

Decisione Procedura di opposizione n. 104219 nella causa

Vhernier S.p.A.
Via Borgonuovo 24
20121 Milan
IT-Italia

Opponente

rappresentata da

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

registrazione internationale n° 825056 - VHERNIER

contro

Verbier Tourisme SA
Route de Verbier Station 61
Case postale 300
1936 Verbier

Resistente

rappresentata da

Inteltech SA
Rue Saint-Honoré 1
Case postale 2510
2001 Neuchâtel

Marchio svizzero n. 817581 - VERBIER PURE ENERGY ((fig.))



L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (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), nonché degli art. 1 ss. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. Il marchio svizzero n. 817581 - "VERBIER PURE ENERGY ((fig.))" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 17.07.2024, tra gli altri, per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 9: Appareils et instruments de mesurage;

Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités bénéficiant de l'indication réglementée "Suisse"; joaillerie, bijouterie, à l'exception des produits d'horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses;

Classe 35 : Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; décoration de vitrines; diffusion d'annonces publicitaires; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; location de stands de vente; location d'espaces publicitaires; organisation d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; services de relations publiques; vente aux enchères sur internet; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de commerce électronique (e-commerce), à savoir la mise à disposition d'informations sur des produits par réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente; services de présentation de produits sur supports de communication, dans le cadre de leur vente au détail; services de promotion des ventes pour des tiers.

2. In data 17.10.2024, la parte opponente ha presentato opposizione parziale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione verte sui prodotti e servizi summenzionati (cfr. punto 1 sopra) e poggia sulla registrazione internazionale n. 825056 "VHERNIER" (di seguito marchio opponente), registrata, tra gli altri, per i prodotti seguenti:

Classe 9: Articles optiques, à savoir lunettes, lunettes de soleil, verres oculaires, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes en métaux précieux ou non;

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijoux véritables et de fantaisie, pierres fines, pierres précieuses; pierres semi-précieuses; diamants; boutons de manchettes, montres, horloges et pendules; instruments chronométriques et d'horlogerie; pièces et accessoires pour les produits précités, assiettes en métaux précieux, objets d'art en métaux précieux, cendriers, boîtes décoratives, bibelots, surtout de table, statuettes, vases, tasses, ainsi que bibelots en forme d'animaux ou de plantes, tous ces articles étant en métaux précieux ou en plaqué.

4. In data 22.10.2024, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. Con scritto del 09.01.2025, la parte resistente ha inoltrato la propria risposta entro il termine impartito prorogato.
6. In data 14.01.2025, l'Istituto ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
7. Con scritto del 24.02.2025, la parte opponente ha informato l'Istituto della sua volontà di abbandonare la contestazione relativa alla classe 35 (cfr. punto 1 sopra). Il presente procedimento di opposizione verte, pertanto, esclusivamente sui prodotti di seguito elencati:

Classe 9: Appareils et instruments de mesurage;

Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités bénéficiant de l'indication réglementée "Suisse"; joaillerie, bijouterie, à l'exception des produits d'horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses.

8. Le motivazioni dettagliate delle parti vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Condizioni procedurali

1. 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).
2. Il marchio impugnato è stato depositato il 22.05.2024; mentre il marchio opponente è stato registrato il 23.12.2003 con priorità ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 10.11.2003. 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 opportuno dunque entrare in materia.
3. Il parziale ritiro dell'opposizione del 24.02.2025, avvenuto nel corso della procedura di opposizione pendente dinanzi all'Istituto, comporta che la presente procedura debba essere conclusa nella misura indicata (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito: Direttive], Parte 1, n. 7.2.1, consultabili su www.ige.ch). Per quanto riguarda le conseguenze relative alla ripartizione delle spese, la decisione in merito sarà adottata successivamente (cfr. IV. n. 4 qui di seguito).

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 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 addotti a favore o contro la similarità (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.1).
2. Il marchio impugnato rivendica, tra gli altri, i prodotti seguenti:
Classe 9: Appareils et instruments de mesurage;
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités bénéficiant de l'indication réglementée "Suisse"; joaillerie, bijouterie, à l'exception des produits d'horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses.
3. Il marchio opponente è, tra gli altri, protetto per i prodotti seguenti:

Classe 9: Articles optiques, à savoir lunettes, lunettes de soleil, verres oculaires, montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes en métaux précieux ou non;

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; bijoux véritables et de fantaisie, pierres fines, pierres précieuses; pierres semi-précieuses; diamants; boutons de manchettes, montres, horloges et pendules; instruments chronométriques et d'horlogerie; pièces et accessoires pour les produits précités, assiettes en métaux précieux, objets d'art en métaux précieux, cendriers, boîtes décoratives, bibelots, surtout de table, statuettes, vases, tasses, ainsi que bibelots en forme d'animaux ou de plantes, tous ces articles étant en métaux précieux ou en plaqué.

