

BVGer B-5846/2017 vom 25. Juli 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-07-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-5846_2017

FR: TAF B-5846/2017 du 25 juillet 2019

IT: TAF B-5846/2017 del 25 luglio 2019

Regeste

Opposizione

Erwägungen

E. 8.1.1.1

V'è rischio di confusione, se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando sussiste il pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla somiglianza tra i marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato (rischio di confusione diretto).

E. 8.1.1.2

Un tale rischio esiste altresì nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, supponendo tuttavia delle associazioni erronee data la loro somiglianza, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente (rischio di confusione indiretto) (cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", DTF 119 II 473 consid. 2c "Radion" e DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").

E. 8.1.2

L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). 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 TAF B-4574/2017 del 14 febbraio 2019 consid. 11.1.2 "COCO/COCOO [fig.]"; Städeli/ Brauchbar Birkhäuser, in: BaK 2017, art. 3 LPM n. 154).

E. 8.2.1

Secondo l'autorità inferiore, nel caso di specie, "il marchio impugnato riprende l'elemento essenziale e chiaramente individualizzabile del marchio opponente, ovvero il disegno di un gallo/pollo girato verso sinistra. Tale ripresa verrebbe immediatamente percepita dal consumatore, ciò è rafforzato dal fatto che i segni in contrapposizione coincidono anche sulla posizione degli elementi figurativi aggiuntivi che si trovano al centro di ciascun segno e 'spezzano' l'immagine citata. Questi elementi aggiuntivi (la stilizzazione di due cime/lettera 'M' maiuscola e il paio di sci in prospettiva) non distolgono il consumatore dalla ripresa in questione e neppure conferiscono al segno impugnato un'impressione

d'insieme chiaramente differente da poter escludere il rischio di confusione dovuto alle forti coincidenze sul piano figurativo e semantico" (decisione impugnata, pag. 7). Tenuto conto di quanto sopra e visto il campo di protezione medio, l'identità e rispettivamente la similarità di una parte dei prodotti in discussione, l'autorità inferiore ritiene che esista nel caso in specie il rischio che il consumatore sia indotto ad associare o a confondere i segni in opposizione, malgrado un grado di attenzione e di distinzione leggermente più elevato nell'acquisto di una parte dei prodotti in questione (decisione impugnata, pag. 8).

E. 8.2.2

La ricorrente concorda con le considerazioni dell'autorità inferiore, secondo la quale vi sarebbe un rischio di confusione (ricorso, pag. 11).

E. 8.3

Viste la somiglianza tra i due segni (cfr. consid. 6.3.2) e la forza distintiva normale del marchio opponente (cfr. consid. 7.3.2.1 [può dunque rimanere aperta la questione di sapere se al marchio opponente va attribuito un campo di protezione accresciuto (cfr. consid. 7.3.2.2)]), il Tribunale ritiene che esista un rischio di confusione diretto tra i due marchi per quanto riguarda i prodotti rivendicati dal marchio resistente per i quali è stata stabilita una similarità con i prodotti rivendicati dal marchio opponente (cfr. consid. 5.5.2). È infatti probabile che, anche facendo prova di un grado di attenzione superiore alla media (cfr. consid. 3.4.1-3.4.3), il grande pubblico associ, a torto, il marchio resistente alla ricorrente, titolare del marchio opponente. Inoltre, la ripresa integrale di un segno o dei suoi elementi principali in un nuovo segno può, in linea di principio, creare un rischio di confusione tra questi segni (cfr. sentenze del TAF B-2208/2016 dell'11 dicembre 2018 consid. 11.3.2.1 "SKY/ SKYFIVE", B-5145/2015 dell'11 dicembre 2017 consid. 12.3.1 "The SwissCellSpa EXPERIENCE [fig.]/ SWISSCELL", B-922/2015 del 21 settembre 2017 consid. 6.3.2 "SUBMARINER/ MARINER" e B-159/2014 del 7 ottobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/ CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Nel caso di specie, tenuto conto della molteplicità di possibili interpretazioni delle linee situate nel mezzo del marchio opponente, il grande pubblico tende a memorizzarsi la figura del gallo, interrotto da dei tratti. Ne consegue che il marchio resistente riprende l'elemento principale del marchio opponente, ovvero il gallo, interrotto nel mezzo (da un paio di sci). Tale ripresa degli elementi fondamentali, nonché della struttura d'insieme del segno opponente, è dunque atta a costituire un rischio di confusione.

E. 9

In virtù di quanto precede, l'opposizione (n. 15256) deve essere parzialmente accolta. Pertanto, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che i punti 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata sono modificati, affinché l'opposizione sia accolta, salvo per il marchio resistente, destinato ai prodotti "trottinettes" (classe 28) (cfr. consid. 5.5.1.1-5.5.1.2). Visto che la ricorrente non ha alcun interesse a chiedere l'annullamento del punto 5 del dispositivo della decisione impugnata, che addossa alla controparte la totalità delle spese processuali e ripetibili per la procedura dinanzi all'autorità inferiore (cfr. consid. 1.1.2.2), vanno ancora determinate unicamente le spese processuali e ripetibili per la presente procedura di ricorso (cfr. consid. 10-11).

E. 10.1

Di regola, le spese processuali - comprendenti la tassa di giustizia (cfr. art. 63 cpv. 4bis PA; art. 2 e art. 4 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]; DTF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]"; sentenza del TAF B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 10.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]"; sic! 2015, pag. 497) e i disborsi - sono addossate alla parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 FITAF).

E. 10.2.1

Nella fattispecie, viste le sorti del ricorso (cfr. consid. 9), le spese processuali per la presente procedura sono fissate a fr. 4'500.- e sono poste a carico della controparte, la quale soccombe quasi interamente.

E. 10.2.2

Per quanto concerne l'anticipo di fr. 4'500.-, versato dalla ricorrente in data 24 ottobre 2017, esso le viene restituito.

E. 10.2.3

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

E. 11.1

La parte totalmente o parzialmente vincente ha diritto a un'indennità per le spese ripetibili necessarie per la causa (cfr. art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 1 e 2, art. 8, art. 9 cpv. 1, art. 10 cpv. 1 e 2 e art. 14 cpv. 1 e 2 TS-TAF; sentenza del TAF B-2326/2014 del 31 ottobre 2016 consid. 11.1 "[fig.]/ ENAGHR [fig.]").

E. 11.2.1.1

Nella fattispecie, la ricorrente è vincente per quasi la totalità ed è rappresentata da degli avvocati. Ha pertanto diritto alla rifusione delle spese ripetibili.

E. 11.2.1.2

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

E. 11.2.2

Ritenuto che soccombe quasi totalmente, la controparte non ha diritto a ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA, in relazione con l'art. 7 cpv. 1 TS-TAF).

E. 11.2.3

L'autorità inferiore non ha diritto all'assegnazione di un'indennità di spese ripetibili (cfr. art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

E. 12

Infine, ritenuto che il ricorso in materia civile dinanzi al Tribunale federale è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio (art. 73 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), la presente sentenza è definitiva (sentenza del TAF B-3824/2015 del 17 maggio

2017 consid. 16 "JEAN LEON/ Don Leone [fig.]").

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