

Decisione Procedura di opposizione n. 103966 nella causa

SILDEHA SWISS S.A.
Via Bosia, 13
6900 Paradiso

Opponente

rappresentata da

FABIANO, FRANKE & MGT Sagl
Piazzetta San Carlo 2
6900 Lugano

Marchio svizzero n° 676551 - RELYS

contro

ProPerformance GmbH
Spätzstrasse 18
8810 Horgen

Resistente

rappresentata da

epartners Rechtsanwälte AG
Puls 5 | Hardturmstrasse 11
8005 Zürich

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. 809750 - "RELYSIAN ((fig.))" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg l'08.02.2024, tra gli altri, per i prodotti seguenti:
Classe 5: prodotti farmaceutici per l'uomo.
2. In data 08.05.2024 la parte opponente ha presentato opposizione parziale nei confronti di tale marchio.
3. L'opposizione verte sui prodotti summenzionati (cfr. l. n. 1 qui sopra) e poggia sul marchio svizzero n. 676551 "RELYS" (di seguito marchio opponente), registrato per i prodotti seguenti:
Classe 3: Prodotti cosmetici, olii essenziali, lozioni per capelli, prodotti di bellezza per il trattamento della pelle, saponi, profumi, dentifrici, prodotti per l'igiene intima;
Classe 5: Prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti farmaceutici oftalmici; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; disinfettanti.
4. In data 14.05.2024, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. In data 09.07.2024, la parte resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito prorogato. Nella sua risposta, la parte resistente ha invocato il mancato uso del marchio opponente nei confronti dei "prodotti farmaceutici" in classe 5.
6. In data 10.07.2024, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte opponente per presentare una replica.
7. In data 13.10.2024, la parte opponente ha inoltrato la sua replica entro il termine impartito prorogato.
8. Il 14.10.2024, l'Istituto ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una duplica.
9. Con scritto del 16.01.2025, la parte resistente ha inoltrato la sua duplica entro il termine impartito prorogato.
10. In data 20.01.2025, l'Istituto ha infine 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

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 21.09.2023, mentre il marchio opponente il 17.03.2015; 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.

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. Eccezione del mancato uso del marchio opponente

1. Nella fattispecie, il mancato uso del marchio opponente è stato invocato solo per una parte dei prodotti rivendicati dal marchio anteriore, ovvero per i *"prodotti farmaceutici"* della classe 5 (cfr. I. n. 5 qui sopra).
2. Al fine di rendere verosimile l'uso del marchio "RELYS" in relazione ai *"prodotti farmaceutici"* nella classe 5, la parte opponente, con replica del 13.10.2024, ha fornito svariati documenti concernenti l'uso del marchio "RELYS", tra i quali delle fatture relative agli anni 2020-2024. Un esame preliminare di tale documentazione suggerisce che le fatture presentate non presentano alcun riferimento ai prodotti rivendicati.
La parte opponente, infatti, non indica con precisione tutti i prodotti per i quali, a suo avviso, il marchio sarebbe usato, facendo riferimento ai mezzi di prova corrispondenti. La maggior parte dei prodotti elencati nelle fatture presenta una nomenclatura di fantasia, che non consente un'individuazione della tipologia di prodotti per i quali l'uso del marchio opponente dovrebbe essere reso verosimile (cfr. Direttive in materia di marchi [qui di seguito Direttive], Parte 6, n. 5.3.5, consultabili su: <https://www.ige.ch/it/servizi/documenti-e-link/marchi>). Inoltre, la quasi totalità delle fatture inoltrate non proviene direttamente dalla titolare del marchio opponente, la società SILDEHA SWISS SA, ma dalla società Instant Logistics SA. Una documentazione che attesti un'autorizzazione da parte del titolare del marchio opponente all'uso del marchio in favore di terzi non è stata fornita (cfr. Direttive, Parte 6, n. 5.3.8).
3. Per ragioni di economia processuale, nella fattispecie si può rinunciare ad un esame approfondito dei documenti d'uso presentati e lasciare aperta la questione della verosimiglianza dell'uso del marchio opponente, poiché, come si vedrà più avanti (cfr. III. C. n. 4 ss.), la similarità tra i prodotti contrapposti può essere già presunta in virtù della similarità esistente tra i prodotti impugnati, identificati come *"prodotti farmaceutici per l'uomo"* (classe 5) e alcuni dei restanti prodotti appartenenti alle classi 3 e 5 per i quali il marchio opponente è registrato, e nei confronti dei quali non è stata sollevata l'eccezione del mancato uso. Va pertanto qui di seguito esaminata la similarità tra i prodotti raffrontati.

