

Decisione Procedura di opposizione n° 13915 Nella causa

SEVEN S.P.A.
Via Fornacino 96
IT-10040 Leinì (TO)

Opponente

rappresentata da IPWAY di Francesco Fabio & Co., Via S. Balestra 33, 6900 Lugano

Registrazione internazionale n° 720 998



contro

SEVENFRIDAY AG
Staffelstrasse 10
8045 Zürich

Resistente

rappresentata da Troesch Scheidegger Werner AG, Patent- und Markenanwälte, Schwäntenmos 14,
8126 Zumikon

Marchio svizzero n° 661 770 "SEVENFRIDAY"

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (qui di seguito Istituto) in applicazione degli art. 31 ss. in combinazione con l'art. 3 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM; RS 232.11), degli art. 20 ss. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM; RS 232.111), degli art. 1 ss. del Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI; RS 232.148), degli art. 1 ss. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. Il marchio svizzero impugnato n° 661 770 "SEVENFRIDAY" è stato pubblicato per la prima volta su Swissreg il 30.07.2014 tra l'altro per i prodotti seguenti:
„Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.“ (classe 16)
„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.“ (classe 18)
2. In data 27.10.2014, l'opponente ha presentato opposizione parziale contro la registrazione di tale marchio e ovvero contro i prodotti summenzionati in classe 16 e in classe 18.
3. L'opposizione si basa sulla registrazione internazionale "seven" (fig.) protetta in Svizzera per i prodotti seguenti:
« Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux. » (classe 3)
« Montres, horloges et instruments chronométriques. » (classe 14)
« Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; journaux, revues, livres, agendas, cahiers de textes; photographies, papeterie, cahiers, blocs pour prendre des notes, porte-plume, porte-crayons, plumes, crayons, chemises pour documents, pochettes pour passeports; chemises avec élastique, couvertures à anneaux pour cahiers, couvertures pour livres et cahiers, sachets en papier ou en matières plastiques, articles pour reliures, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. » (classe 16)
« Articles en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes; sacs à dos, petits sacs à dos, serviettes d'écoliers, bourses, sacoches pour porter les enfants, gros sacs de voyage, sacs et gros sacs pour le sport; sacs à main, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs d'alpinistes, sacs d'écoliers, serviettes (maroquinerie), portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à porter à la ceinture, valises; parapluies et parasols; malles, cannes; fouets et sellerie; étuis pour clés (maroquinerie), mallettes en matières plastiques. » (classe 18)
« Vêtements (y compris lingerie de corps et pour la mer), chaussures, chapellerie » (classe 25)
4. Con decisione del 04.11.2014, l'Istituto ha assegnato alla resistente un termine per l'inoltro della risposta.
5. Il 04.05.2015, la resistente ha inoltrato (entro il termine prorogato) la sua risposta all'opposizione facendo valere il mancato uso del marchio opponente.
6. Con decisione del 05.05.2015, l'Istituto ha invitato l'opponente ad inoltrare una replica e a rendere verosimile l'uso del marchio opponente oppure dei motivi gravi che giustifichino il mancato uso.
7. In data 03.07.2015, l'opponente ha inoltrato la sua replica.
8. Con decisione del 06.07.2015, l'Istituto ha invitato la resistente ad inoltrare una duplica.
9. In data 11.01.2016, la resistente ha inoltrato (entro il termine prorogato) la sua duplica.

10. Con decisione del 14.01.2016, l'Istituto ha concluso la procedura d'istruzione.
11. Con scritti del 11.02.2016, le parti hanno chiesto la sospensione della procedura di opposizione per una durata di due mesi.
12. Con decisione del 15.02.2016, l'Istituto ha sospeso la procedura di opposizione fino al 18.04.2016.
13. Con rispettivi scritti del 14 e del 15.04.2016, le parti hanno chiesto un'ulteriore sospensione per una durata due mesi della procedura di opposizione.
14. Con decisione del 18.04.2016, l'Istituto ha sospeso la procedura di opposizione fino al 18.06.2016.
15. Con scritto del 17.06.2016, la resistente ha inoltrato un'ennesima domanda di sospensione.
16. Con scritto del 20.06.2016, l'opponente ha tuttavia comunicato di non voler aderire alla domanda di sospensione della controparte.
17. Le motivazioni dettagliate delle parti vengono ascoltate – se giuridicamente rilevanti – nelle considerazioni seguenti.

