezzata a CHF 400.-, essa verrà computata alle indennità di parte di fronte all'autorità inferiore (cfr. consid. 10.2 della presente).

### **E. 10.1**

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. 10.2**

Nella fattispecie, la ricorrente vincente rappresentata da un avvocato ha diritto alla rifusione delle spese ripetibili. Considerato che la medesima non ha prodotto alcuna nota particolareggiata l'indennità è fissata sulla base degli atti. Il patrocinatore della ricorrente non essendosi dovuto confrontare con delle questioni di fatto o di diritto inabituali o eccezionalmente ardue, l'importo delle spese accordate alla ricorrente per la procedura di ricorso è di CHF 2'000.-, a carico della controparte. Relativamente alla procedura di fronte all'autorità inferiore alla ricorrente viene accordata un'indennità a titolo di ripetibili per CHF 1'000.-. Alla controparte, la quale risulta ancora e comunque parzialmente vincente di fronte all'autorità inferiore, vengono accordati CHF 1'400.- (tassa di opposizione dimezzata compresa, cfr. supra consid. 9.2). Pertanto, la ricorrente verserà alla controparte CHF 400.-.

## **E. 11**

La presente sentenza è definitiva (art. 73 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. 2. Il punto 2 del dispositivo della decisione del 29 luglio 2013 dell'autorità inferiore è parzialmente annullato, nel senso che la registrazione del marchio svizzero n. 626'318 "Skin Compression" non deve essere revocata per i prodotti rivendicati nella classe 25. 3. Il punto 4 del medesimo dispositivo è modificato come segue: 4. La resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di CHF 1'400.- (tassa di opposizione dimezzata compresa). Dal canto suo, l'opponente deve corrispondere un'indennità di parte all'opponente di CHF 1'000.-. Pertanto, la resistente verserà all'opponente CHF 400.-. 4. Le spese vengono fissate a CHF 3'000.- e poste a carico della controparte. Detto importo deve essere versato alla cassa del Tribunale, utilizzando il bollettino di versamento annesso, entro i trenta giorni che seguono la spedizione della presente sentenza. 5. L'anticipo spese di CHF 3'000.- viene rifiuto alla ricorrente. 6. Alla ricorrente è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per la procedura di ricorso di CHF 2'000.- (IVA compresa). Essa è posta a carico della controparte. 7. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata; allegati: formulario "indirizzo per il pagamento" e atti di ritorno) - controparte (raccomandata; allegati: bollettino di versamento, atti di ritorno) - autorità inferiore (raccomandata; n. di rif. 12386) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli Data di spedizione: 2 febbraio 2015

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