

Decisione Procedura di opposizione n° 103420 nella causa

LUNII
166 boulevard Voltaire
75011 Paris
FR-Francia

Opponente

rappresentata da

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

registrazione internationale n° 1507985 - LUNII

LUNII

contro

LIINI GmbH
Balmfluhstrasse 7
4532 Feldbrunnen

Resistente

Marchio svizzero n° 794937 - LIINI

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito Istituto) in applicazione degli artt. 31 segg. in combinato disposto con l'art. 3 della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (LPM, RS 232.11), degli artt. 20 segg. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), degli artt. 1 segg. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché degli artt. 1 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. Il Marchio svizzero Nr. 794937 - "LIINI" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 21.03.2023 tra gli altri per i prodotti seguenti:
Classe 9: Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder.
2. In data 21.06.2023, l'opponente ha presentato opposizione parziale nei confronti del marchio summenzionato. Lo stesso giorno, la parte opponente ha presentato opposizione parziale anche contro la registrazione del marchio svizzero n° 794938 - "LIINI" (cfr. procedura di opposizione parallela n°103419).
3. L'opposizione verte sui prodotti menzionati (cfr. punto I.1 sopra) e poggia sulla registrazione internazionale n° 1507985 "LUNII" (di seguito marchio opponente), registrata per i prodotti e servizi seguenti:
Classe 9: Fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musiques téléchargeables; logiciels de jeux; publications électroniques téléchargeables; enregistrements sonores; appareils d'enregistrement audio; appareils de diffusion de son, données ou images; supports d'enregistrements sonores; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; lecteurs [équipements de traitement de données]; casques audio et écouteurs; chargeurs secteur et USB ;
Classe 16: Albums; articles de papeterie; autocollants [articles de papeterie]; imprimés graphiques; livres; publications imprimées ;
Classe 28: Jeux, jouets; appareils pour jeux.
Classe 41: Services d'écriture d'histoires, de chansons et poèmes pour enfants, incluant la composition musicale; éducation, divertissement; location d'enregistrements sonores; mise à disposition d'émissions de divertissement multimédias par le biais de services haut débit, sans fil et en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.
4. In data 29.06.2023 l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla resistente per presentare una risposta.
5. In data 16.08.2023, la resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito prorogato. Nella sua risposta, la parte resistente ha concluso in via principale all'irricevibilità dell'opposizione, in via subordinata al suo rigetto. Quale principale motivo a sostegno dell'irricevibilità dell'opposizione, la resistente, a seguito di una discordanza rilevata negli indirizzi postali della società opponente indicati nell'atto di opposizione e nella procura, ha in sintesi sollevato che la procura non stabilisce in modo chiaro e inequivocabile che il rappresentante legale della parte opponente sia validamente legittimato ad agire per conto di quest'ultima.
6. In data 17.08.2023, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine all'opponente per presentare una replica.
7. In data 13.09.2023, l'opponente ha inoltrato la sua replica entro il termine impartito.
8. In data 14.09.2023 l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una duplica.
9. In data 11.10.2023, la parte resistente ha inoltrato la sua duplica entro il termine impartito rinunciando a presentare osservazioni supplementari.
10. In data 16.10.2023, 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

Ammissibilità dell'opposizione: Procura e legittimazione del rappresentante legale dell'opponente