II. Condizioni procedurali

1. Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione (art. 31 cpv. 1 LPM). L'opposizione deve essere motivata e inviata per iscritto all'Istituto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).
2. Il marchio svizzero impugnato è stato depositato il 23.07.2014. La registrazione internazionale opponente è anteriore poiché è stata iscritta nel Registro internazionale in data 19.01.1999 con priorità secondo l'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 21.07.1998. L'opposizione è stata presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). La tassa di opposizione è stata pagata entro i termini. È dunque opportuno entrare in materia.

III. Valutazione materiale

A. Motivi di opposizione

Giusta l'art. 3 cpv. 1 let. c LPM, sono esclusi dalla protezione come marchio, i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

B. Uso del marchio opponente

1. La resistente ha fatto valere l'eccezione del mancato uso del marchio opponente nella sua risposta del 04.05.2015, in conformità con le esigenze formali. L'art. 12 cpv. 1 LPM conferisce al titolare del marchio un termine di carenza di cinque anni per l'uso del marchio. L'eccezione del mancato uso non è ammissibile prima della scadenza del termine di carenza. Il calcolo del termine di carenza per le registrazioni internazionali dipende da vari fattori (cfr. Direttive in materia di marchi, Berna 2014, [qui di seguito Direttive], consultabili su: https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/direttive_marchi/direttive_marchi.pdf, parte 5, n. 6.3.1). Nel caso in specie, vista l'applicazione dell'Accordo di Madrid, la data di notifica dell'estensione della protezione del marchio opponente risale all'11.11.1999; pertanto il termine di carenza decorreva a partire dal 11.11.2000 fino al 11.11.2005 ed era quindi scaduto al momento dell'invocazione dell'eccezione del mancato uso nella presente procedura (04.05.2015).
2. Se è stata invocata l'eccezione del mancato uso, deve essere reso verosimile l'uso del marchio durante i

cinque anni precedenti tale eccezione (art. 32 LPM). Nella fattispecie, il periodo da prendere in considerazione è quello dal 04.05.2010 al 04.05.2015. È sufficiente dimostrare l'uso recente del marchio. I mezzi di prova devono tuttavia riferirsi a un periodo anteriore all'eccezione del mancato uso (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.2).

3. Giusta l'art. 32 LPM, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del suo marchio o il mancato uso per gravi motivi. Su di lui incombono pertanto l'onere della prova e la produzione dei mezzi di prova (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.6.2).
4. In linea di massima, il marchio deve essere utilizzato in Svizzera (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.1.).
5. Perpetua la tutela soltanto un uso serio del marchio. Per uso serio del marchio si intende l'intenzione soggettiva di soddisfare una domanda di mercato. Ai fini della valutazione dell'uso serio del marchio sono determinanti gli usi tipici di un settore per un commercio economicamente sensato. Vanno considerati la natura, la portata e la durata dell'uso nonché le circostanze particolari applicabili nei singoli casi. Non è ritenuto serio l'uso finalizzato esclusivamente ad evitare la perdita del diritto al marchio per mezzo di una vendita simbolica. Perché l'uso sia considerato serio è necessario un minimo di attività di mercato. Se il titolare è seriamente intenzionato a soddisfare tutte le esigenze del mercato è sufficiente un fatturato modesto. Per i beni di massa è richiesto un uso del marchio più ampio rispetto ai beni di lusso. Singole promozioni isolate non costituiscono un uso serio del marchio (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.3).
6. La protezione è accordata solo se il marchio è utilizzato in relazione ai prodotti e/o servizi rivendicati (art. 11 cpv. 1 LPM).
7. In linea di massima un marchio deve essere usato come è iscritto nel registro in quanto soltanto in tal modo può fungere da contrassegno, ciò che corrisponde alle sue funzioni. Ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPM l'uso di una forma del marchio che non differisce in maniera essenziale dalla registrazione perpetua la tutela del diritto al marchio. L'omissione di elementi accessorie o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal carattere distintivo suscita un'impressione d'insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato. È di conseguenza determinante che il nucleo del marchio dalla forza distintiva, il quale ne determina l'impressione d'insieme specifica, non sia privato della identità e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente. Questo accade solo quando il pubblico riesce dall'impressione d'insieme ad assimilare il segno usato in forma divergente al marchio registrato, vale a dire quando esso vede nella forma divergente usata il marchio stesso. I requisiti relativi all'identità dei segni per quanto attiene al nucleo del marchio sono essenzialmente più severi di quelli applicati nella valutazione del rischio di confusione (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.6).
8. Con la sua replica del 04.05.2015, in merito all'eccezione del mancato uso l'opponente ha trasmesso all'Istituto, segnatamente per mezzo di un CD-ROM, i seguenti documenti che l'Istituto ha diviso in allegati per una più chiara comprensione delle prove:
 - Numerose fatture degli anni 2000-2010 (Allegato 1)
 - Cataloghi ed estratti di cataloghi (Allegato 2)
 - Catalogo denominato "Catalogo GET UNLIMITED 2009-2010" (Allegato 3)
 - Contratto di distribuzione per la Svizzera valevole per gli anni 2013-2015 (Allegato 4)
 - Fatture relative al pagamento della società Swissgem Evolution Sàrl per l'esposizione "ORNARIS" a Zurigo per il periodo dal 18 al 22.01.2014 (Allegato 5)
 - Foto di una pagina pubblicitaria Migros del 02.08.2001 (Allegato 6)
 - Fatture Migros del 20.08.2002 e del 31.07.2004 per contributo pubblicitario (Allegato 7)
 - Fattura Manor del 10.07.2003 per contributo catalogo (Allegato 8)
 - Diverse bollette doganali per gli anni 1997 e 1999 (Allegato 9)
9. Una parte dei documenti trasmessi dall'opponente non è in grado di rendere verosimile l'uso del segno. Infatti, una gran parte delle fatture (parte dell'Allegato 1 e gli Allegati 7, 8 e 9) e gli estratti dei cataloghi

