

Decisione Procedura di opposizione n. 101961 nella causa

Cleveron AG
Bernstrasse 1
3066 Stettlen

Opponente

rappresentata da

M. ZARDI & CO. S.A.
Via G. B. Pioda 6
6900 Lugano

Marchio svizzero n° 739533 - CLEVERON

contro

IB Langenthal AG
Talstrasse 29
4901 Langenthal

Resistente

rappresentata da

AAREJURA RECHTSANWÄLTE SOLOTHURN AG
Andreas Miescher
Bielstrasse 9
Postfach 130
4502 Solothurn

Marchio svizzero n° 758189 - Clevere Smartgenossen

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. 758189 - "Clevere Smartgenossen" (di seguito marchio impugnato), depositato il 23.07.2020, è stato pubblicato su Swissreg il 21.01.2021 per i servizi seguenti:

Classe 37: Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Installation, Bau, Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Energie- und Stromerzeugungsgeräten und –anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen;

Classe 39: Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf die Energieverteilung; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Verteilung von Energie; Verteilung von Energie an Haushalte;

Classe 40: Beratung im Bereich der Erzeugung von Energie; Beratung im Bereich Energieerzeugung;

Classe 42: Technologische Beratung im Bereich Energieerzeugung und Energienutzung; technische Beratung zu Energieeinsparungsmassnahmen; technische Beratung im Bereich Energieersparnis und -effizienz; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratung zu Technologiediensten im Bereich der Strom- und Energieversorgung.

2. In data 08.04.2021, l'opponente ha presentato opposizione totale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione si basa sul marchio svizzero n. 739533 "CLEVERON" (di seguito marchio opponente), registrato per i prodotti e servizi seguenti:

Classe 9: Thermostate, Luftqualitätsüberwachungsgeräte und Luftqualitätsüberwachungssensoren, Alarmgeräte, Wandthermostate; Telemetriesysteme; Computer-Programme; Computer-Software; elektrische Anlagen für die Fernsteuerung industrieller Arbeitsvorgänge; Interfaces [Schnittstellengeräte oder -programme für Computer]; Fernsteuerungssysteme; Heizungsthermostate; Klimaanlage-thermostate; Systeme und Software zur Anzeige, Überwachung und Steuerung des Klimas in den Räume; Systeme und Software zur Steuerung und Regelung von Heizungen; Systeme und Software zum Schalten und Regeln von technischen Systemen; Systeme und Software zum Schalten und Regeln von Energieverbrauchern; Systeme und Software zum Schalten und Regeln von elektrischen Verbrauchern; Systeme und Software zum Schalten und Regeln von Stromerzeugern; Systeme und Software zum Schalten und Regeln von Energieerzeugern; Systeme und Software zur Fernwartung von technischen Systemen; Systeme und Software zur Fernüberwachung von technischen Systemen; Systeme und Software zur Fernsteuerung von technischen Systemen; Systeme und Software zur Fernwartung von Stromeinspeisevorrichtungen; Systeme und Software zur Fernüberwachung von Stromeinspeisevorrichtungen; Systeme und Software zur Fernsteuerung von Stromeinspeisevorrichtungen; Elektronische Geräte und Computersoftware zur Ermöglichung des Austauschs und der Übertragung von Daten und Informationen zwischen Geräten zur Ermöglichung der Umgebungsüberwachung, -steuerung und -automatisierung; Kabellose Kameras; digitale Kameras; Durch Bewegung aktivierte Kameras; Videokameras; elektronische Monitore und Sensoren zur Überwachung von Wasser, Luftfeuchtigkeit, Wärme, Temperatur, Luftqualität, Licht, Bewegungen, Regungen und Geräuschen sowie der Anwesenheit von Personen, Tieren und Objekten; Lichtschalter; elektrische Schlösser; Programmierbare Schliesssysteme für elektronische Vorhängeschlösser; Digitale Türschlösser; Elektronische Türklingeln; Elektronische drahtlose Türklingeln; Elektronische Türklingeln mit einer Kamera; Wechselsprechgeräte; Rauchmelder, Kohlenmonoxidmelder, Feuermelder; Zugangskontroll- und Alarmüberwachungssysteme; Alarmüberwachungssysteme; Alarmsensoren; Sicherheitsalarmsteuerungen; Tastaturen zur Verwendung mit Sicherheitsalarmgeräten; Software zum Steuern von Heimautomatisierungssystemen;