C. 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 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 5: prodotti farmaceutici per l'uomo.

3. Il marchio opponente è protetto almeno per i prodotti seguenti, rispetto ai quali non è stata invocata l'eccezione del mancato uso:

Classe 3: Prodotti cosmetici, oli essenziali, lozioni per capelli, prodotti di bellezza per il trattamento della pelle, saponi, profumi, dentifrici, prodotti per l'igiene intima;

Classe 5: Prodotti veterinari; prodotti farmaceutici oftalmici; prodotti igienici per scopi medici; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; disinfettanti.

Prodotti contestati in classe 5

4. Tra i prodotti contestanti "*prodotti farmaceutici per l'uomo*" e ad esempio i "*prodotti cosmetici*" e i "*prodotti di bellezza per il trattamento della pelle*", rivendicati in classe 3 dal marchio opponente, si riscontrano punti di contatto. Infatti, la linea di demarcazione tra i prodotti cosmetici puramente curativi e quelli con effetti terapeutici è sfumata. In particolare nel settore della cura della pelle, è ormai chiaramente emersa una tendenza verso prodotti che hanno sia effetti cosmetici che terapeutici (i cosiddetti "*cosmeceuticals*"). Ad esempio, i prodotti per la cura della bellezza sono arricchiti con "antiossidanti" come estratti vegetali, vitamine, amminoacidi, minerali, ecc., che, oltre a fornire una cura quotidiana, dovrebbero anche rassodare la pelle o contrastare l'invecchiamento cutaneo, e quindi avere uno scopo che va ben oltre la semplice cura.

Pertanto, è evidente che il pubblico interessato associ i prodotti cosmetici (classe 3) con i prodotti farmaceutici (classe 5). Inoltre, i prodotti cosmetici e i prodotti di bellezza per il trattamento della pelle (classe 3) sono venduti principalmente attraverso gli stessi canali di distribuzione dei prodotti farmaceutici per l'uomo contestati (classe 5). Ad esempio, nelle farmacie, oltre ai farmaci, vengono regolarmente offerti anche prodotti cosmetici, come creme per il viso, deodoranti o creme autoabbronzanti. Va inoltre puntualizzato che, la "similarità" non implica che il pubblico debba pensare che i prodotti provengano dalla stessa azienda (unità del processo produttivo). È sufficiente che i prodotti siano così strettamente correlati tra loro da dare l'impressione che la loro produzione o distribuzione avvenga sotto un controllo comune (cfr. WILLI, MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zurigo 2002, n. 32 all'art. 3). Conviene pertanto, conformemente alla prassi, riconoscere la similarità tra i prodotti impugnati "*prodotti farmaceutici per l'uomo*" e i "*prodotti cosmetici*" così come i "*prodotti di bellezza per il trattamento della pelle*", per i quali il marchio opponente è registrato in classe 3 (cfr. CREPI in sic! 1997, 298, consid. 4 - Neutrogena / Neutria; cfr. anche le decisioni dell'Istituto nei procedimenti n. 103812, III. B. n.10 – TAL/TALM, n. 12594 III. B. n. 5 – FAIR & WHITE PARIS [fig.] / FAIR & BRITE [fig.] e n. 102662, III. B. n. 4 – TAL/LIPTAL; consultabili nell'aiuto all'esame dell'Istituto, su <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