(Allegato 2) così come l'Allegato 6, non sono compresi nel periodo di prova. Altri documenti invece, non sono in grado di dimostrare una relazione tra il marchio e i prodotti rivendicati; si tratta in particolare delle fatture relative all'esposizione "ORNARIS" (Allegato 5) la quale non fa alcuna riferimento esplicita né al marchio opponente né ai prodotti da esso rivendicati. Neppure il contratto di distribuzione per la Svizzera (Allegato 4) fa riferimento esplicito al marchio opponente (esso menziona SEVEN quale società italiana e dei "Marchi" non ben specificati), anche se i prodotti "zaini, borse e accessori per scuola e tempo libero" vi sono menzionati.

10. L'opponente ha trasmesso svariati estratti di cataloghi (Allegati 2 e 3) parte dei quali dovrebbe riguardare il periodo d'uso pertinente poiché l'opponente li denomina per anno come ad es. "Estratto catalogo The Double 2010", "Estratto catalogo GET UNLIMITED 2012". Tuttavia, ad eccezione del catalogo denominato "GET UNLIMITED 2009-2010" (Allegato 3) tali estratti non sono datati (nei documenti trasmessi non appare infatti nessuna data) e neppure presentano un legame con la Svizzera; essi non possono pertanto essere presi in considerazione.
11. I restanti documenti trasmessi dall'opponente rientrano nel periodo d'uso. Si tratta delle fatture degli anni 2010-2015 (Allegato 1) e del catalogo 2009-2010 (Allegato 3). Per quanto riguarda le fatture si nota che sia il marchio opponente che il nome del suo titolare appaiono in alto a sinistra ed esse sono tutte destinate a diverse società con sede in Svizzera. Il marchio opponente è visibile su ogni pagina delle fatture nella sua forma iscritta a registro (in colore rosso ma si precisa come la registrazione non presenta rivendicazioni di colori). Il catalogo 2009-2010, benché può essere considerato compreso nel periodo d'uso, non presenta invece alcuna connessione con il territorio svizzero. Tuttavia si riconosce come i prodotti illustrati sono muniti di un codice di riferimento che viene riportato anche nelle fatture menzionate (ad esempio codici 201000920 e 201000927 presenti nella fattura del 13.05.2010) e vi è quindi un chiaro collegamento con le fatture destinate ad un uso in Svizzera. Il catalogo 2009-2010 sarà dunque preso in considerazione quale complemento dei documenti presentati laddove i numeri di riferimento delle fatture rinviano ai prodotti illustrati.
12. Rammentiamo che il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti per i quali esso è rivendicato (art. 11 cpv. 1 LPM). In una prima fase occorre dunque esaminare se i prodotti per i quali il marchio è usato rientrano tra i prodotti registrati (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.5). Nel caso in esame, si constata che le fatture menzionano svariati prodotti tra i quali si riconoscono "zaini", "backpack", "trolley", "shoulder bag", "easy bag", "commuter bag", "wallet", "cartella", "ollie pack", "diario". Nel catalogo 2009-2010, oltre ai prodotti citati, sono anche illustrati degli astucci, dei sacchetti portaoggetti e delle bustine. Solo alcuni dei prodotti che appaiono nelle fatture e nel catalogo nel catalogo 2009-2010 sono compresi nei prodotti rivendicati dal marchio opponente, si tratta nella fattispecie di "agendas" della classe 16 e "sacs à dos, petits sacs à dos; sacs d'écoliers; sacs à bandoulière, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, trolley" della classe 18.
