

Decisione nelle procedure di opposizione n° 15030 e 15031 nella causa

Riri SA
Via al Gas 3
6850 Mendrisio

Opponente

rappresentata da M. ZARDI & CO. SA, Via GB Pioda 6, 6900 Lugano

Marchio svizzero n° 645 576:

riri

Marchio svizzero n° P-542 510:

riri

contro

Deng Shuangxi
No. 138, Xiaogan Boulevard
Jingyang District
Deyang, Sichuan
Chine

Resistente

rappresentato da Pan Yana, Chemin de l'Ecu 10, 1219 Châtelaine

Marchio svizzero n° 687 287:

riri

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. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-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° 687 287 “riki” (fig.) è stata pubblicato il 29.04.2016 su Swissreg per i prodotti seguenti:
Classe 6: Quincaillerie métallique; boucles en métaux communs (quincaillerie); crampons métalliques; anneaux métalliques; liens métalliques; bandes à lier métalliques; feuillards d'acier; cosse de câbles; tôles; aluminium.
Classe 18: Serviettes (maroquinerie); sacs de sport; valises; sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; coffres de voyage; serviettes d'écoliers; sacs d'alpinistes; portefeuilles.
Classe 26: Boutons; baguettes pour cols; boucles (accessoires d'habillement); fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière; agrafes pour chaussures; broches (accessoires d'habillement); clinquant (passementerie); cordons à border; passementerie.
2. In data 29.07.2016, l'opponente ha presentato opposizione totale contro tale marchio. Le opposizioni poggiano sul marchio svizzero n° 645 576 “riri” (fig.) (procedura di opposizione n° 15030), registrato per i prodotti seguenti:
Classe 26: Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhielli, spille e aghi; fiori artificiali.
E sul marchio svizzero n° P-542 510 “riri” (fig.) (procedura di opposizione n° 15031), registrato per i prodotti seguenti:
Classe 26: Reissverschlüsse jeglicher Art sowie deren Bestand- und Zubehörteile, soweit nicht in anderen Klassen enthalten.
3. Con decisione del 09.08.2016, l'Istituto ha concesso al resistente un termine per l'inoltro della risposta.
4. Il resistente non ha inoltrato alcuna risposta entro il termine impartito.
5. Con decisione del 14.10.2016, l'Istituto ha concluso la procedura di istruzione.
6. Le motivazioni dettagliate dell'opponente – se giuridicamente rilevanti – nelle seguenti considerazioni.

II. Condizioni procedurali

Giusta l'art. 31 cpv. 1 LPM, il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione fondandosi sull'art. 3 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).

Il marchio impugnato è stato depositato il 21.04.2016. Il marchio opponente n° 645 576 “riri” (fig.) è stato depositato il 22.05.2013 e il marchio opponente n° P-542 510 “riri” (fig.) è stato depositato il 22.12.2005; essi sono quindi anteriori al marchio impugnato. Le opposizioni sono state presentate entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali. Le tasse di opposizione sono state pagate entro i termini. È, dunque, opportuno entrare in materia.

III. Valutazione materiale

A. Motivi di opposizione

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lettera 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. 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 (cfr. Direttive in materia di marchi, 1.1.2017 [qui di seguito Direttive], Parte 6, n. 6.1 segg., su https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/i/direttive_marchi/Direttive_Marchi_01012017.pdf).

2. Le opposizioni sono dirette contro i prodotti seguenti del marchio impugnato:

Classe 6: *Quincaillerie métallique; boucles en métaux communs (quincaillerie); crampons métalliques; anneaux métalliques; liens métalliques; bandes à lier métalliques; feuillards d'acier; cosses de câbles; tôles; aluminium.*

Classe 18: *Serviettes (maroquinerie); sacs de sport; valises; sacs de voyage; havresacs; sacs à dos; coffres de voyage; serviettes d'écoliers; sacs d'alpinistes; portefeuilles.*

Classe 26: *Boutons; baguettes pour cols; boucles (accessoires d'habillement); fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière; agrafes pour chaussures; broches (accessoires d'habillement); clinquant (passementerie); cordons à border; passementerie.*

Le opposizioni poggiano sui prodotti seguenti dei marchi oppponenti:

Classe 26: *Merletti, pizzi e ricami, nastri e lacci; bottoni, ganci e occhietti, spille e aghi; fiori artificiali* (marchio opponente n° 645 576 "riri" [fig.])