5. I "*prodotti farmaceutici per l'uomo*" del marchio impugnato possono includere anche prodotti farmaceutici ideati specificamente per il trattamento di condizioni e malattie che riguardano gli occhi. Pertanto, vi è identità tra i prodotti impugnati e i "*prodotti farmaceutici oftalmici*", rivendicati nella classe 5 dal marchio opponente. Nella misura in cui, invece, i "*prodotti farmaceutici per l'uomo*" non siano specificatamente destinati alla cura degli occhi, si riscontra una forte similarità, in quanto si tratta di prodotti con un simile scopo d'impiego, commercializzati attraverso gli stessi canali di vendita e la cui produzione si basa sul medesimo know-how. Infine, anche tra i prodotti impugnati e i "*disinfettanti*", registrati nella classe 5 del marchio opponente, sussiste similarità in quanto tali prodotti sono in una relazione di complementarietà tra loro, presentano sovrapposizioni nel rispettivo scopo d'impiego, si rivolgono agli stessi destinatari e sono offerti attraverso i medesimi canali di vendita. Nel settore medico, i disinfettanti, sono infatti considerati medicinali oppure dispositivi medici, a seconda della loro destinazione d'uso (cfr. decisione

del Tribunale amministrativo federale [TAF] B-5119/2014, consid. 5.4 – VISUDYNE / VIVADINE, consultabile su <https://www.bvger.ch/it>).

6. In conclusione, l'Istituto rammenta che sono determinanti ai fini della valutazione della similarità esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti o dei servizi dei marchi e non quelli attualmente contrassegnati dai marchi (cfr. TAF B-380/2020, consid. 4.2 – somfy [fig.] / COMFY; TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH; Direttive, parte 6, n. 6.1). Di conseguenza, la valutazione della similarità tra i prodotti va fatta, nella fattispecie, sulla base delle classi merceologiche rivendicate. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, l'attuale settore di operatività commerciale delle parti e l'uso effettivo dei prodotti sul mercato sono irrilevanti ai fini della valutazione della similarità tra i prodotti oggetto della presente controversia.
7. Conviene quindi riconoscere l'identità, rispettivamente la (forte) similarità dei prodotti in causa e passare all'esame dei due segni.

D. 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 vada a una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3).
2. Nella fattispecie sono raffrontati il marchio verbale "RELYS" (marchio opponente) e il marchio verbale-figurativo "RELYSIAN ((fig.))" (marchio impugnato).
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. Graficamente, il marchio impugnato è composto da una parte verbale "RELYSIAN", riprodotta in lettere maiuscole con un carattere tipografico leggermente stilizzato, e da una parte figurativa che sovrasta la dicitura "RELYSIAN", essenzialmente costituita da un motivo geometrico che consiste in tre strisce verticali di diversa altezza. Due di queste strisce sono di colore nero, mentre la restante è di una sfumatura grigia. Nel loro insieme, tali strisce formano un motivo che potrebbe vagamente evocare un grafico a barre verticali, ma che può anche essere interpretato come tre semplici figure geometriche rettangolari, di diversa altezza, accostate tra loro.
5. Sebbene la rappresentazione grafica della dicitura "RELYSIAN" e delle tre figure geometriche influisca sull'impressione d'insieme suscitata dal segno, e i marchi raffrontati debbano sempre essere valutati nel loro insieme (cfr. TAF B-2717/2015, consid. 4.2 – JOOP! / LOOP BY HARRY WINSTON, con rinvii alla giurisprudenza), l'elemento verbale "RELYSIAN" resta chiaramente riconoscibile e viene percepito come elemento indipendente del marchio impugnato. Quest'ultimo funge, infatti, da punto di riferimento per il pubblico, in particolare nelle transazioni commerciali orali. Di conseguenza, il raffronto tra i segni può essere limitato, nel caso di specie, agli elementi verbali "RELYS" e "RELYSIAN".