13. Le fatture permettono di constatare che nel periodo d'uso (dal 04.05.2010 al 04.05.2015) sotto il marchio "seven" (fig.) sono stati venduti almeno 1'613 zaini ("sacs à dos"), 211 cartelle ("sacs d'écoliers") 46 tracolle ("sacs à bandoulières"), 12 trolley, 13 portafogli ("portefeuilles") e un solo diario ("agenda"). Segnaliamo che una parte dei prodotti non è stata presa in considerazione nel calcolo poiché venduta sotto il nome "invicta". Da questi dati emerge che l'opponente è stata in grado di dimostrare una vendita costante ed un minimo di attività di mercato almeno per una parte dei prodotti citati, si tratta zaini, cartelle e tracolle. In effetti questi articoli, a differenza degli altri che appaiono nelle fatture e nel catalogo 2009-2010, sono chiaramente venduti con una certa regolarità sul periodo d'uso pertinente e anche se le quantità vendute sono in parte piuttosto modeste, si può comunque riconoscere la verosimiglianza di un uso serio del marchio in relazione a questi prodotti. Per quanto riguarda invece i diari, trolley, portafogli e portamonete, l'opponente non è riuscita a dimostrare il carattere serio dell'uso del marchio poiché la loro vendita risulta molto tenue e frammentata su un periodo di 5 anni, non sufficiente a dimostrare un minimo di attività di mercato.
14. Alla luce dei documenti prodotti (in particolare delle fatture presentate) e di quanto esposto qui sopra in merito ai prodotti, si riscontra una verosimiglianza dell'uso serio del marchio opponente per i prodotti registrati seguenti "sacs à dos, petits sacs à dos; sacs d'écoliers; sacs à bandoulière".
15. Nel suo scritto dell'11 gennaio 2016, la resistente considera insufficiente la produzione delle prove da parte dell'opponente ("fehlende Substantiierung") e contesta l'uso serio del marchio. Ricordiamo che nella procedura d'opposizione l'opponente non deve strettamente provare l'uso del suo marchio bensì solo

renderlo verosimile. L'uso è reso verosimile quando l'Istituto ritiene che le affermazioni in tal senso siano prevalentemente vere anche se non tutti i dubbi sono stati sciolti. In tal contesto occorre semplicemente convincere l'Istituto che il marchio è probabilmente usato e non che il marchio è effettivamente usato in quanto qualsiasi possibilità del contrario va ragionevolmente esclusa. Rendere verosimile significa trasmettere al giudice, in base a riferimenti obiettivi, l'impressione che i fatti in questione non sono soltanto possibili ma probabili (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.6.2). Nel caso presente, visti nel loro insieme, i documenti trasmessi sono in grado di convincere l'Istituto che il marchio è probabilmente usato per i prodotti citati al punto 14; segnaliamo che già le sole fatture trasmesse riescono in tale intento. Per quanto riguarda il carattere serio dell'uso e oltre a quanto già esposto al punto 13 (si veda anche il punto 5 qui sopra), segnaliamo innanzitutto che la somma totale delle fatture pertinenti comprese nel periodo d'uso, ammonta a un totale di Euro 95'306.46 e secondo i documenti a disposizione i zaini venduti sotto il marchio "Seven" (fig.) sono almeno 1'613 tra il 2010 e il 2014 (799 nel 2010, 295 nel 2011, 51 nel 2012, 258 nel 2013 e 210 nel 2014) mentre sono state vendute 46 "shoulder bag" (tracolle) e 211 cartelle su un lasso di tempo di quattro anni. Contrariamente a quanto sembra considerare la resistente, non si tratta di articoli di massa di uso quotidiano, poiché in generale i destinatari non ne acquistano di nuovi ogni giorno. Anche se in modeste quantità, si considera che i suddetti prodotti sono venduti con una certa regolarità sul periodo d'uso pertinente e pertanto la serietà dell'uso può essere riconosciuta.