Classe 11: Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage; Klimaanlage und Ventilationseinrichtungen; Beleuchtungssysteme;

Classe 16: Handbücher für Computerprogramme; Handbücher für Ausbildungszwecke; Handbücher;

Classe 35: Vermittlung von Handels- und Wirtschaftskontakten; Vermittlung von Adressen zu Werbezwecken; Vermittlung von Handelsgeschäften für Dritte; Vermittlung von Verträgen für Dritte, soweit in Klasse 35 enthalten; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über die Erbringung von Dienstleistungen; Vermittlung von Verträgen für Dritte, über den An- und Verkauf von Waren; Vermittlung von Verträgen mit Stromlieferanten; Vermittlung von Verträgen mit Gaslieferanten; Vermittlung von Verträgen mit Öllieferanten; Vermittlung von Verträgen mit Energieversorgern; Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Aufstellung von Kosten-Preisanalysen; Dienstleistungen des Einzelhandels über das Internet in den Bereichen Heizungstechnik, Klimatechnik, Lüftungstechnik, Gebäudeautomatisierung, Gebäudesteuerung, Steuerungstechnik, Regelungstechnik, Energietechnik, Gebäudetechnik, Werkzeuge, Metallwaren, Bauartikel, Elektrowaren und Elektronikwaren, Haushaltsgeräte, Fernwartungs-, Fernsteuerungssysteme, Energieerzeugungssysteme; Dienstleistungen des Grosshandels über das Internet in den Bereichen Heizungstechnik, Klimatechnik, Lüftungstechnik, Gebäudeautomatisierung, Gebäudesteuerung, Steuerungstechnik, Regelungstechnik, Energietechnik, Gebäudetechnik, Werkzeuge, Metallwaren, Bauartikel, Elektrowaren und Elektronikwaren, Haushaltsgeräte, Fernwartungs-, Fernsteuerungssysteme, Energieerzeugungssysteme; Online- Werbung in einem Computernetzwerk; Präsentation von Firmen im Internet und anderen Medien- Preisvergleichsdienste; Werbung im Internet für Dritte;

Classe 37: Installation von elektronischen Geräten, Computerhardware und Sicherheits- und Überwachungserzeugnissen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Beleuchtungsgeräten und Geräten;

Classe 38: Bereitstellung des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche; Bereitstellung des Zugangs zu Internet-Foren; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Computerdatenbanken; Bereitstellung von Onlineforen zur Übermittlung von Nachrichten, Kommentaren und Multimediainhalten zwischen den Usern; Informations- und Datenübermittlung online und über das Internet;

Classe 42: Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Bereitstellung von wissenschaftlicher Information und Beratung zum CO2-Ausgleich; Computersystemanalysen; elektronische Datenspeicherung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in technischer Hinsicht (Facility management); Fernüberwachung und Fernsteuerung von technischen Systemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Computersystemen; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Heizungssystemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Klimaanlage über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Ventilationssystemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Klimasteuerungssystemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von elektrischen Verbrauchern über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Energiespeichereinrichtungen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Stromerzeugern über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Energieerzeugern über das Internet.

4. In data 12.04.2021, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla resistente per presentare una risposta.
5. In data 05.05.2021, la resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito. Nella sua risposta, la parte resistente ha invocato la debolezza del marchio opponente.
6. In data 11.05.2021, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine all'opponente per presentare una replica, così come per pronunciarsi sulla presunta debolezza del suo marchio.
7. In data 09.06.2021, l'opponente ha inoltrato la sua replica entro il termine impartito.
8. In data 15.06.2021, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una duplica.
9. In data 08.07.2021, parte resistente ha inoltrato la sua duplica entro il termine impartito.
10. In data 09.07.2021, l'Istituto ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.