6. Trattandosi di marchi verbali, occorre tener presente che l'impressione d'insieme di un marchio verbale è determinata dall'effetto uditivo, dall'effetto visivo e dal senso. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali. L'effetto uditivo è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali, mentre l'effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).
7. Il marchio impugnato "RELYSIAN" riprende interamente il marchio opponente "RELYS", posizionandolo all'inizio del segno, ovvero in una posizione di norma particolarmente memorabile (cfr. TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE; decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 122 III 388, consid. 5a – Kamillosan / Kamillan, Kamillon, consultabile su <https://www.bger.ch/it/>). Tale ripresa conduce indubbiamente ad un'evidente similitudine dei marchi a confronto sia a livello visivo che uditivo (cfr. TAF B-1009/2010, consid. 5.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]). I marchi a raffronto si distinguono invece essenzialmente nella sequenza di lettere finale "-IAN", e negli elementi figurativi (stile di caratteri e elemento grafico), presenti soltanto nel marchio impugnato. Tali elementi non sono – per le ragioni sopra esposte (cfr. III. D. n. 4 qui sopra) – tuttavia in grado di occultare l'evidente similitudine riscontrata dal punto di vista visivo e 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. Sul piano semantico, il termine "RELYS" non ha un senso compiuto e determinato. Quanto al termine "RELYSIAN", che costituisce il segno impugnato, anch'esso risulta privo di significato. Entrambi i segni a raffronto saranno pertanto interpretati dal pubblico di riferimento come segni di pura fantasia, senza alcuna aderenza semantica e concettuale. Non si può dunque ritenere che tra i due marchi vi sia una differenza di significato suscettibile di compensare le forti similitudini riscontrate sul piano visivo e uditivo (cfr. III. D. n. 7 qui sopra).
10. Visto quanto precede, si constatano forti similitudini tra i segni a confronto, poiché il marchio impugnato riprende interamente il marchio anteriore "RELYS", collocandolo all'inizio del proprio segno. Gli elementi aggiuntivi dei segni a confronto, in particolare gli elementi grafici del marchio impugnato non sono in grado di occultare tale ripresa, né le similitudini constatate. Va ora esaminato se tali similitudini sono in grado di fondare un rischio di confusione.

E. 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. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di “beni di massa di uso quotidiano” è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti (Direttive, Parte 6, n. 6.6). I prodotti rivendicati nella classe 3 sono beni di massa di uso quotidiano e vengono pertanto acquistati con un grado di attenzione ridotto (TAF B-5868/2019, E. 3.1 – NIVEA [fig.] / NEAUVIA; TAF, B-4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU; DTF 122 III 382, 388 – Kamillosan). Secondo costante giurisprudenza i prodotti farmaceutici sono generalmente richiesti con un maggior grado di attenzione rispetto ai prodotti di uso quotidiano sia dalle cerchie specializzate che dai consumatori finali, a prescindere da un eventuale obbligo di prescrizione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6; TAF B-5404/2021, consid. 4 – VIFOR / VITOP; TAF B-2200/2021, consid. 3 – HERVYYTA / Enhervyda; TAF B-953/2013, consid. 3.2, CIZELLO // SCIELO). I disinfettanti rivendicati dal marchio opponente in classe 5 sono pertanto acquistati con un livello di attenzione maggiore, al pari a quello riservato ai prodotti farmaceutici.
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 di specie, essendoci identità, rispettivamente forte similarità per i prodotti 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).
6. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si osserva che si tratta di un segno di fantasia (cfr. III. D. n. 9 qui sopra); pertanto tale segno non possiede alcun significato descrittivo in relazione ai prodotti rilevanti in causa. Di conseguenza, al marchio opponente vanno aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione normali.
7. Secondo costante giurisprudenza, il fatto di riprendere il segno opponente o perlomeno alcuni dei suoi elementi essenziali, è atto a creare un rischio di confusione (cfr. TAF B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]; TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.]). Va ricordato pertanto che anche l'aggiunta o la sottrazione di elementi all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove gli elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno, quando dunque vi sia una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3 e riferimenti giurisprudenziali citati).
8. Nel caso di specie i segni contrapposti sono strettamente correlati sul piano uditivo e visivo. In effetti, come già enunciato in precedenza, il marchio impugnato "RELYSIAN" (fig.), riprende interamente il marchio opponente "RELYS", collocandolo all'inizio del proprio segno. Oltre al gioco di rime presente tra i termini dei marchi in esame ed il susseguirsi di vocali e consonanti identiche, non può essere ignorato il fatto che la lettera "S" del segno opponente funga, soprattutto sotto il profilo fonetico, da segno divisorio. In tal modo, risulta inevitabile percepire il termine "RELYSIAN" come composto dai segmenti "Relys-" e "-ian", con un accento particolare sul termine "Relys", che è comune ai segni. Inoltre, come in parte argomentato dalla parte opponente, non è da escludere che le lettere finali "-IAN", componenti il segno impugnato e prive di un autonomo valore semantico, siano percepite dal pubblico svizzero di riferimento come un suffisso di origine inglese (cfr. dizionario "Oxford", su <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>; <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, pagine consultate in data 28.04.2025), volto ad esprimere una relazione di pertinenza o derivazione. Ciò che contribuirebbe a rafforzare la vicinanza semantica tra il segno "RELYSIAN" e il marchio anteriore "RELYS". Alla luce di quanto esposto, pare dunque evidente che il marchio impugnato riprenda integralmente il termine distintivo "RELYS" costituente il segno opponente. L'aggiunta dell'elemento figurativo nel segno impugnato riveste una funzione meramente decorativa, non idonea pertanto a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno. È inoltre opportuno