16. La resistente segnala che non ogni prodotto elencato nelle fatture trasmesse rinvia alla rispettiva illustrazione negli estratti dei cataloghi trasmessi. Si rileva come non sia necessario che il marchio figuri direttamente sul prodotto o sulla confezione stessa. Tuttavia perpetua solamente un uso commisurato alla funzione del marchio. Basta che il segno sia considerato dal pubblico come uno strumento per identificare un prodotto o un servizio. È ad esempio sufficiente l'uso del marchio su prospetti, listini prezzi, fatture, ecc. L'uso deve però riferirsi in ogni caso ai prodotti registrati (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.4) e nelle fatture presentate i suddetti prodotti registrati sono chiaramente individuabili.
17. La resistente considera inoltre che il marchio opponente sia utilizzato in una forma divergente da quella registrata. A suo modo di vedere, il nucleo del marchio opponente che corrisponde alla cifra "7" stilizzata sarebbe stato utilizzato in modo isolato in una versione combinata (fig.). In altri casi il marchio originario sarebbe stato utilizzato inglobato in un insieme nuovo e più ampio: da una parte all'interno di una forma ovale su una stella con caratteristiche rinfrangenti, d'altra parte in un marchio verbale "7seven INNOVATION LAB 7.1" rispettivamente in una marchio combinato "7seven INNOVATION LAB 7.1" (fig.) che si presenta in forma ovale su una stella con caratteristiche rinfrangenti. I documenti che la resistente cita quali esempi fanno parte dell'Allegato 2, ovvero gli estratti di cataloghi non datati. Ad ogni modo precisiamo che là dove la resistente rileva che il marchio appare sui prodotti unicamente nella rappresentazione della cifra "7" stilizzata (catalogo seven The Double 2011), notiamo che il catalogo presenta sia all'inizio che alla fine anche il marchio opponente nella sua forma registrata. Inoltre, per quanto riguarda gli esempi tratti dai cataloghi SEVEN GET UNLIMITED 2012, SEVEN 7-1 2013 e "Immagini prodotto 2010a" dove il marchio appare sui prodotti talvolta incluso in una forma ovale con una stella sullo sfondo, talvolta semplicemente in una forma ovale con dei tratti sullo sfondo, notiamo come tali forme non divergono essenzialmente dal marchio così com'è registrato, esso è infatti chiaramente percettibile e gli altri elementi grafici in aggiunta non conferiscono al segno un'impressione d'insieme diversa rispetto al marchio nella sua forma protetta. Non vi sono dunque dubbi che in tali illustrazioni i consumatori identificheranno il marchio opponente. Anche nel caso dell'esempio citato dalla resistente (Catalogo SEVEN 7-1 2014 pag. 6) nel quale il segno "seven" (fig.) si presenta in combinazione con gli elementi "INNOVATION LAB 7.1" e con altri elementi grafici, dobbiamo riconoscere che tali elementi non sono in grado di fondare un'impressione d'insieme a tal punto differente che il marchio opponente non venga percepito. Semmai i consumatori potranno vedere negli esempi citati "INNOVATION LAB 7.1" come il rinvio ad una delle collezioni del marchio "seven" (fig.). Anche in questo caso nessun elemento distintivo del marchio non è comunque sottratto poiché il suo nucleo è ancora presente e chiaramente percepibile. È comunque importante segnalare che nei documenti datati (Allegati 1 e 3), il marchio opponente appare nella sua forma registrata (sulla pagina di ogni fattura e sulla prima pagina del catalogo 2009-2010). Per di più, nel catalogo 2009-2010 si vede come il marchio "seven" (fig.) sia apposto sui prodotti illustrati; esso appare in diversi colori su un fondo ovale, ma ciò, come già rilevato più in alto, non diverge essenzialmente dalla forma registrata del marchio opponente.
18. In conclusione, visto quanto riportato qui sopra e tenuto conto dell'insieme dei documenti trasmessi dall'opponente, l'Istituto riconosce la verosimiglianza di un uso serio e recente del marchio opponente in