Classe 26: *Reissverschlüsse jeglicher Art sowie deren Bestand- und Zubehörteile, soweit nicht in anderen Klassen enthalten* (marchio opponente n° P-542 510 "riri" [fig.])

3. I prodotti rivendicati dal resistente in classe 26 "*Boutons; baguettes pour cols; boucles (accessoires d'habillement); fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière; agrafes pour chaussures; broches (accessoires d'habillement); clinquant (passementerie); cordons à border; passementerie.*" sono in parte identici e in parte molto simili ai prodotti che i marchi oppponenti rivendicano nella stessa classe.
4. Non vi è invece similarità tra i prodotti della resistente nelle classi 6 e 18 da un lato, e i prodotti rivendicati dai segni oppponenti dall'altro. Il loro scopo è diverso e i canali di vendita risultano separati. In particolare, per quanto riguarda i prodotti della classe 6, quali ad esempio le viti e gli anelli metallici, essi vengono generalmente acquistati presso un ferramenta. Il destinatario dei prodotti nella classe 26 non andrà a cercare a comprare prodotti quali bottoni o occhietti presso un tale venditore, ma si rivolgerà probabilmente ad un negozio specializzato in tessuti. Per quanto riguarda invece i prodotti della classe 18, notiamo che non vi è nei confronti dei prodotti dell'opponente alcuna similarità di tipo prodotto principale/accessorio; chi offre prodotti quali ad esempio borse e portamonete non vende generalmente i prodotti rivendicati nella classe 26 dall'opponente (come ad esempio i bottoni), ma semmai tali prodotti sono forniti gratuitamente quali ricambi per i prodotti venduti.
5. Visto quanto precede, la similarità è negata per tutti i prodotti rivendicati nelle classi 6 e 18 ed in merito ad essi il rischio di confusione può essere escluso senza dovere più verificare la similitudine dei segni (cfr. Direttive, parte 6, n. 6.5 *in fine*). Conviene invece riconoscere l'identità, rispettivamente la forte similarità per tutti i prodotti che il segno opponente rivendica nella classe 26 ed esaminare la similitudine dei segni contrapposti.

C. 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. L'aggiunta di elementi supplementari all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno, quando dunque si veda una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).
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 (Direttive, Parte 6, n. 6.3.3).
3. Nel caso presente, i marchi a confronto sono marchi combinati. La parte figurativa dei marchi in causa consiste in uno stile di carattere piuttosto usuale che rappresenta dei punti al posto dei tratti che compongono la lettera "r" nei segni oppponenti e la lettera "k" nel segno impugnato. Notiamo che in quest'ultimo caso è poco probabile che il pubblico percepisca la sillaba "li" al posto della consonante "k", poiché le altre vocali "i" del segno si presentano sotto un'altra forma (stanghetta più lunga e bordo superiore non inclinato). Sul piano verbale i segni a confronto sono composti da parole della medesima lunghezza (quattro lettere). I segni "riri" e "riki" concordano sulle lettere R I I, ovvero su tre delle loro quattro lettere. L'inizio "ri" e la ultima lettera "i" sono inoltre uguali nei segni a confronto. Secondo la prassi e la giurisprudenza, sia l'inizio che la fine degli elementi verbali hanno un'importanza particolarmente determinante nell'apprezzamento della similitudine dei segni (cfr. in particolare TAF B-7346/209 – Murolino / Murino; DTF 1222 III 384 – Kamillosan / Kamillan). I segni si distinguono dunque unicamente nella loro parte centrale, poiché la lettera "r" dei segni oppponenti è sostituita dalla consonante "k" nel marchio impugnato. Tale divergenza non appare tuttavia preponderante. Sul piano figurativo si nota come lo stile di carattere dei segni in causa è praticamente identico, tale aspetto è ancor più messo in evidenza dal fatto che le lettere dei segni sono tutte minuscole.
4. Sul piano uditivo, i segni coincidono nel numero delle sillabe (ri-ri /ri-ki) e nella sequenza delle vocali che risulta identica. È possibile constatare quindi una certa similitudine sia sul piano visivo che su quello uditivo.
5. Sul piano semantico, i termini "riri" e "riki" non possiedono significati determinati in relazione ai prodotti rivendicati. Questi segni saranno percepiti dai consumatori come nomi di fantasia e non vi sono pertanto particolari differenze sul piano concettuale.
6. Visto quanto precede, si constata una forte similitudine tra i marchi. Il segno impugnato riprende in maniera molto simile alcuni elementi chiaramente individuabili dei segni oppponenti e i suoi elementi aggiuntivi non sono in grado di occultare tali concordanze. Va ora esaminato se la similitudine dei segni è in grado di fondare un rischio di confusione.