Prodotti contestati della classe 9

4. I prodotti contestati « *appareils et instruments de mesure* » in classe 9 presentano dei punti di contatto con i prodotti « *instruments chronométriques et d'horlogerie* » rivendicati in classe 14 dal marchio opponente. Infatti, la classe 9 può includere dispositivi di misurazione sotto forma di cronografi, come ad esempio apparecchi o registratori di dati, o ancora cronografi utilizzati specificamente per la registrazione delle durate (si veda a tal proposito l'aiuto all'esame dell'Istituto, consultabile su <https://wdl.ige.ch/wdl>) che per la loro natura, scopo e modalità d'impiego si avvicinano agli strumenti cronometrici e d'orologeria. Questi prodotti possono dunque essere complementari o intercambiabili e presupporre il medesimo know-how di fabbricazione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, i prodotti qui a raffronto sono da considerarsi simili.

Prodotti contestati della classe 14

5. I prodotti contestati « *horlogerie et instruments chronométriques; tous les produits précités bénéficiant de l'indication réglementée "Suisse"* » sono prodotti beneficianti dell'indicazione di provenienza qualificata "Svizzera" che evoca la tradizione e l'arte orologiera svizzera ed è considerata un'indicazione geografica secondo l'articolo 22 dell'Accordo TRIPS dell' Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Codesti prodotti sono pertanto inclusi nella formulazione « *instruments chronométriques et d'horlogerie* » del marchio opponente (classe 14).
6. Tra i prodotti impugnati « *joaillerie, bijouterie, à l'exception des produits d'horlogerie et instruments chronométriques* » e i prodotti « *bijoux véritables* », anch'essi rivendicati in classe 14 dal marchio opponente, sussiste identità rispettivamente forte similarità. I restanti prodotti impugnati, ovvero « *métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses et semi-précieuses* » sono rivendicati con identica formulazione in classe 14 anche dalla parte opponente, ragione per cui tra i prodotti precitati sussiste identità.
7. Conviene quindi riconoscere l'identità, rispettivamente la forte similarità dei prodotti ivi a raffronto 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 in uno di questi

- livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali (cfr. TF, sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]). 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. 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).
 4. Nel caso in esame, il marchio opponente è un marchio verbale che si compone di un unico elemento «VHERNIER» riprodotto esclusivamente in caratteri maiuscoli.
 5. Il segno impugnato è invece un marchio combinato, composto da una parte verbale «VERBIER PURE ENERGY» e da una parte figurativa. Il termine «VERBIER» è riprodotto in caratteri maiuscoli, di colore bianco e con uno stile piuttosto comune, ed è posizionato al centro del segno, con dimensioni rilevanti. La dicitura «PURE ENERGY» è riprodotta in caratteri significativamente più piccoli, sempre di colore bianco, ed è disposta sotto «VERBIER», su una seconda linea di scrittura. A destra in alto rispetto al termine «VERBIER» è posta una rappresentazione grafica, costituita da una croce bianca inserita in un campo quadrato, su sfondo rosso. Tale elemento figurativo ricorda la bandiera svizzera. Gli elementi sopra descritti sono a loro volta inseriti in una cornice rettangolare di colore rosso che richiama la forma di una banale etichetta. Il marchio è stato registrato con la rivendicazione di colore «rosso e bianco». Lo stile di caratteri e gli elementi grafici presenti nel marchio della parte resistente non hanno un impatto preponderante sull'impressione d'insieme in quanto quest'ultimi rivestono una mera funzione grafica subordinata e vengono percepiti come elementi puramente decorativi. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto, nel presente i segni caso sono confrontati sulla base degli elementi verbali «VHERNIER» (marchio opponente) e «VERBIER PURE ENERGY» (marchio impugnato).
 6. Sul piano visivo, i segni a raffronto si distinguono essenzialmente nella lettera aggiuntiva «H» in seconda posizione nel marchio opponente, nelle rispettive lettere in quartultima posizione «N» e «B» (V[H]ER[N]IER vs. VER[B]IER) così come nella parte verbale «PURE ENERGY» presente solo nel marchio impugnato. I segni concordano invece nella lettera iniziale «V» e nella sequenza finale di lettere «-IER». Una coincidenza è per di più rilevabile nella sequenza comune di lettere «-ER», che segue la lettera «V» nel marchio impugnato, rispettivamente «H» nel marchio opponente. 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. sentenza del tribunale amministrativo federale [TAF] B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE, disponibile sul sito www.bvger.ch; TF in sic! 2021, 671, consid. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Le coincidenze riscontrate all'inizio e alla fine dei segni, nonché nella loro struttura complessiva, portano a una certa similitudine visiva tra i marchi in confronto. Nonostante lo stile dei caratteri e gli elementi grafici del marchio della resistente, che non si riscontrano nel marchio opponente, non siano sufficienti a escludere tale similitudine, va comunque evidenziato che il marchio opponente inizia con la sequenza «VH», la quale, data la presenza della lettera «H» – considerata inusuale nei vocabolari tedesco, francese e italiano – crea una certa differenza visiva rispetto all'incipit «VE» del marchio impugnato.
 7. Lo stesso vale per quanto riguarda l'aspetto uditivo, dove si riscontra una quasi esatta concordanza nelle, secondo costante giurisprudenza rilevanti, parti iniziali (V[H]ER- // VER-) e finali (-IER // -IER) dei segni in opposizione. Da un punto di vista fonetico, la differenza derivante dall'aggiunta, nel segno opponente, della lettera «H» non ha la stessa influenza riscontrata sul piano visivo. La lettera «H» risulta sostanzialmente muta alla pronuncia in italiano e in francese. In tedesco viene pronunciata come un suono aspirato, tuttavia in modo morbido. Dal punto di vista uditivo, i due marchi a raffronto presentano dunque una differenza nella pronuncia delle consonanti «N» vs. «B» in quartultima posizione, così come nell'aggiunta, nel marchio impugnato, della dicitura accessoria «PURE ENERGY». In considerazione