Svizzera in relazione ai prodotti rivendicati *“sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers”*. È ora da esaminare il rischio di confusione unicamente sulla base di questi prodotti. Se il marchio è utilizzato solo per una parte di prodotti registrati, esso sarà infatti protetto unicamente in tale misura. L'uso per una parte dei prodotti rivendicati dal marchio non costituisce un uso per gli altri prodotti e servizi. Segnatamente, l'uso del marchio per singoli prodotti non può essere considerato come uso per l'intero termine generale (*Oberbegriff*) (cfr. Direttive, parte 5, n. 6.4.5 e rinvio alla pratica del TAF parzialmente divergente su questo punto).

19. La questione di sapere se l'uso riconosciuto per *“sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers”* è giuricamente pertinente per altri prodotti della classe 18 può essere lasciata aperta poiché la similarità può essere ammessa già sulla base dell'uso riconosciuto per *“sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers”*. Il riconoscimento di un uso più esteso non avrebbe effetto sulla valutazione del rischio di confusione siccome si nota come una similarità sulla base dell'indicazione generale *“malles et valises”* sarebbe ad ogni modo negata per i prodotti che la resistente rivendica nella classe 16 e i prodotti *“Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren”* che rivendica nella classe 18 (cfr. infra punto C n. 5 e 6).

C. Similarità tra prodotti

1. I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi (Direttive, Partie 5, ch. 7.1 et ss).
2. Nella fattispecie l'opposizione è diretta contro i prodotti seguenti del marchio impugnato:
„Papier, Papp (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es in dieser Klasse enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke.“ (classe 16)
„Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren.“ (classe 18)
3. L'uso del marchio opponente è reso verosimile per i prodotti *“sacs à dos, petits sacs à dos; sacs d'écoliers”* della classe 18 e *“sacs à bandoulière”* compresi nella nozione di *“sacs à main”* (classe 18). La similarità verrà quindi valutata in relazione unicamente a tali prodotti.
4. Nella classe 18, i prodotti *“Reise- und Handkoffer”* del marchio impugnato hanno dei punti di contatto con i prodotti *“sacs à dos”* dell'opponente, tali articoli sono infatti spesso venduti negli stessi negozi specializzati e perseguono lo stesso scopo, vi è dunque una certa similarità. I prodotti della resistente *“Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke”* sono correlati ai prodotti *“sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers”* poiché si tratta di articoli che possono essere considerati accessori nel senso di completare una gamma di prodotti e formare una certa unità; tali prodotti possono infatti distribuiti dagli stessi canali, si trovano negli stessi luoghi di vendita e concernono gli stessi consumatori finali. Tali articoli sono quindi da considerarsi simili. Sono identici ai prodotti cuoio/similpelle dell'opponente dell'opponente i *“Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind”* poiché essi comprendono in particolare i prodotti *“sacs à dos, petits sacs à dos; sacs à bandoulière, sacs d'écoliers”*. Quanto al resto, ovvero per i prodotti dell'opponente non in cuoio/similpelle, la similarità dei prodotti dev'essere riconosciuta, questi prodotti sono accomunati da procedure di fabbricazione e know-how di produzione simili e beneficiano degli stessi canali di vendita; è infatti piuttosto usuale che delle imprese che producono borse e zaini distribuiscano anche altri prodotti della classe 18 in altri materiali oltre a quelli in pelle e similpelle.

