

Decisione Procedura di opposizione n° 15003 Nella causa

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

Opponente

rappresentata da FMP Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16 A, 3007 Bern

Registrazione internazionale n° 1 231 145



contro

SEVENFRIDAY AG
Staffelstrasse 10
8045 Zürich

Resistente

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

Marchio svizzero n° 686 836 "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. 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° 686 836 "SEVENFRIDAY" è stato pubblicato per la prima volta su Swissreg il 20 aprile 2016 tra l'altro per i servizi seguenti:

„Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Parfümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Musikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.“ (classe 35)

2. Con atto del 19 luglio 2016, l'opponente ha presentato opposizione parziale contro la registrazione di tale marchio e ovvero contro tutti i servizi summenzionati in classe 35.
3. L'opposizione si basa sulla registrazione internazionale "7seven" (fig.) protetta in Svizzera tra l'altro per i servizi seguenti:

„Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d'imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de vœux, invitations, autocollants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d'écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d'informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-billes, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, serviettes, portefeuilles, portemonnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes.“ (classe 35)

4. Con notifica del 21 luglio 2016, l'Istituto ha assegnato alla resistente un termine per l'inoltro della risposta.
5. Con scritto del 19 gennaio 2017, la resistente ha inoltrato (entro il termine prorogato) la sua risposta all'opposizione.
6. Con decisione del 20 gennaio 2017, l'Istituto ha concluso la procedura d'istruzione.
7. Le motivazioni dettagliate delle parti vengono ascoltate – se giuridicamente rilevanti – nelle considerazioni seguenti.

II. Condizioni procedurali

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).

Il marchio opponente è stato registrato il 27 gennaio 2014 con priorità ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 14 novembre 2013 (Italia). Il marchio impugnato è stato depositato il 22 gennaio 2016. Il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al marchio resistente. 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. Similarità tra servizi

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. L'opposizione verte sui seguenti servizi del marchio impugnato:

Classe 35: Detailhandel; Detailhandel über globale Computernetzwerke; Detailhandel und Detailhandel über globale Computernetzwerke mit Uhren, Schmuck, Parfümeriewaren, Mittel zur Schönheitspflege, Fahrzeugen, Waren aus Leder und Lederimitationen, Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen, Schuhwaren, Musikinstrumenten, Möbeln, Waren aus Kunststoff, Spielen, Spielzeug, Turn- und Sportartikeln, Bier und alkoholfreien Getränken.

3. Il marchio opponente è protetto per i servizi seguenti:

Classe 35: Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des appareils et instruments optiques, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes, cadres, lunettes de sport, dispositifs de protection personnelle contre les accidents, les irradiation et le feu, étuis pour agendas électroniques, pour appareils photographiques, pour lunettes, pour disques compacts, DVD et cassettes vidéo, pour ordinateurs portables, pour téléphones et téléphones mobiles, pour téléphones intelligents, housses pour téléphones mobiles, pour smartphones, pour tablettes électroniques et pour produits électroniques et/ou informatiques, machines à calculer, calculatrices de poche, étuis pour calculatrices, Clés USB, produits d'imprimerie, y compris articles de papeterie, décalcomanies (transferts), signets, billets, étiquettes, cartes, cartes de visite professionnelles, cartes de vœux, invitations, autocollants, cartes/chèques-cadeaux, cahiers d'écriture ou de dessin, agendas, blocs-notes, blocs-notes, affiches, calendriers, photographies, publications imprimées, livres, périodiques, guides et manuels, magazines, journaux, lettres d'informations, catalogues, brochures et dépliants, articles de correspondance, y compris papier à lettres et enveloppes, nécessaires d'articles de papeterie, articles et instruments d'écriture et de dessin, à savoir stylos, stylos-billes, stylographes, marqueurs à pointe feutre, marqueurs permanents, surligneurs, marqueurs surligneurs, stylos-billes, stylos à pointe feutre, crayons, craie, craies grasses, étuis à stylo et pour le dessin, planificateurs quotidiens et hebdomadaires, classeurs à anneaux, cartons à dessin, classeurs à feuillets mobiles, papier pour l'emballage de cadeaux, sacs à provisions en papier, matières plastiques pour le conditionnement, sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables,

serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, cannes, valises de week-end, vanity cases, sacs-cadeaux en papier ou matières plastiques, sacs-housses pour vêtements, sacs à roulettes, sacs à dos à roulettes et mallettes à roulettes.

