

## Decisione Procedura di opposizione n. 101593 nella causa

Franz Haas srl  
Via Villa, 6  
39040 MONTAGNA (Bolzano)  
IT-Italia

### Opponente

rappresentata da

Jacobacci & Partners SA  
Via Luganetto 3  
6962 Lugano

registrazione internationale n° 1075605 - KRIS (fig.)



### contro

KISS GmbH  
Schöngrund 31  
6343 Rotkreuz

### Resistente

rappresentata da

Schumacher Raphael  
Obere Brünishalde 3  
5619 Büttikon

Marchio svizzero n° 747769 - KISS

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) in applicazione dell'art. 31 segg. in conformità con l'art. 3 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), l'art. 20 segg. dell'ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), l'art. 1 segg. dell'ordinanza dell'IPI

sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché l'art. 1 segg. della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

## I. Fatti e procedura

1. Il Marchio svizzero n. 747769 - "KISS" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 03.06.2020 per i prodotti seguenti:  
*Classe 32: Biere; Mineralwässer und kohlenensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;*  
*Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*
2. In data 25.08.2020, l'opponente ha presentato opposizione totale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione si basa sulla registrazione internazionale n° 1075605 "KRIS (fig.)" (di seguito marchio opponente), che in Svizzera è protetta per i seguenti prodotti:  
*Classe 33: Vin.*
4. In data 01.09.2020, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla resistente per presentare una risposta.
5. La resistente non ha presentato una risposta entro il termine fissato. In data 12.10.2020 l'Istituto ha quindi emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
6. Le motivazioni dettagliate della parte opponente vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

## II. Condizioni procedurali

Giusta l'art. 31 LPM, il titolare di un marchio anteriore può opporsi a una nuova registrazione in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LPM. L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto 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 30.04.2020, mentre il marchio opponente è stato registrato il 26.06.2013; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al segno impugnato. L'opposizione è presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). Le 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 lett. 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 i destinatari finali possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno

siano prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi. L'attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l'Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa. Nella prassi si sono sviluppati determinati indizi che secondo l'esperienza pratica possono essere adottati a favore o contro la similarità (cfr. Direttive in materia di marchi, stato al 01.01.2019, [qui di seguito Direttive], Parte 6, n. 6.1 su: [www.ige.ch](http://www.ige.ch)).