1. In riferimento ad una discordanza rilevata negli indirizzi postali, indicati nell'atto d'opposizione e nella procura, relativi alla società annunciata quale opponente LUNII SAS (LUNII, 16/18 rue Dubrunfaut, 75012 Paris vs. LUNII, 166 boulevard Voltaire, 75011 Paris), la parte resistente sostiene che il rappresentante legale non sia legittimato ad agire per conto dell'opponente nella presente vertenza giuridica. L'indirizzo della società LUNII SAS, figurante nella procura (ovvero LUNII, 166 boulevard Voltaire, 75011 Paris) non corrisponderebbe a quello indicato nell'atto di opposizione (vale a dire LUNII, 16/18 rue Dubrunfaut, 75012 Paris). Di conseguenza, a detta della resistente, la società mandataria potrebbe essere un'altra entità giuridica rispetto a quella annunciata quale società opponente, ragione per cui la presente opposizione sarebbe stata inoltrata per conto di un rappresentante legale non legittimato e sarebbe quindi da ritenersi irricevibile.
2. Il nome e l'indirizzo del titolare di un marchio registrato, nonché il nome e l'indirizzo di un eventuale rappresentante legale rientrano nel contenuto del registro previsto dalla legge (art. 40 cpv. 1 OPM) e ai fini della sicurezza giuridica devono corrispondere alla realtà. I terzi devono potersi informare sui marchi registrati. Tutte le modifiche che riguardano indicazioni registrate (modifica dell'indirizzo, della ditta o del nome del titolare o del rappresentante, cambiamento del rappresentante) sono inserite nel registro dei marchi e pubblicate sulla base della relativa dichiarazione del titolare o di un altro documento appropriato (art. 40 cpv. 3 lett. h OPM). Per quanto riguarda le frazioni svizzere delle registrazioni di marchio internazionale, tali informazioni sono desumibili direttamente dal registro amministrato dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito: Direttive], Parte 3, n. 4.8, consultabili su www.ige.ch).
3. Nella fattispecie l'Istituto, allo stesso modo della parte opponente, rammenta che, contrariamente alla trascrizione di un cambio di titolarità di un determinato diritto registrato, la semplice annotazione di un cambiamento di indirizzo non influisce minimamente sulla titolarità di un marchio registrato e neppure sulla sua disponibilità e quindi sulla legittimazione attiva in un eventuale procedura a due parti. Nel presente caso, la società opponente LUNII SAS ha, nel corso degli anni, semplicemente variato il proprio indirizzo dal 16/18 rue Dubrunfaut 75012 Paris al 166 boulevard Voltaire, 75011 Paris. Tale modifica di indirizzo è stata conformemente inserita il 24.08.2023 e pubblicata in data 07.09.2023 nel registro dei marchi internazionali amministrato dall'OMPI, sotto la rubrica "Modification du nom ou de l'adresse du titulaire - Nouveau nom ou nouvelle adresse du titulaire" (cfr. Gaz n° 2023/34, consultabile all'indirizzo <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/fr/>). Codesta variazione di indirizzo è per altro facilmente evincibile anche dal registro di commercio francese "infogreffe", il quale contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, attesta per altro l'esistenza di una sola società francese LUNII SAS (cfr. registro di commercio francese, consultabile all'indirizzo <https://www.infogreffe.fr/entreprise/lunii/802801472/3f811a41-d185-4dff-9ec5-c1f721062ff0>). In conclusione, l'Istituto considera che non vi sia motivo di considerare la procura rilasciata dall'opponente, la società LUNII SAS, al suo rappresentante legale come non valida. Una semplice divergenza di indirizzo non influisce sulla legittimazione attiva della parte opponente ad aver conferito mandato di rappresentanza al suo rappresentante legale direttamente con il proprio indirizzo postale aggiornato. In conclusione, sulla base delle delucidazioni di cui sopra, l'Istituto considera la presente opposizione ricevibile.
4. Giusta l'art. 31 LPM, il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LPM. L'opposizione deve essere motivata ed 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).
5. Il marchio impugnato è stato depositato il 13.02.2023, mentre il marchio opponente è stato registrato il 18.11.2019; 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 tasse di opposizione sono state pagate entro i termini. È opportuno dunque 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 e 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. 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, tra gli altri, i prodotti seguenti:
Classe 9: Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder.
3. Il marchio opponente è protetto per i prodotti e servizi seguenti:
Classe 9: Fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musiques téléchargeables; logiciels de jeux; publications électroniques téléchargeables; enregistrements sonores; appareils d'enregistrement audio; appareils de diffusion de son, données ou images; supports d'enregistrements sonores; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; lecteurs [équipements de traitement de données]; casques audio et écouteurs; chargeurs secteur et USB ;
Classe 16: Albums; articles de papeterie; autocollants [articles de papeterie]; imprimés graphiques; livres; publications imprimées ;
Classe 28: Jeux, jouets; appareils pour jeux;
Classe 41: Services d'écriture d'histoires, de chansons et poèmes pour enfants, incluant la composition musicale; éducation, divertissement; location d'enregistrements sonores; mise à disposition d'émissions de divertissement multimédias par le biais de services haut débit, sans fil et en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; publication de livres; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables.