D. Rischio di confusione

1. Il rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv.1 lettera c LPM è dato se il segno più recente 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 i marchi (Direttive, Parte 6, n. 6.4.1).
2. L'esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell'ambito della similitudine di cui il titolare del marchio anteriore

può rivendicare la protezione, e dall'altro dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione. 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 (Direttive, Parte 6, n. 6.5). Nel caso in specie, essendoci identità, rispettivamente forte similarità tra i prodotti rivendicati nella classe 26, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa in relazione a tali prodotti.

3. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti 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 (Direttive, Parte 6, n. 6.6). I prodotti impugnati nella classe 26, sono prodotti destinati sia ai professionisti che ai consumatori medi e sono richiesti con una certa regolarità. Si considera pertanto che tali prodotti sono acquistati con un grado di attenzione 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 (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Per quanto concerne la forza distintiva dei marchi opposenti "riri" (fig.), è da considerare che in combinazione con i prodotti rivendicati nella classe 26, esso non possiede carattere descrittivo. Ai marchi opposenti vanno dunque aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione medi.
5. Gli elementi preponderanti dei segni in causa "riri" e "riki" si distinguono unicamente nella loro terza lettera, mentre per il resto essi appaiono praticamente identici. Nonostante le differenze nelle parole brevi siano più evidenti rispetto a quelle presenti nelle parole lunghe, la divergenza dovuta alle rispettive lettere "r" e "k" non è a tal punto significativa da modificare la percezione dell'impressione d'insieme che resterà nella memoria dei consumatori (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3.1; cfr. anche per l'argomentazione DTF 121 III 379, consid. 2b – BOSS/BOKS dove nel caso specifico si è però ritenuto che il senso determinato dei due segni diverge a tal punto da modificarne l'impressione d'insieme). Viste le similitudini riscontrate, in particolare l'inizio "ri", la fine "i" e la medesima lunghezza delle parole che compongono i segni, visto anche lo stile di carattere praticamente identico e l'impressione d'insieme molto simile, si considera che i destinatari percepiranno nel marchio impugnato la ripresa di un elemento essenziale dei segni in opposizione. La similitudine tra i marchi è dunque in grado di fondare un rischio di confusione.
6. Tenuto conto di quanto sopra e visto il campo di protezione medio, il grado di attenzione e di distinzione normale per i prodotti determinanti, l'identità, rispettivamente la similarità dei prodotti nella classe 26, si ritiene che esista nel caso in specie il rischio che il consumatore sia indotto ad associare o a confondere i segni in opposizione. Le opposizioni n° 15030 e n° 15031 sono quindi parzialmente fondate e il marchio svizzero n° 687287 "riki" (fig.) deve essere revocato per i prodotti rivendicati nella classe 26.

IV. Ripartizione delle spese

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 in combinato disposto con l'art 24 OPM). Poiché la procedura di opposizione deve essere semplice, rapida ed economica, per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.- per ogni scambio di allegati (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).

Le opposizioni sono parzialmente accolte. Tenuto conto che le procedure hanno necessitato uno scambio di allegati e che le opposizioni sono parzialmente accolte per circa un terzo dei prodotti contestati, conviene compensare le spese e addossare al resistente il pagamento della metà dell'importo delle tasse di opposizione, ovvero CHF 400.- per ogni delle procedura.

Per questi motivi l'Istituto

decide:

1. Le opposizioni n° 15030 e n° 15031 contro il marchio svizzero n. 687 287 "riki" (fig.) sono parzialmente accolte, ovvero per i prodotti:
Classe 26: tutti i prodotti rivendicati in questa classe.
2. Il marchio svizzero n° 687 287 "riki" (fig.) è revocato per i prodotti seguenti:
Classe 26: tutti i prodotti rivendicati in questa classe.
3. Le opposizioni sono respinte per i prodotti seguenti:
Classe 6: tutti i prodotti rivendicati in questa classe.
Classe 18: tutti i prodotti rivendicati in questa classe.
4. Le tasse di opposizione di CHF 800.- cadauna restano all'Istituto.
5. Le ripetibili sono compensate.
6. La resistente deve rimborsare all'opponente l'importo di CHF 800.-, ovvero la somma della metà delle tasse di opposizione.
5. Questa decisione è notificata alle parti per iscritto.

Berna, 13.01.2017

Divisione dei marchi

MLaw, avv. 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.