2. Il marchio impugnato rivendica i prodotti seguenti:  
*Classe 32: Biere; Mineralwässer und kohensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte;*  
*Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).*
3. Il marchio opponente è protetto per i prodotti seguenti:  
*Classe 33: Vin.*
4. Entrambi i marchi rivendicano bevande alcoliche della classe 33, anche se nel caso del marchio opponente queste sono limitate al vino. Nella misura in cui tra le bevande alcoliche rivendicate per il marchio impugnato c'è anche il vino, vi è similarità dei prodotti; per quel che riguarda le altre bevande alcoliche, il grado di similarità è comunque elevato dal momento che i prodotti hanno la stessa finalità, sono sostituibili tra loro e sono solitamente proposti negli stessi punti vendita.
5. Secondo la giurisprudenza costante, i prodotti impugnati della classe 32 sono simili alle bevande alcoliche e al vino rivendicati per il marchio opponente (cfr. in particolare Tribunale amministrativo federale (TAF) B-531/2013, consid. 4.1 seg. – *GALLO / Gallay (fig.)* disponibile sul sito <http://www.bvger.ch>). Ciò vale anche per le «*acque minerali e gassose*» impuginate. Sebbene vi siano differenze di produzione tra queste ultime e le bevande alcoliche, il fattore decisivo, secondo la giurisprudenza, è che i canali di distribuzione e la finalità dei prodotti raffrontati si sovrappongono in modo significativo e che le cerchie commerciali determinanti effettuano spesso i loro acquisti in punti vendita in cui sono proposti tutti questi tipi di bevande. Le abitudini di consumo creano altre sovrapposizioni dal momento che l'acqua minerale viene di solito servita ai pasti insieme al vino e prima o dopo il pasto si consuma spesso un bicchiere di birra (cfr. Commissione di ricorso in materia di proprietà intellettuale [CRPI] in sic! 2005, 129 segg, consid. 7 – *Vismara [fig.] / Vismara [fig.]*).
6. È quindi opportuno riconoscere l'identità, rispettivamente la (forte) 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 vieta una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3).
2. Nella fattispecie sono raffrontati il marchio verbale e figurativo combinato «KRIS (fig.)» (marchio opponente) e il marchio verbale «KISS» (marchio impugnato).
3. Per quanto riguarda i segni che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se a 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).
4. Nella fattispecie, il marchio opponente presenta vari elementi grafici, tra cui due occhi stilizzati sovrapposti alle lettere «K» e «I» e un'estensione della «S» finale che sottolinea le lettere che la precedono. La sottolineatura è inoltre interrotta da una sorta di bocca stilizzata raffigurata come un paio di labbra astratte. Sopra questo elemento, si vedono appena due puntini posizionati sotto le lettere «K» e «R». L'insieme degli elementi può sicuramente influire sull'impressione d'insieme suscitata dal marchio opponente e non può quindi essere ignorato, poiché i marchi raffrontati devono sempre essere valutati nel loro insieme (cfr. TAF B-2717/2015, consid. 4.2 – *JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON*, con rinvii alla giurisprudenza). D'altro canto, l'elemento verbale «KRIS» è chiaramente riconoscibile e viene percepito come elemento indipendente del marchio opponente. Funge da punto di riferimento per il pubblico, in particolare nelle transazioni commerciali orali (cfr. anche, p. es., la decisione dell'Istituto nella procedura di opposizione n. 14773, III. D. n. 2 – *DIADORA / DIADEMA [fig.]*, disponibile nell'Assistenza all'esame dell'Istituto, all'indirizzo <https://ph.ige.ch/ph>). Di conseguenza, il raffronto dei segni ai fini della valutazione della similitudine tra i segni può essere limitato agli elementi verbali «KRIS» e «KISS».
  5. 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 (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1; TF in sic! 2008, 295 – *sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]*).
  6. I due marchi sono simili a livello uditivo in quanto hanno la stessa vocale («I») e le stesse lettere iniziali e finali («K - S»). Tuttavia, nel caso del marchio opponente, la consonante iniziale è seguita da un'altra consonante (una «R»), che è realizzata come vibrante alveolare ed è quindi inconfondibile. Nel marchio impugnato, invece, segue immediatamente la vocale «I». Anche a fine parola la pronuncia piuttosto dolce della «S» singola del marchio opponente differisce da quella della doppia «S» del marchio impugnato, che è pronunciata in modo più netto e quindi più marcato. In termini di lunghezza delle parole, invece, i due segni monosillabici coincidono.
  7. C'è similitudine anche a livello della grafia, benché le differenze nella sequenza delle lettere siano un po' più evidenti a livello visivo che a livello uditivo. Tuttavia, anche qui, va presupposta la similitudine a causa dell'identità delle lettere iniziali e finali, della vocale e della lunghezza.
  8. Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l'impressione d'insieme di un marchio verbale. Oltre all'effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova nell'altro marchio vi sono minori probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simile. In tale contesto va osservato che il senso dei marchi in conflitto deve essere direttamente riconoscibile in tutte le regioni linguistiche della Svizzera per controbilanciare una similitudine dei segni (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).
  9. Il marchio opponente è costituito dalla parola «Kris», che è una variante ortografica del nome femminile e maschile «Chris» (cfr. Wikipedia alla voce [https://it.wikipedia.org/wiki/Chris\\_\(nome\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Chris_(nome)); accesso il 20 dicembre 2020). Il marchio impugnato è costituito dalla parola «KISS», che è diffusa e fa parte del vocabolario inglese di base e si traduce con «bacio, baciare» (cfr. il dizionario inglese-italiano di Pons online all'indirizzo <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/kiss>; accesso il 20 dicembre 2020). Il marchio impugnato ha pertanto un significato chiaramente diverso da quello del marchio opponente, motivo per cui, a livello di significato dei due marchi, vi è una differenza colta facilmente in tutte le regioni linguistiche della Svizzera.

10. I segni presentano similitudini sul piano uditivo e visivo, ma hanno un senso chiaramente diverso, il che conduce a presupporre una similitudine solo remota tra i segni. Visto quanto precede, si constatano similitudini remote tra i segni a confronto e occorre ora esaminare se tali similitudini sono in grado di fondare un rischio di confusione.