11. Le motivazioni dettagliate delle parti 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 23.07.2020, mentre il marchio opponente è stato depositato il 04.08.2019; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al 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'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 servizi

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 (Direttive, Parte 6, n. 6.1).

2. Il marchio impugnato rivendica i servizi seguenti:

Classe 37: Installation, Bau, Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Energie- und Stromerzeugungsgeräten und -anlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen zur Energieerzeugung, von Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen;

Classe 39: Verteilung von Energie an Haushalte; Lieferung von elektrischer Energie, Gas, Wasser und Fernwärme; Informations- und Beratungsdienste in Bezug auf die Energieverteilung; Beratung im Bereich der Übertragung und Verteilung von Energie; Verteilung von Energie;

Classe 40: Beratung im Bereich der Erzeugung von Energie; Beratung im Bereich Energieerzeugung;

Classe 42: Technologische Beratung im Bereich Energieerzeugung und Energienutzung; technische Beratung zu Energieeinsparungsmassnahmen; technische Beratung im Bereich Energieersparnis und -effizienz; Beratung zu Technologiediensten im Bereich der Strom- und Energieversorgung; Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz.

3. Il marchio opponente è protetto, tra gli altri, per i servizi seguenti:

Classe 37: Installation von elektronischen Geräten, Computerhardware und Sicherheits- und Überwachungserzeugnissen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Beleuchtungsgeräten und

Geräten;

Classe 38: Bereitstellung des Zugangs zu einem elektronischen Netz zur Online-Informationsrecherche; Bereitstellung des Zugangs zu Internet-Foren; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Computerdatenbanken; Bereitstellung von Onlineforen zur Übermittlung von Nachrichten, Kommentaren und Multimediainhalten zwischen den Usern; Informations- und Datenübermittlung online und über das Internet;

Classe 42: Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung; Bereitstellung von Suchmaschinen für das Internet; Bereitstellung von wissenschaftlicher Information und Beratung zum CO2-Ausgleich; Computersystemanalysen; elektronische Datenspeicherung; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in technischer Hinsicht (Facility management); Fernüberwachung und Fernsteuerung von technischen Systemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Computersystemen; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Heizungssystemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Klimaanlageanlagen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Ventilationssystemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Klimasteuerungssystemen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von elektrischen Verbrauchern über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Energiespeichereinrichtungen über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Stromerzeugern über das Internet; Fernüberwachung und Fernsteuerung von Energieerzeugern über das Internet.

4. Classe 37:

I servizi della classe 37 a confronto sono perlopiù identici, mentre in funzione di «*Bau, Wartung, Instandhaltung und Reparatur*» sono molto simili. Il servizio «*Installation von elektronischen Geräten*» der rivendicato per il marchio opponente è un termine generale che racchiude tutti i servizi di installazione del marchio impugnato. Inoltre, le aziende che si occupano dell'installazione di apparecchi, in genere si occupano anche della loro manutenzione e riparazione.

5. Classi 39 e 40:

Tutti i servizi impugnati delle classi 39 e 40 riguardano la distribuzione, la fornitura e la produzione di energia. Sono quindi simili al servizio «*Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung*» rivendicato per il marchio opponente. In genere, le aziende energetiche propongono infatti questo servizio come prodotto a se stante (cfr. p. es. <https://www.ewz.ch/de/private/strom/strom-sparen/energiespartipps.html>; consultato il 16.09.2021). I consumatori percepiscono la combinazione di questo tipo di servizio di consulenza e di altri servizi energetici come pacchetto di servizi plausibile. Per questo motivo e perché tutti i servizi sono forniti da aziende energetiche, c'è similarità tra i servizi (vedi anche la decisione dell'Istituto nel caso n. 13911, III. B. n. 1 – *IDIS / Validis*, consultabile nell'Assistenza all'esame dell'Istituto, all'indirizzo <https://ph.ige.ch/ph>).