Prodotti contestati della classe 9

4. Nel caso di specie, i prodotti contestati "Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder" sono dei dispositivi video e acustici destinati al monitoraggio dell'attività diurna e notturna di neonati e bambini. Tali dispositivi sono anche conosciuti come "babycam" o "babyphone". Per "babyphone" si intende un dispositivo di trasmissione utilizzato per ascoltare i suoni emessi da un bambino a distanza. Alcuni "babyphone" offrono una comunicazione bidirezionale che consente pure di rispondere al bambino. Altri modelli, le cosiddette "babycam", sono dotati anche di una telecamera sul trasmettitore e di uno schermo sul ricevitore, in modo da poter vedere il bambino (cfr. <https://de.wikipedia.org/wiki/Babyfon>, pagina consultata in data 24.01.2024). Si tratta dunque di prodotti che permettono la sorveglianza visiva e acustica di persone mediante la trasmissione di immagini e suoni. I prodotti precitati possono dunque essere considerati dei dispositivi multimediali per la trasmissione e la diffusione di suoni e immagini, viceversa, essendo la formulazione dei prodotti del marchio opponente "appareils de diffusion de son, données ou images" generale, non può essere escluso che essa possa comprendere anche prodotti come quelli impugnati. Di conseguenza, a

differenza da quanto sostenuto dalla parte resistente, l'Istituto considera i prodotti contestati "*Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder*" fortemente simili ai prodotti "*appareils de diffusion de son, données ou images*", rivendicati in classe 9 dal marchio opponente. In effetti, i prodotti a raffronto perseguono innanzitutto lo stesso scopo primo (ovvero la trasmissione, diffusione e fruizione di immagini e suoni), in quanto dispositivi multimediali hanno simil natura e si basano su un medesimo know-how tecnologico di fabbricazione, possono essere distribuiti dagli stessi canali di vendita (ad esempio il negozio svizzero per neonati e bambini "Chicco" oltre ad offrire "baby monitor" (cfr. <https://www.chicco.ch/it/prodotti-chicco/benessere-e-protezione/baby-monitor.html>, pagina consultata in data 24.01.2024), ha anche in assortimento proiettori ludici ad esempio con la funzione di registrazione vocale per incidere la ninna nanna (cfr. il prodotto "pecorella ninna nanna azzurra", <https://www.chicco.ch/it/prodotti/8058664074365.pecorella-ninna-nanna-azzurra.giocattoli.proiettori-e-pannelli.html>, pagina consultata in data 24.01.2024) e libri educativi interattivi racconta storie (come ad esempio il prodotto "libro della fattoria", <https://www.chicco.ch/it/prodotti/8058664136971.libro-della-fattoria.giocattoli.giochi-educativi-bilingue.html>, pagina consultata in data 24.01.2024), infine i prodotti a confronto potrebbero risultare complementari. La resistente argomenta che i prodotti a confronto hanno destinatari differenti: gli apparecchi audiovisivi racconta storie del marchio opponente sarebbero destinati ai bambini mentre i prodotti impugnati ai genitori, ragione per la quale a seconda della parte resistente i prodotti a confronto sarebbero da ritenersi dissimili. L'argomentazione della parte resistente non può essere accolta. A tal cospetto l'Istituto rammenta che oggetto dell'esame del marchio è il segno di cui è richiesta la registrazione in relazione ai prodotti e servizi concretamente rivendicati; l'esame è effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione. Gli elementi non figuranti nella domanda non sono considerati. Non sono ad esempio presi in esame i prodotti e servizi in relazione ai quali il marchio è effettivamente utilizzato (cfr. Direttive, Parte 5, n. 3.4). Nel caso in esame, dal registro dei marchi risulta unicamente che il marchio impugnato sia, tra gli altri, registrato in classe 9 per i prodotti "*appareils de diffusion de son, données ou images*" e non per apparecchi audiovisivi racconta storie. Di conseguenza, dal momento che è l'iscrizione nel registro e non il potenziale uso del marchio ad essere decisivo per valutare la somiglianza di due segni (cfr. TAF B-7438/2006, considerando 5 - Cellini / Elini in sic! 2007, pag. 749), l'Istituto considera opportuno basare il confronto dei prodotti sui prodotti riportati a registro, vale a dire "*appareils de diffusion de son, données ou images*" e "*Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder*", i quali per le ragioni sopraesposte, sono da ritenersi fortemente simili.

5. Delle prossimità tra i prodotti precitati a confronto sono dunque rilevabili, ragione per la quale nel presente caso conviene riconoscere 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 via una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3).
2. 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 (Direttive, Parte 6, n. 6.3.3).

