

Decisione nella procedura di opposizione n° 15894 nella causa

Giorgio Armani S.p.A
Via Borgonuovo 11
20121 Milano
Italia

Opponente

rappresentata da Jacobacci & Partners SA, Via Luganetto 3, 6962 Lugano

Marchio svizzero n° 2P-345 300 „ARMANI“

Contro

Ali Alharethi
c/o Swiss Corner For Watches
11452 Riyadh
Arabia Saudita

Resistente

rappresentato da Maison De Prince Sàrl, Rue des Musées 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

Marchio svizzero n° 707 716



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° 707 716 “ARMANI BLUE” (fig.) è stato pubblicato per la prima volta su Swissreg (www.swissreg.ch) il 29 settembre 2017 per i prodotti seguenti:
Classe 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.
2. In data 27 dicembre 2017, l'opponente ha presentato opposizione totale contro la registrazione di tale marchio.
3. L'opposizione poggia sul marchio svizzero n° 2P-345300 “ARMANI”, registrato per i prodotti seguenti:
Classi 3, 8-9, 14, 18, 20-21, 24-25, 34:
Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Uebertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren; Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Inneneinrichtungsgegenstände aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Behälter für den Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Tafelservice, Tischbestecke, Tischgeschirr, Küchengeschirr, Kübel, Vasen aus Glas, Porzellan und Steingut; Webstoffe und Textilwaren für die Bekleidung und Inneneinrichtung; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.
4. Con decisione del 28 dicembre 2017, l'Istituto ha concesso alla resistente un termine per l'inoltro della risposta.
5. La resistente non ha inoltrato alcuna risposta entro il termine impartito.
6. Con decisione del 12 marzo 2018, l'Istituto ha concluso la procedura d'istruzione.
7. Le motivazioni dettagliate dell'opponente 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 opponente è stato depositato il 1° novembre 1985, mentre il marchio impugnato è stato deposi-

tato il 15 febbraio 2017; il marchio opponente è dunque più vecchio del segno impugnato. 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'articolo 3 capoverso 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. L'opposizione verte sui prodotti seguenti:

Classe 3: *Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.*

Classe 14: *Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.*

Classe 18: *Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux.*

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

Classi 3, 8-9, 14, 18, 20-21, 24-25, 34:

Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel; wissenschaftliche, Schiffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente; Geräte zur Aufzeichnung, Uebertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen und Datenverarbeitungsgeräte; Feuerlöschgeräte; Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren; Juwelierwaren; Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Leder und Lederimitationen, Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Möbel, Spiegel, Rahmen; Inneneinrichtungsgegenstände aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerscham und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen; Behälter für den Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlspäne; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Tafelservice, Tischbestecke, Tischgeschirr, Küchengeschirr, Kübel, Vasen aus Glas, Porzellan und Steingut; Webstoffe und Textilwaren für die Bekleidung und Inneneinrichtung; Bett- und Tischdecken; Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Tabak; Raucherartikel; Streichhölzer.

4. Nella fattispecie i prodotti a confronto sono identici rispettivamente simili. In particolare, i prodotti “*colliers, laisses et vêtements pour animaux*” rivendicato dal marchio impugnato in classe 18 hanno una certa prosimità con i prodotti “*Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren*” e con i prodotti “*Bekleidungsstücke*” ri-

vendicati dall'opponente, essendo il loro scopo e i loro destinatari identici o affini.

5. Conviene quindi riconoscere l'identità, rispettivamente la similarità dei prodotti in causa e passare all'esame dei due segni.