5. I prodotti "*Leder und Lederimitationen; Häute und Felle*" registrati dalla resistente nella classe 18, sono invece delle materie prime o grezze mentre i prodotti rivendicati dall'opponente sono prodotti finiti. Generalmente, il fatto che un prodotto sia utilizzato per la fabbricazione di un altro prodotto non è sufficiente per determinarne la similarità (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.1.2). Le materie prime sono normalmente utilizzate dall'industri e non per essere acquistate direttamente dal consumatore finale. I prodotti in causa sono dunque diversi. Ciò vale anche per i prodotti "*Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren*" che non hanno punti di contatto con i prodotti per i quali l'opponente ha reso verosimile l'uso del suo marchio. La loro natura, il loro scopo e i metodi di utilizzo sono chiaramente differenti. Inoltre, questi prodotti non sono né complementari né sostituibili, non seguono generalmente gli stessi canali di distribuzione né si acquistano negli stessi luoghi di vendita.
6. Non vi è infine similarità tra i prodotti menzionati al punto 3 qui sopra e i prodotti che la resistente rivendica nella classe 16 quali ad esempio "*Papier; Fotografien; Pinsel; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate)*" poiché tali prodotti perseguono scopi diversi e in generale hanno canali di distribuzione differenti.
7. Visto quanto procede, la similitudine è negata per tutti i prodotti rivendicati dalla resistente nella classe 16 e i prodotti "*Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren*" rivendicati in classe 18. Per tali prodotti della resistente, il rischio di confusione è dunque escluso senza dover esaminare la similitudine dei segni (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.5 in fine). Conviene invece riconoscere l'identità, rispettivamente la similarità dei prodotti della resistente "*Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klasse enthalten sind ; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke*" (classe 18) in relazione a i prodotti per i quali l'opponente è riuscita a rendere verosimile l'uso del suo marchio.

D. Similitudine dei segni

1. Secondo la prassi del Tribunale federale la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti e servizi in questione. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio. Il fatto di aggiungere o togliere degli elementi alla parte distintiva principale di un marchio esistente è insufficiente laddove l'aggiunta o l'omissione di elementi non è idonea a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno e se i marchi continuano a corrispondere nei loro elementi essenziali (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.3, con ulteriori rinvii).
2. Trattandosi di segni che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se ad essere dominante o determinante è l'elemento verbale o quello figurativo. Ad ogni modo è decisiva l'impressione d'insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l'elemento verbale né quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti. Ad essere determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi. Qualora, tuttavia, l'elemento figurativo rivesta semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.3.3).
3. Per quanto riguarda i marchi verbali, la loro impressione d'insieme è dapprima determinata dall'effetto uditivo e dall'effetto visivo. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali. L'effetto uditivo, in particolare, è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali, mentre l'effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.3.1 con ulteriori rinvii).
4. Nel caso in esame, il marchio opponente è un marchio combinato che si compone di una parte verbale "seven" e di una parte figurativa che consiste essenzialmente in una stilizzazione della lettera "S" unita alla cifra "7" al suo lato sinistro, all'interno di questa cifra è disegnata una piccola stella. Il segno impugnato è invece un marchio verbale "SEVENFRIDAY".

5. Il marchio della resistente riprende integralmente il termine “seven” del marchio opponente, suo unico elemento verbale. Siccome gli elementi grafici e la scrittura a caratteri piuttosto usuali hanno un impatto limitato sull'impressione d'insieme del marchio opponente, si nota come i segni si distinguono essenzialmente sulla presenza di “FRIDAY” nel segno impugnato. Notiamo che il fatto che il marchio opponente utilizzi unicamente lettere maiuscole non ha alcun effetto nella presente valutazione (cfr. TAF B-317/2010, c. 6.3 – Lifetex / LIFETEA).
6. Confrontando i marchi si constata dunque una concordanza esatta sul termine “seven” chiaramente percettibile nel segno impugnato sia visualmente che foneticamente. Rammentiamo che la ripresa di un marchio o la ripresa di un elemento essenziale per l'impressione d'insieme di un marchio è in grado di fondare un rischio di confusione (cfr. segnatamente TAF B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spirier(fig.)).
7. Sul piano concettuale, il termine “seven” significa “sette” in italiano. L'aggiunta del termine “FRIDAY”, che può facilmente essere tradotto in “venerdì”, all'elemento “SEVEN” del segno impugnato, non è in grado di conferire a quest'ultimo un senso diverso ed escludere la similitudine tra i due marchi anche perché il termine “seven” continua comunque ad apparire nel marchio come un elemento indipendente.
8. Visto quanto precede si nota come l'impressione d'insieme dei due segni è molto simile e si constata quindi che vi è una certa similitudine dei marchi. Conviene ora esaminare se tale similitudine è in grado di fondare un rischio di confusione.