3. Nel caso di specie, il segno opponente è un marchio combinato la cui parte verbale si compone dell'elemento "LUNII", mentre la parte figurativa consiste in una rappresentazione riprodotta in una scrittura standard in neretto in stampatello maiuscolo. Malgrado questi minimi elementi grafici il termine verbale componente il marchio opponente rimane chiaramente individuabile e centrale:

LUNII

- Il marchio opponente è stato registrato dall'OMPI come marchio verbale-figurativo. Tuttavia, poiché il marchio in questione è costituito esclusivamente da lettere riprodotte in caratteri standard, per l'Istituto non è possibile riconoscere in cosa consista la parte figurativa del marchio opponente. L'Istituto ritiene pertanto che sia opportuno sottoporre il marchio opponente "LUNII" ad un esame in qualità di marchio verbale.
4. Il segno impugnato invece è un marchio puramente verbale composto dal termine "LIINI", riprodotto anch'esso in stampatello maiuscolo.
5. In considerazione di quanto sopra esposto, i segni nel presente caso sono confrontati sulla base degli elementi verbali "LUNII" (marchio opponente) e "LIINI" (marchio impugnato). 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 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3.1; TF, sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).
6. I segni a raffronto sono entrambi composti da cinque lettere e possono essere suddivisi in due ("LU-NII" // "LII-NI") o tre ("LU-NI-I" // "LI-I-NI") sillabe. A livello visivo, ben tre lettere su cinque, costituenti il marchio opponente "LUNII", ovvero "L-N-I" si ritrovano all'identico anche nel marchio impugnato "LIINI". La lettera iniziale "L" è identica in entrambi i marchi oggetto di confronto, mentre le restanti lettere condivise, formanti la particella "NI", figurano in ugual modo in qualità di suffisso in entrambi i marchi in causa. Va notato inoltre che, allo stesso modo del marchio opponente, anche il marchio impugnato termina con la lettera "I". Tuttavia, la seconda lettera formante i marchi a raffronto ("U" vs. "I") diverge. Anche la sequenza della lettera "I" non corrisponde. Ciononostante, va rammentato che poiché l'inizio e la fine di una parola rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell'effetto uditivo e di quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane (cfr. TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION (fig.) / FEMINABIANE; TF in sic! 2021, 671, consid. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Le riscontrate prossimità conducono perciò indubbiamente ad un'evidente similitudine dei marchi a confronto a livello visivo.
7. Una forte prossimità tra i marchi è rilevabile anche sul piano fonetico, in quanto i segni sono entrambi bisillabi ("LU – NII"; "LII – NI") e presentano la stessa pronuncia e cadenza. La coincidenza nella medesima pronuncia dell'incipit dei segni "L" è innegabile, così come quella nella pronuncia del suffisso "NI". A livello uditivo, l'accento viene posto per la maggiore sulla lettera iniziale "L", comune ai segni a raffronto, e sul suffisso "NI", anch'esso identico nei due segni. Al contrario, a seguito della divisione sillabica ("LU – NII"; "LII – NI"), la pronuncia delle lettere mediane divergenti nei marchi è messa meno in evidenza. Non vi sono peraltro differenze nella pronuncia dei termini a raffronto nelle lingue nazionali svizzere contemplate. In considerazione di quanto esposto, sussiste un alto grado di somiglianza nei suoni delle parole costituenti i marchi a raffronto. Una forte similarità è di conseguenza rilevabile anche sul profilo fonetico.
8. Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente 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 simili (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).