6. Classe 42:

Nella misura in cui i servizi della classe 42 impugnati riguardano il risparmio energetico, questi sono perlopiù identici al servizio «*Beratung auf dem Gebiet der Energieeinsparung*» rivendicato per il marchio opponente. Ma anche i servizi di consulenza tecnologica nell'ambito della produzione energetica e del consumo energetico impugnati sono quantomeno molto simili. Anche in questo caso si tratta infatti di servizi di consulenza tecnologica che sono inoltre strettamente connessi con il risparmio energetico (cfr. anche le precedenti considerazioni sulle classi 39 e 40 impuginate).

7. È quindi opportuno riconoscere l'identità, rispettivamente la (forte) similarità dei servizi 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 veda una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (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 a 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).
3. Nel caso in specie, le prime sei lettere ("clever") dei due segni coincidono: nel marchio opponente è semplicemente stata aggiunta la sillaba "-on". Per quel che riguarda il marchio impugnato, invece, la parola "clevere" è seguita da uno spazio e dalla sequenza di lettere "Smartgenossen". Tra i due segni c'è dunque una certa similitudine sia sul piano uditivo sia su quello visivo. Iniziano infatti con le stesse sei lettere pronunciate allo stesso modo, e una corrispondenza all'inizio del segno è di norma particolarmente memorabile (decisione del Tribunale federale [DTF] 122 III 388, consid. 5a – *Kamilosan / Kamilon, Kamilan*).
4. Secondo la giurisprudenza, il fatto che l'elemento verbale del marchio opponente sia scritto a lettere maiuscole, mentre gli elementi verbali del marchio impugnato siano scritti a lettere minuscole (ad eccezione delle due lettere iniziali "C" e "S" delle due parole "Clever" e "Smartgenossen") non ha alcun influsso (cfr. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - *WINSTON / Wilson*) dal momento che la scelta del maiuscolo o del minuscolo non influisce in genere sulla memorabilità dell'impressione d'insieme (TAF B-953/2013, consid. 2.3 - *CIZELLO / SCIELO*).
5. A prescindere dall'inizio identico, i segni non presentano tuttavia altre somiglianze. I due segni sono chiaramente diversi sia dal punto di vista della lunghezza, sia da quello della struttura: CLEVERON è una parola inventata (una modifica di "clever"), mentre il marchio impugnato è formato da un aggettivo e da un sostantivo. Anche il significato è diverso.
6. 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 (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).
7. È vero che entrambi i segni presentano l'aggettivo inglese "clever", che significa «intelligente, pronto, sveglio; ingenuo; astuto, furbo» übersetzt wird (cfr. dizionario inglese-italiano online PONS alla pagina <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/clever>; consultato il 17.09.2021). Tuttavia, nel marchio opponente l'aggettivo è trasformato in una parola inventata, «CLEVERON»; il riferimento a "clever" è solo accennato e il significato non è univoco. Nel marchio impugnato invece l'aggettivo è ripreso inalterato ed è seguito da un'altra parola inventata («Smartgenossen») composta dall'aggettivo

inglese “smart” e dal sostantivo tedesco “Artgenosse” al plurale. Tra le altre cose, «smart» significa «elegante, alla moda; sveglio, intelligente»; un «Artgenosse» è un «individuo della stessa specie» (cfr. dizionario inglese-italiano online PONS alla pagina <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/smart>; dizionario tedesco-italiano online PONS alla pagina <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/deutsch-italienisch/argenosse>; consultato il 17.09.2021). Il segno potrebbe quindi significare “clevere, smarte Artgenossen”, “individui ingegnosi e intelligenti della stessa specie” e qualificare quindi sia chi fornisce il servizio sia i consumatori.