delle concordanze rilevate riguardo alla prima sillaba dei segni VHER-// VER- (la lettera «H» essendo muta), alla fine dei segni (-IER // -IER) e data la medesima cadenza, si riscontra anche una certa similitudine uditiva tra i marchi in opposizione. In tale contesto va osservato che è sufficiente che esista un rischio di confusione in una delle quattro lingue ufficiali (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).

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. Sul piano semantico, il termine «VHERNIER», che costituisce il marchio opponente non ha alcun senso determinato. I destinatari rilevanti percepiranno dunque tale marchio come segno meramente fantasista, privo di qualsiasi aderenza concettuale. Il termine «VERBIER», presente nel segno impugnato, è invece riconosciuto come il nome di una nota meta sciistica situata nel Canton Vallese, in Svizzera (cfr. voce di Wikipedia su <https://it.wikipedia.org/wiki/Verbier>, pagina consultata in data 03.04.2025). «VERBIER» è da considerarsi un luogo conosciuto in Svizzera (cfr. <https://www.swissactivities.com/it-ch/verbier/>, <https://suisse-selection.com/destinations/verbier>, <https://essverbier.ch/en/>). L'elemento «VERBIER» costituisce pertanto un'indicazione di provenienza diretta, ossia un riferimento preciso alla provenienza geografica dei prodotti rilevanti rivendicati, e verrà percepito in tal senso anche dal pubblico svizzero interessato. La presenza nel segno impugnato della bandiera svizzera, seppur di dimensioni ridotte, crea un nesso concettuale con la Svizzera e rafforza ulteriormente la percezione del termine «VERBIER» nel senso precedentemente descritto. Quanto agli ulteriori termini «PURE ENERGY», presenti nel marchio impugnato, va sottolineato che si tratta di parole appartenenti al linguaggio di base inglese (cfr. dizionario Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz Englisch, terza edizione, Stuttgart). La loro traduzione in lingua italiana corrisponde a «pura energia» rispettivamente «energia pura» (cfr. dizionario inglese-italiano online PONS, consultabile su <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch?q=pure+energy>, consultato il 03.04.2025). Il significato del segno impugnato nel suo insieme corrisponde pertanto a quello di «Verbier pura energia», rispettivamente, «Verbier energia pura».
10. Alla luce di quanto sopra, l'Istituto considera che i marchi contrapposti differiscano chiaramente a livello semantico e concettuale: il marchio opponente è un marchio di fantasia, privo di qualsiasi aderenza concettuale, mentre il marchio impugnato fa riferimento ad un'indicazione di provenienza diretta: Verbier, ovvero un rinomato luogo sciistico svizzero, nonché all'idea di energia pura. 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. Le somiglianze visive e uditive riscontrate sono quindi significativamente relativizzate dalla divergenza concettuale dei segni ivi a raffronto.
11. I segni presentano alcune 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 comunque atte a 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 identità, rispettivamente forte 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 costante giurisprudenza si deve generalmente presumere che l'acquirente li scelga in modo più consapevole e quindi con un grado di attenzione almeno leggermente elevato (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). I prodotti rilevanti della classe 14 sono prodotti di orologeria, strumenti di cronometria, metalli e pietre preziose e semi-preziose così come prodotti di gioielleria e bigiotteria. Per quanto riguarda l'orologeria, il Tribunale federale presuppone un grado di attenzione leggermente maggiore (cfr. TF 4A_651/2018 – Glycine Watch SA, Biel // Giorgio Armani S.p.A., Milano), poiché si ritiene che una maggioranza significativa degli orologi sia controllata ed esaminata prima dell'acquisto. Lo stesso vale per gli articoli in metalli e pietre preziose e semi-preziose, nonché per la gioielleria. I prodotti di bigiotteria, invece, possono essere sia oggetti di lusso acquistati con la massima attenzione, sia accessori di moda a buon mercato acquistati alla stregua di un bene quotidiano, motivo per cui si presuppone un grado di attenzione medio (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 con riferimento a TAF B-4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU [fig.]).
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). 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. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti (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. n. 9 qui sopra) e non possieda dunque un significato descrittivo in relazione ai prodotti rilevanti in causa. Nel suo scritto, anche la parte opponente sostiene che il marchio opponente «VHERNIER» sia un segno privo di aderenza concettuale con i prodotti da esso contraddistinti. Poiché, secondo quanto affermato dalla parte opponente, «VHERNIER» è un marchio di lusso conosciuto, quest'ultima considera inoltre tale marchio un marchio forte, dotato di una particolare reputazione in Svizzera.