#### D. Rischio di confusione

1. 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 (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.
3. 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, con ulteriori rinvii). Nel caso in specie, essendoci identità, rispettivamente forte similarità per una parte dei prodotti in causa (cfr. III. B. n. 4-5 qui sopra), s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa (cfr. anche Direttive, Parte 6, n. 6.5).
4. 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 della classe 32 ("*Biere; Mineralwässer und kohensäurehaltige Wässer; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte*") sono beni di massa di uso quotidiano per i quali si presume un grado ridotto di attenzione (cfr. TF in sic! 2002, 522, consid. 2.3 – *Activia / Acteva* e DTF 126 III 315, consid. 6b – *RIVELLA / apiella*). Per quanto riguarda i prodotti della classe 33 ("*alkoholische Getränke [ausgenommen Biere]*" resp. "*Vin*") si presume un grado di attenzione medio: sebbene per un numero ristretto di intenditori si possa presupporre un grado di attenzione superiore, si tratta di beni di uso quotidiano molto diffusi per cui si presuppone un grado di attenzione normale (cfr. TAF B-531/2013, consid. 3.3 – *GALLO / Gallay (fig.)*, TAF B-1345/2017, consid. 7.2.3, 7.4 – *FIN BEC (fig.) / FIN BEC*).
5. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio rinvii al significato di un nome di battesimo maschile o femminile (cfr. III. C. n. 9 qui sopra), esso non possiede dunque un significato descrittivo in relazione ai prodotti in causa. Il marchio opponente dispone quindi di una forza distintiva e di un campo di protezione medio in relazione a tali prodotti.
6. Poiché i segni raffrontati sono rivendicati per prodotti identici o marcatamente simili, il marchio impugnato deve distinguersi ancora più nettamente dal segno opponente (cfr. n. 3 qui sopra). Nella fattispecie, vi è una certa similitudine tra i segni, sia dal punto di vista della grafia che, in particolare, da quello uditivo (cfr. III. C. n. 6-7 qui sopra). Tuttavia, sia «KRIS» che «KISS» sono parole brevi monosillabiche di quattro lettere, per le quali la giurisprudenza applica regole severe per la presunzione di un rischio di confusione (cfr. a questo proposito TAF B-531/2013, consid. 6.2 – *GALLO / Gallay [fig.]*). Il motivo è che i segni brevi sono visivamente più facili da cogliere e ricordare rispetto a quelli più lunghi, il che riduce il rischio che il

pubblico non si renda conto delle differenze. I segni brevi causano meno equivoci dovuti a errori di ascolto o di lettura (cfr. DTF 121 III 379, consid. 2b – *BOSS / BOKS*; Direttive, Parte 6, n. 6.3.1 con rinvii).

7. La dottrina e la giurisprudenza prevedono che se due marchi sono simili sotto il profilo uditivo e visivo, ma si distinguono sul piano del significato, quest'ultimo deve risultare evidente alle cerchie commerciali determinanti a un primo ascolto o a una prima lettura, e questo in tutte le regioni del Paese (DTF 121 III 379, consid. 2b – *BOSS / BOKS*; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – *SANSAN / Santasana*). Nella fattispecie queste condizioni sono soddisfatte: sul piano del significato, il primo segno significa «nome di battesimo Kris» e il secondo significa «bacio»; vi sono quindi chiare differenze a livello di significato che compensano la similitudine tra i segni in termini di diritto dei marchi. Il significato di «nome di battesimo Kris» non è attribuibile al marchio impugnato, e quello di «bacio» non lo è al marchio opponente. A causa della brevità dei segni, le differenze sono talmente evidenti da non lasciare spazio a errori di interpretazione. Pertanto, nonostante la similitudine o la forte similitudine dei prodotti (identità, rispettivamente (forte) similarità dei prodotti), non sussiste un rischio diretto o indiretto di confusione.
8. L'opposizione n. 101593 è quindi respinta.

#### IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'Istituto (art. 31 cpv. 3 LPM in conformità con l'art. 1 segg. OTa-IPI e allegato all'art. 3 cpv. 1 OTa-IPI).
2. Nella decisione in merito all'opposizione, l'Istituto statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 34 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (ripetibili). Se la parte resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non le è accordata un'indennità di parte nemmeno in caso di vittoria (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).
3. L'opposizione è stata respinta integralmente. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. Nella fattispecie, la parte resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, cosicché non le è concessa alcuna indennità di parte nonostante la vittoria.

Per questi motivi è

**deciso:**

**1.**

L'opposizione n. **101593** è respinta.

**2.**

La tassa di opposizione di CHF 800.00 resta all'Istituto.

**3.**

Non vengono aggiudicate indennità di parte.

**4.**

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 9 febbraio 2021

Distinti saluti



Kristin Schneider  
Sezione opposizioni

**Indicazione dei rimedi giuridici:**

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il termine di ricorso è reputato osservato se il ricorso è consegnato al Tribunale amministrativo federale oppure, all'indirizzo di questo, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 della Legge federale sulla procedura amministrativa [PA]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale svizzera, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. Dovranno inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).