E. Rischio di confusione

1. L'esame del rischio di confusione si fonda sull'iscrizione nel registro e non sulle modalità (correnti) di utilizzo dei marchi sul mercato. Il rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è il 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. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il consumatore medio confonda il marchio (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.4.1).
2. 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. In questo contesto si parla d'interazione (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.5, con ulteriori rinvii). Nella fattispecie vi è identità per una parte dei prodotti rivendicati contestati, pertanto s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa in relazione ad essi.
3. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e/o i servizi e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di «beni di massa di uso quotidiano» è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.6 e rinvii giurisprudenziali). Nel caso in specie, i prodotti che sono considerati identici o simili sono prodotti di consumo relativamente corrente e si rivolgono ad un pubblico piuttosto vasto. Per tali prodotti il grado di attenzione è dunque da considerarsi medio.
4. Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L'ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti (cfr. Direttive, parte 5, n. 7.7). Nel caso in specie, il termine “Seven” (“sette” in inglese <http://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, consultato in data 29.09.2016), unico elemento verbale del marchio opponente, è un aggettivo numerale che non ha un significato particolare né possiede carattere descrittivo in relazione ai prodotti sui quali si basa l'opposizione. Ad esso vanno quindi aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione medi. D'altronde, la giurisprudenza si è dedicata alla questione del campo di protezione degli aggettivi cardinali e in particolare di “Seven” (TAF B-7468/2006, c. 5.1 – Seven (fig.) / SEVEN FOR ALL MANKIND). Pertanto, la ripresa integrale di tale termine “seven” è suscettibile di creare un rischio di confusione in relazione a prodotti identici e/o simili.

5. Si nota come il segno impugnato “SEVENFRIDAY” riprenda integralmente l'elemento essenziale e chiaramente individualizzabile del marchio opponente. Il consumatore percepirà immediatamente la ripresa del termine “seven” nel segno impugnato. L'elemento verbale “FRIDAY” in aggiunta non distoglie i consumatori dalla ripresa in questione e neppure conferisce al marchio della resistente un'impressione d'insieme chiaramente differente da eliminare ogni rischio di confusione dovuto alle forti coincidenze riscontrate. Il consumatore sarà quindi portato a confondere o ad associare i segni.
6. Tenuto conto di quanto sopra, della similitudine dei segni, dell'identità rispettivamente della similarità dei prodotti in causa, del grado di attenzione normale, si considera che esista nel caso in specie il rischio che il consumatore sia indotto ad associare (quale variante del marchio di base o marchi di serie per esempio) o a confondere i segni in opposizione. Le condizioni per ammettere un rischio di confusione sono dunque adempiute.
7. L'opposizione è quindi parzialmente accolta.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'Istituto (art. 31 LPM in combinazione con l'art. 1 ss. RT-IPI e con l'allegato ad art. 2 cpv. 1 RT-IPI).
2. Nella decisione su opposizione l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 34 LPM). L'articolo 34 LPM conferisce all'Istituto la competenza di accordare indennità di parte nella procedura di opposizione come in un procedimento contraddittorio dinanzi a un tribunale. Nella procedura di opposizione le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente. Inoltre alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte di CHF 1'000.00 per ogni scambio di allegati (cfr. Direttive, parte 5, n. 8.4).
3. L'opposizione è parzialmente accolta. Tenuto conto che la procedura ha necessitato due scambi di allegati e che l'opposizione è parzialmente accolta per circa un terzo dei prodotti contestati (notare che prodotti “*Waren aus Leder und Lederimitationen*” corrispondono ad un intero termine generale), conviene compensare le spese e addossare alla resistente il pagamento della metà dell'importo della tassa di opposizione, ovvero CHF 400.00.

Per questi motivi l'Istituto

decide :

1. L'opposizione n° 13915 contro il marchio svizzero n° 661 770 "SEVENFRIDAY" è parzialmente accolta.
2. Il marchio svizzero n° 661 770 "SEVENFRIDAY" è revocato per i prodotti seguenti della classe 18:
"Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klasse enthalten sind ; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und Sonnenschirme; Spazierstöcke".
3. L'opposizione è respinta per tutti i prodotti nella classe 16 e per i prodotti seguenti della classe 18:
"Leder und Lederimitationen; Häute und Felle; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren".
4. La tassa di opposizione di CHF 800.00 resta all'Istituto.
5. La resistente deve rimborsare all'opponente CHF 400.00, ovvero la metà della tassa di opposizione.
6. Questa decisione è notificata alle parti per iscritto.

Berna, 14 ottobre 2016

Divisione dei marchi

MLaw, av. Sandra Tomic
Sezione opposizioni

Indicazione dei rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, con ricorso scritto entro 30 giorni dalla sua notificazione. Una copia della presente decisione è da allegare al ricorso.