8. I marchi conosciuti beneficiano di una forza distintiva accresciuta. Chi rivendica una forza distintiva accresciuta per il proprio marchio deve, per vederla accolta, rendere la rivendicazione verosimile presentando documenti a dimostrazione dell'uso prolungato del marchio e di un'intensa attività pubblicitaria (cfr. TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 e 6.1.3.3 - RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Anche i dati di vendita e l'ammontare delle spese pubblicitarie possono documentare un uso intensivo (cfr. TAF B-1306/2021, consid. 3.4 – YT / EYT [fig.]). Se l'Istituto non dispone di riferimenti che indichino che si tratta effettivamente di un marchio conosciuto, non tiene conto di questo argomento. Se l'opponente non è quindi in grado di dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della carenza di prove e l'Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.7; TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 - RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).
9. La parte opponente argomenta nel suo atto di opposizione che il marchio opponente «VHERNIER», a partire dagli esordi agli inizi degli anni '80 del secolo scorso fino all'attuale diffusione nei mercati di un gran numero di paesi, inclusa la Svizzera, abbia acquisto lo status di brand del lusso. Tale fatto ne avrebbe, a parere di quest'ultima, motivato l'acquisto recente da parte del gruppo Richemont, leader nel settore dei beni di lusso ed attualmente proprietario di diversi marchi tra i quali Cartier, Panerai, Jaeger-LeCoultre, Van Cliff & Arpels, Baume & Mercier. A supporto degli argomenti precitati, la parte opponente ha presentato all'Istituto le seguenti prove:

Allegato 3: Estratto dal sito web "VHERNIER" del 17.10.2024, che elenca le boutiques del marchio "VHERNIER" (17.10.2024).

Allegato 4: Estratto dal sito web "VHERNIER" del 17.10.2024, che elenca i rivenditori autorizzati del marchio "VHERNIER".

Allegato 5: Comunicato Richemont del 07.05.2024 per acquisizione marchio "VHERNIER".