9. Per quanto riguarda il significato semantico dei segni ivi a raffronto, sia il termine “LUNII” che il termine “LIINI”, non possiedono alcun significato rilevante nelle lingue nazionali Svizzere e in inglese. Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, non vi è infatti ragione di considerare “LUNII” un’allusione al vocabolo “luna”, ovvero il satellite che illumina il sole. La resistente stessa, nel suo scritto, parla di “allusione”, rispettivamente “referenza” alla luna. È evidente dunque che per vedere nel termine caratterizzate il marchio opponente “LUNII” un riferimento alla luna, sia necessario un notevole sforzo d’immaginazione e riflessione, motivo per cui nella fattispecie l’Istituito considera entrambi i termini costituenti i segni a confronto dei segni di mera fantasia. Le riscontrate somiglianze visive e fonetiche non possono quindi essere compensate nemmeno da differenze di significato, tanto più che, in considerazione delle forti somiglianze degli elementi verbali dei segni messi a confronto, c’è il rischio che la minima differenza sussistente tra i segni non venga affatto percepita.
10. Visto quanto precede, si constatano forti similitudini tra i segni a confronto 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’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 di specie, essendoci similarità per i prodotti impugnati in causa, s’impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.
4. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e con quale grado di attenzione vengono acquistati. 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).
5. I prodotti rilevanti della classe 9 si rivolgono sia a specialisti del settore tecnologico che a personale non specializzato. Tali prodotti vengono acquistati con una certa regolarità, ma non per forza quotidianamente, per cui secondo la giurisprudenza si deve generalmente presumere che l’acquirente li scelga in modo più consapevole e quindi con un grado di attenzione almeno leggermente maggiore (cfr. TAF B-8028/2010, consid. 4.1.1, 4.2.1 – SWISSVIEW [fig.] / VIEW; TAF B-6573/2016, consid. 5 – Apple [fig.], Apple [fig.] / ADAMIS GROUP [fig.]; TAF B-3663/2011, consid. 4.2.1 – INTEL INSIDE, intel inside [fig.] / GALDAT INSIDE; TAF B-450/2017, consid. 4 – FM1 (fig.) / 1.FM).
6. 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).

7. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio sia un termine di fantasia (cfr. III. C. 9 qui sopra) e non possieda 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.
8. Poiché i segni raffrontati sono rivendicati per prodotti chiaramente simili, il marchio impugnato deve distinguersi ancora più nettamente dal segno opponente (cfr. n. 3 del presente capitolo). Ciò non è riscontrabile nel presente caso. In effetti, il marchio impugnato riprende buona parte del marchio opponente, in particolare le emergenti lettere iniziali e finali ("L" e "I"), si compone dallo stesso numero di sillabe e da lettere alfabetiche identiche o simili. Per tale motivo, sia dal punto di vista visivo che, da quello uditivo nella fattispecie sussiste una forte prossimità tra i segni a raffronto (cfr. III. C. n. 3-10 qui sopra). Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione medio del marchio opponente, della similarità tra i prodotti e in considerazione della spiccata similitudine visiva e uditiva, il grado di differenziazione requisito rispetto al marchio opponente non è rispettato e il rischio di confusione deve essere ammesso (Direttive, Parte 6, n. 6.4.1 e 6.4.2). Ciò vale anche in considerazione del fatto che i prodotti a confronto sono acquistati con un grado di attenzione e distinzione (leggermente) elevato, soprattutto perché i requisiti relativi alla capacità di differenziazione del pubblico rilevante non devono essere eccessivi anche in caso di grado di attenzione (leggermente) elevato, ma devono basarsi sul ricorso visivo della memoria che spesso risulta impreciso e sfocato (cfr. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, volume III, Kennzeichenrecht, 2° edizione, Basilea 2009, n. 957).
9. L'opposizione n° 103420 è quindi accolta e il marchio svizzero n° 794937 "LIINI" è revocato per tutti i prodotti impugnati rivendicati in classe 9, vale a dire: *"Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder"*.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'Istituto (art. 31 cpv. 3 LPM in combinato disposto con gli 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) (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 accolta integralmente. La procedura ha richiesto due scambi di allegati. Non vi sono, in linea di principio, motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. Tuttavia, va notato che l'opponente ha presentato due opposizioni contro la registrazione di marchi molto simili fondate sullo stesso marchio opponente internazionale n° 1507985 - "LUNII ((fig.))" (si veda anche la procedura di opposizione n°103419). Poiché l'atto di opposizione era pressoché identico per entrambi i procedimenti, l'indennità di parte dell'opponente deve essere ridotta di conseguenza. In applicazione dei criteri summenzionati, l'Istituto considera ragionevole accordare CHF 1'200.00 a titolo di ripetibili. Alla parte resistente, quale parte soccombente, è inoltre addossato il rimborso della tassa di opposizione di CHF 800.00 all'opponente. La parte opponente otterrebbe quindi complessivamente un indennizzo di CHF 2'000.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione n° **103420** è accolta.

2.

Il marchio svizzero n° **794937 "LIINI"** sarà revocato per i prodotti seguenti:

Classe 9: Video-Babyüberwachungsgeräte; Babyüberwachungsgeräte für Kleinkinder.

3.

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

4.

La controparte deve pagare alla parte opponente un'indennità di parte di CHF 2'000.00 (compreso il rimborso della tassa di opposizione).

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 7 febbraio 2024

Distinti saluti



Mara Mosset

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).