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 vii una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3).
2. Trattandosi di marchi verbali, occorre tener presente che l'impressione d'insieme di un marchio verbale è determinata dall'effetto uditivo, dall'effetto visivo e dal senso. 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 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).
3. Per quanto riguarda i 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).
4. Nel caso in esame, il marchio opponente è un segno verbale che si compone di unico elemento "ARMANI". Il segno impugnato si compone invece di una parte verbale "ARMANI BLUE" e di una parte figurativa che consiste semplicemente nell'uso di uno stile di caratteri usuale e della rivendicazione del colore blu per gli elementi verbali, rappresentati su sfondo nero.
5. Sul piano visivo e uditivo i due segni concordano sull'elemento "ARMANI", l'unico elemento che compone il marchio opponente e che viene integralmente ripreso dal segno impugnato. I marchi si distinguono quindi per la presenza dell'elemento verbale "BLUE" e per l'aggiunta di elementi figurativi nel marchio contestato.
6. Sul piano semantico, il termine "ARMANI" non ha alcun significato determinato. La parola inglese "BLUE" del marchio impugnato, che designa il colore "blu", non conferisce all'elemento "ARMANI" un senso particolare. Non vi sono quindi particolari differenze tra i due segni sul piano semantico. Sia quel che sia, il significato dei segni non è determinante vista la forte probabilità che una parte importante dei destinatari sia ingannata dalle similitudini visive e sonore dei marchi in causa. Una similarità sul piano uditivo e visivo è in genere sufficiente e una differenza sul piano semantico è determinante solo quando almeno uno dei due segni detiene un significato chiaro e memorabile che domina l'impressione d'insieme e che non si ritrova nell'altro marchio (cfr. TAF B-142/2009 – Pulcino / Dolcino); ciò non risulta essere il caso nella presente vertenza.
7. Si constatano dunque forti similitudini tra i segni a confronto, dovute alla ripresa integrale da parte del marchio impugnato dell'unico elemento che compone il segno opponente. Gli elementi aggiuntivi nel segno contestato non sono in grado di occultare le similitudini riscontrate e va ora esaminato se tali similitudini sono in grado di fondare un rischio di confusione.

D. Rischio di confusione

1. Il rischio di confusione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera 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 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 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.5, con ulteriori rinvii). Nel caso in specie, essendoci identità per una parte dei prodotti in causa e una forte similarità per il resto, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.
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 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6). I prodotti della classe 18 tendono ad essere provati prima di essere comprati e viene quindi riconosciuto che essi sono generalmente acquistati con un grado di attenzione leggermente più alto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6; si veda per analogia la sentenza B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALAYANA nella quale il Tribunale amministrativo federale si è pronunciato su questo aspetto in merito ai prodotti *vêtements* della classe 25).
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). Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente si considera che in combinazione con i prodotti rivendicati nelle classi 3, 14 e 18 il segno opponente "ARMANI" non possieda carattere descrittivo. Al marchio opponente vanno dunque aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione medi.
5. Si nota che la ripresa di un elemento essenziale di un marchio sia in grado di creare un rischio di confusione. Nella fattispecie, il segno impugnato "ARMANI BLUE" (fig.) riprende integralmente l'unico elemento essenziale del marchio opponente "ARMANI". Tale ripresa resta chiaramente percettibile nel segno impugnato, anche perché l'elemento "ARMANI" appare quale elemento indipendente all'inizio di tale segno. L'altro elemento verbale "BLUE" e lo stile di caratteri usuale, insieme al colore rivendicato, non distolgono il consumatore dalla ripresa dell'elemento "ARMANI" e non conferiscono al segno impugnato un'altra impressione d'insieme.
6. Nel suo atto di opposizione, la parte opponente invoca la notorietà del suo marchio (i documenti necessari non sono stati presentati). La questione di un'eventuale forza distintiva accresciuta può comunque rimanere aperta, poiché ciò non avrebbe influenza sulla sorte della presente causa.
7. Tenuto conto di quanto sopra, dell'identità, rispettivamente della similarità dei prodotti rivendicati, del campo di protezione medio del marchio opponente, di una certa similitudine dei segni dovuta alla ripresa dell'unico ed essenziale elemento del marchio opponente, e malgrado un grado di attenzione leggermente elevato nell'acquisto di una parte dei prodotti in questione, si considera che esista nel caso in specie il rischio che il consumatore sia indotto ad associare (quale variante del marchio di base o quali marchi di serie per esempio) o a confondere i segni in opposizione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.1 e 6.4.2).
8. L'opposizione n° 15894 è quindi accolta e il marchio svizzero n° 707 716 "ARMANI BLUE" (fig.) è revocato per tutti i prodotti rivendicati.

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 se-

condo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).

L'opposizione è accolta. Alla resistente quale parte soccombente sono addossate le spese. Poiché si tratta di una procedura con un solo scambio di allegati, e non vi sono motivi per cui si debba sviare da detta regola, la resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di CHF 1'200.00. Inoltre, la resistente deve pagare all'opponente le spese procedurali e quindi il rimborso dell'importo di CHF 800.00 della tassa di opposizione.

Per questi motivi l'Istituto

decide:

1. L'opposizione n° 15894 contro il marchio svizzero n° 707 716 "ARMANI BLUE" (fig.) è accolta.
2. Il marchio svizzero n° 707 716 "ARMANI BLUE" (fig.) è revocato per tutti i prodotti rivendicati (classe 3, 14, 18).
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 per iscritto alle parti.

Berna, il 15 giugno 2018
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.