Allegato 6: Presentazione Richemont dell'08.11.2024.
10. Le prove presentate non documentano né un uso prolungato né un'intensa attività pubblicitaria del marchio opponente «VHERNIER» in Svizzera. Inoltre, dalla documentazione non emerge alcuna cifra relativa alle vendite o l'ammontare delle spese pubblicitarie su territorio svizzero. La parte opponente non è quindi riuscita a dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del marchio «VHERNIER». L'Istituto non dispone neppure di riferimenti che indichino che si tratti effettivamente di un marchio conosciuto in Svizzera. Pertanto, non può essere presa in considerazione una forza distintiva accresciuta del marchio opponente. Il marchio opponente dispone di una forza distintiva e di un campo di protezione medi in relazione ai prodotti rilevanti rivendicati.
11. 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 (cfr. decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 121 III 379, consid. 2b – BOSS / BOKS, disponibile sul sito www.bger.ch; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana). Nella fattispecie queste condizioni sono soddisfatte: sul piano semantico e concettuale, il segno «VHERNIER» è un segno di fantasia privo di alcun significato, mentre il segno impugnato «VERBIER PURE ENERGY» significa «Verbier pura energia», rispettivamente, «Verbier energia pura». Vi sono quindi chiare differenze a livello di significato che compensano la similitudine tra i segni in termini di diritto dei marchi. Nel segno impugnato il pubblico svizzero interessato percepisce senza alcuno sforzo di riflessione un'indicazione di provenienza diretta svizzera (ovvero il rinomato luogo sciistico di montagna Verbier), associata all'idea di «pura energia» o «energia pura». Tale concetto è ulteriormente rafforzato dalla presenza, nel segno impugnato, di una bandiera svizzera, seppur di dimensioni esigue. Il significato evocato dal segno impugnato, e in particolar modo l'associazione concettuale con una località svizzera di montagna, rinomata anche a livello internazionale, soprattutto come meta sciistica invernale, non è attribuibile al marchio opponente, che, al contrario viene percepito come un segno privo di qualsiasi aderenza semantica e concettuale. Per questa ragione e per il fatto che, anche dal punto di vista visivo sussistano alcune divergenze tra i segni (dovute perlopiù alla presenza, nel segno opponente, dell'inusuale lettera «H» che spicca all'occhio all'inizio del

segno, così come alla presenza accessoria nel segno impugnato degli ulteriori termini «PURE ENERGY»), le differenze tra i segni sono talmente evidenti da non lasciare spazio a errori di interpretazione.

12. Va inoltre considerato che 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. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.7 con rinvii). Il campo di protezione del marchio opponente non si può dunque estendere all'indicazione di provenienza diretta "VERBIER", che appartiene al dominio pubblico. Il marchio impugnato è per altro stato considerato distintivo e, di conseguenza, ammesso alla protezione come marchio nella procedura di registrazione, unicamente in virtù della combinazione del termine "VERBIER" con la dicitura "PURE ENERGY" o, in alternativa, dell'insieme di tali elementi, il cui significato complessivo richiede un'interpretazione.
13. I prodotti qui interessati vengono in parte richiesti con un grado di attenzione (leggermente) elevato. Considerato il carattere di dominio pubblico dell'indicazione di provenienza diretta "VERBIER" e l'assenza di elementi di somiglianza con le restanti componenti del marchio impugnato, deve escludersi un rischio di confusione con il marchio opponente. Di conseguenza, nonostante l'identità o la (forte) similarità dei prodotti, non sussiste alcun rischio di confusione, né diretto né indiretto.
14. L'opposizione nella procedura n. 104219 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) (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 parzialmente ritirata nel corso della procedura di opposizione pendente dinanzi all'Istituto (cfr. I n. 7 e II n. 3 qui sopra). Pertanto, la parte opponente è responsabile del fatto che la procedura, a seguito della parziale desistenza, sia divenuta priva di oggetto per quanto riguarda i servizi impugnati della classe 35 e deve in linea di principio sostenere le spese (cfr. Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.4). Tuttavia, nel caso presente, è rilevante che l'opposizione, per la parte restante, ovvero per i prodotti impugnati delle classi 9 e 14, venga respinta integralmente, ragione per cui nella fattispecie non sussistono motivi per una regolamentazione separata delle spese.

L'opposizione è stata integralmente respinta per i restanti prodotti. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. In applicazione dei criteri summenzionati, l'Istituto considera ragionevole accordare CHF 1'200.00 a titolo di ripetibili. La parte resistente ottiene quindi complessivamente un indennizzo di CHF 1'200.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

La procedura di opposizione n. **104219** è stralciata per quanto riguarda i servizi della classe 35 a seguito del parziale ritiro dell'opposizione.

2.

Per il resto, l'opposizione nella procedura n. **104219** è respinta.

3.

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

4.

La parte opponente deve pagare alla controparte un'indennità di parte di CHF 1'200.00.

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 30 aprile 2025

Distinti saluti



Mara Stocker-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).