8. Tuttavia, alla luce della similitudine tra i segni a confronto determinata dalla corrispondenza a inizio segno 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. 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 determinanti appartengono alle classi 37, 38, 39, 40, 42. Per tutti i servizi si presuppone un grado di attenzione leggermente maggiore, poiché sono selezionati con una certa cura e non soddisfano unicamente esigenze quotidiane (Direttive, Parte 6, n. 6.6). In particolare i servizi rivendicati della classe 42 sono in parte presi in conto con un grado di attenzione maggiore (cfr. TAF B-6573/2016, consid. 5 – *Apple (fig.)*, *Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]*).
4. 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 i servizi in causa, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.
5. 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. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si estende all'elemento appartenente al dominio pubblico (Direttive, Parte 6, n. 6.7).
6. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio rinvii al significato di un segno di fantasia (cfr. III. C. n. 7 qui sopra), esso non possiede dunque un significato

descrittivo in relazione ai prodotti e servizi in causa. Il marchio opponente dispone quindi di una forza distintiva e di un campo di protezione medi in relazione a tali prodotti e servizi. Nel suo insieme, il marchio opponente non è quindi né un marchio forte (come addotto dalla parte opponente) né un marchio debole (come addotto dalla resistente).

7. La parte opponente motiva il rischio di confusione adducendo che il marchio impugnato riprende integralmente l'elemento «clever», che forma l'inizio del marchio «CLEVERON», e che l'aggiunta di elementi aggiuntivi all'elemento dotato di forza distintiva del marchio non è mai sufficiente (cfr. n. 2.2-2.3 dell'atto di opposizione). La parte opponente non considera, tuttavia, che la forza distintiva del suo marchio è data proprio, ed esclusivamente, dalla modifica dell'aggettivo inglese «clever», che nell'accezione di «intelligente, pronto, sveglio; ingenuo; astuto, furbo» (cfr. III. C. n. 7 qui sopra) è descrittivo ed elogiativo in relazione con i prodotti e servizi rivendicati ed è quindi paragonabile al termine «smart» (cfr. la prassi relativa a «SMART» su <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). La corrispondenza dell'elemento «clever» non è quindi sufficiente per avallare l'ipotesi di rischio di confusione avanzata dalla parte opponente, che cerca in questo modo di estendere il campo di protezione del proprio marchio a un elemento di dominio pubblico. Il marchio impugnato non riprende infatti il marchio opponente «CLEVERON» integralmente, ma solo la parte iniziale di dominio pubblico «clever». Anche il marchio impugnato trae quindi la sua forza distintiva unicamente dal gioco di parole «Smartgenossen», che segue l'aggettivo di dominio pubblico «clever».
8. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell'uso o all'intensità dell'attività pubblicitaria e l'elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione estesa del marchio (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Nel caso in specie un utilizzo in questo senso non è né addotto né dimostrato dalla parte opponente. Il marchio opponente non gode pertanto di un'estensione del campo di protezione da cui resta di conseguenza escluso anche l'elemento di dominio pubblico «clever».
9. Dal momento che la corrispondenza si limita all'elemento di dominio pubblico «clever», che non ci sono altri elementi in comune e che i due segni a confronto hanno significati diversi (cfr. III. C. n. 7 qui sopra), se si presuppone un grado di attenzione medio o (leggermente) maggiore, il marchio impugnato è sufficientemente diverso da scongiurare un rischio di confusione nonostante la similitudine o la similarità dei prodotti e servizi.
10. L'opposizione n. 101961 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 e 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; Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).
3. Poiché le procedure di opposizione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall'Istituto (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L'opposizione è stata respinta integralmente. La procedura ha richiesto un doppio scambio di allegati. Alla luce del fatto che la resistente ha presentato la stessa presa di posizione in una procedura parallela (n. 101960), concernente lo stesso marchio opponente e fatti pressoché identici, e non si ritiene quindi che abbia sopportato un onere doppio, la relativa indennità è dimezzata in entrambe le procedure. In

applicazione dei criteri summenzionati, l'Istituto considera ragionevole accordare CHF 1'800.00 a titolo di ripetibili. La parte resistente ottiene quindi complessivamente un indennizzo di CHF 1'800.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione n. **101961** è respinta.

2.

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

3.

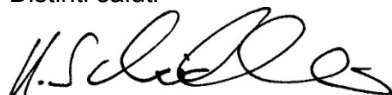
La parte opponente deve pagare alla controparte un'indennità di parte di CHF 1'800.00.

4.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 4 ottobre 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).