4. Una parte dei servizi contestati in classe 35 sono identici ai servizi dell'opponente, ad esempio i servizi „Detailhandel über Waren aus Leder und Lederimitationen, Waren aus Kunststoff“ sono da considerarsi identici ai servizi „Services de détail, ventes en gros et ventes en ligne en rapport avec des sacs d'alpinistes, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs à bandoulière pour le port de bébés, sacs, sacs à provisions, sacs de voyage et sacs à dos pour le voyage, sacs et sacs fourre-tout pour le sport, sacs à main, sacs de camping, sacs de plage, sacs à dos de randonnée et d'escalade, cartables, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à porter sur les hanches, valises, parapluies, malles, valises de week-end, vanity cases“, fin tanto che si tratti degli stessi prodotti oggetto dei servizi in questione. Per il resto, ovvero per tutti i servizi contestati non considerati identici ai servizi dell'opponente, vi è comunque una forte similarità. Si tratta infatti dello stesso tipo di servizi che richiede il medesimo know-how nonostante gli articoli interessati (si tratta in effetti di servizi specifici di pubblicità e promozione di prodotti) e si considera che i destinatari potranno facilmente ritenere che i servizi a confronto provengano dalla stessa azienda o perlomeno da aziende legate economicamente.
5. Conviene dunque riconoscere l'identità, rispettivamente la forte similarità per i servizi contestati ed esaminare in questo caso 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 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3.3).
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 6, n. 6.3.1 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” dal suo lato sinistro. All'interno della cifra “7” che precede l'elemento verbale, è raffigurata una piccola stella. Il segno impugnato è invece un marchio verbale composto dagli elementi “SEVENFRIDAY”.
5. Si constata come il marchio della resistente riprende integralmente il termine “seven” del marchio opponente, ovvero l'unico elemento verbale di quest'ultimo. Contrariamente a ciò che sembra asserire la resistente nel suo atto di risposta (cfr. risposta del 19 gennaio 2017, punto 10), gli elementi grafici e la scrittura a caratteri piuttosto usuali hanno un impatto limitato sull'impressione d'insieme del marchio opponente. Si nota così che i segni si distinguono essenzialmente nella presenza dell'elemento “FRIDAY” del 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 rileva dunque una chiara concordanza sul termine “seven” chiaramente percettibile nel segno impugnato sia visualmente che foneticamente. La resistente osserva che il marchio opponente sarà piuttosto letto e compreso come “sevenseven” vista la cifra all’inizio del segno (cfr. risposta del 19 gennaio 2017, punto 9); ciò non ha tuttavia un’influenza sulla similitudine dei segni. 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 Spierer(fig.)).
7. Sul piano concettuale, rimarchiamo che il termine “seven” significa “sette” in italiano. L’aggiunta della parola “FRIDAY” (facilmente tradotta 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. Contrariamente a quanto asserito dalla resistente (cfr. risposta del 19 gennaio 2017 punti 16 e 17), il termine “SEVEN” appare nel marchio verbale come un elemento indipendente e non subordinato.
8. Visto quanto precede si nota come l’impressione d’insieme dei due segni risulti somigliante e si constata una certa similitudine dei marchi. Conviene ora esaminare se tale similitudine 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/o 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 6, n. 6.5). Nel caso in specie, essendoci identità, rispettivamente forte similarità tra i servizi rivendicati in classe 35, s’impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa in relazione a tali servizi.
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). Nel caso in specie, i servizi della classe 35 sono generalmente acquistati con un maggiore grado di attenzione, poiché in questo settore i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma preceduta da un esame approfondito di svariati criteri (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 e rinvii giurisprudenziali).
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 6, n. 6.7). Nel caso in specie, il termine “Seven” (“sette” in inglese <http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung?q=seven&l=enit&in=&lf=en> <http://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, consultati in data 5 aprile 2017), unico elemento verbale del marchio opponente, è un aggettivo numerale che non ha un significato particolare né possiede carattere descrittivo in relazione ai servizi sui quali si basa l’opposizione. Ad esso vanno quindi aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione medi (cfr. si veda la giurisprudenza in merito 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). La ripresa integrale di “seven” è dunque suscettibile di creare un rischio di confusione in relazione a servizi identici e/o simili.

5. Si nota come il segno "SEVENFRIDAY" riprenda integralmente l'elemento essenziale e chiaramente individualizzabile del marchio opponente. Il consumatore percepirà immediatamente la ripresa del termine "seven" nel segno contestato. 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 forte similarità dei servizi in causa, 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 e ciò nonostante un grado di attenzione elevato per i servizi in causa. Le condizioni per ammettere un rischio di confusione sono dunque adempiute.
7. L'opposizione è quindi accolta.

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).

Tenuto conto che l'opposizione è accolta e che la procedura ha necessitato uno scambio di allegati, conviene attribuire all'opponente un'indennità di parte di CHF 1'200.-. La resistente deve inoltre pagare all'opponente le spese di procedura, ovvero il rimborso della tassa di opposizione di CHF 800.-.

Per questi motivi l'Istituto

decide :

1. L'opposizione n° 15003 contro il marchio svizzero n° 686 836 "SEVENFRIDAY" è accolta.
2. Il marchio svizzero n° 686 836 "SEVENFRIDAY" è revocato per tutti i servizi rivendicati nella classe 35.
3. La tassa di opposizione di CHF 800.00 resta all'Istituto.
4. La resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di CHF 2'000.- (compreso il rimborso della tassa di opposizione).
5. Questa decisione è notificata alle parti per iscritto.

Berna, 10 aprile 2017

Divisione dei marchi

Sandra Tomic, Avv.
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.