osservare che una similarità sul piano uditivo e visivo è, in genere, sufficiente e una differenza sul piano semantico è determinante solo quando almeno uno dei due segni detiene un significato chiaro e memorabile che domina l'impressione d'insieme e che non si riscontra nell'altro marchio (cfr. TAF B-142/2009, consid. 5.4 – Pulcino / Dolcino). Tale condizione non ricorre nella presente controversia.

9. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione normale del marchio opponente, della forte similitudine tra i segni e dell'identità, rispettivamente (forte) similarità tra i prodotti in questione e malgrado il grado di attenzione lievemente maggiore per alcuni prodotti, si considera che esista nella fattispecie il rischio che il consumatore sia indotto a confondere i segni contrapposti (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.1 e 6.4.2).
10. A causa dell'assenza di elementi figurativi nel marchio opponente e della particella finale "-IAN", che invece appare nel segno impugnato, un destinatario potrebbe tuttavia essere in grado di percepire le discrepanze visive e uditive tra i segni, riuscendo così a distinguere i marchi. Date però le forti coincidenze fonetiche e visive, derivanti principalmente dall'integrale ripresa del marchio opponente nel marchio impugnato, il destinatario potrebbe facilmente supporre associazioni sbagliate, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente. Quanto sopra esposto è noto come rischio di confusione indiretto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.2).
11. L'opposizione nella procedura n. 103966 è quindi accolta e il marchio svizzero n. 809750 "RELYSIAN ((fig.))" è revocato per tutti i prodotti impugnati in classe 5, ovvero i *"prodotti farmaceutici per l'uomo"*.

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 accolta integralmente. La procedura ha richiesto due scambi 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 2'400.00 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 ottiene quindi complessivamente un indennizzo di CHF 3'200.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione nella procedura n. **103966** è accolta.

2.

Il marchio svizzero n. 809750 "RELYSIAN ((fig.))" è revocato per tutti i prodotti impugnati in classe 5, ovvero i *"prodotti farmaceutici per l'uomo"*.

3.

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

4.

La parte resistente deve pagare alla parte opponente un'indennità di parte di CHF 3'200.00 (compreso il rimborso della tassa di opposizione).

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 2 maggio 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 addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).