

Decisione Procedura di opposizione n. 104417 nella causa

ENI S.p.A.
Piazzale Enrico Mattei 1
00144 Roma
IT-Italia

Opponente

rappresentata da

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

Marchio svizzero n° 787018 - ENIMO OV

contro

enido AG
c/o Impact Hub AG
Sihlquai 131
8005 Zürich

Resistente

rappresentata da

Troller Hitz Troller, Rechtsanwälte
Münstergasse 38
3011 Bern

Marchio svizzero n° 823020 - ENIDO

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito IPI) 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. La registrazione del marchio svizzero n. 823020 - "ENIDO" (di seguito marchio impugnato) è stata pubblicata su Swissreg in data 21.11.2024 per i prodotti e servizi seguenti:

Classe 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; photovoltaische Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität (photovoltaische Kraftwerke); Wechselrichter und Laderegler für Photovoltaikanlagen; Solarmodule für die Stromerzeugung; photovoltaische Geräte und Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom; photovoltaische Geräte für die Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie; Sensoren zum automatischen Nachverfolgen des Sonnenstands; elektronische Sensoren zur Messung der Sonnenstrahlung; photovoltaische Zellen und Module; Solarwafer; Fotoelemente; Sonnenbatterien; Ladestation für Elektrofahrzeuge; Stromwandler; Akkumulatoren (Batterien); aufladbare Batterien; wiederaufladbare Batterien; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Speichervorrichtungen für Sonnenenergie; Schalttafeln (Elektrizität); Computerhardware und -software; Software für den Entwurf und die Konfiguration von Energiespeichersystemen;

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten; Marketing und Werbung im Bereich der Solarenergie;

Classe 37: Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten zur Erzeugung, Verteilung und Versorgung mit Elektrizität; Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen zur Energieerzeugung, von Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen; Installation, Wartung und Reparatur von Solarkollektoren; Aufladen von Autobatterien; Aufladen von Batterien und Akkus;

Classe 40: Stromerzeugung aus Solarenergie; technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung; Verarbeitung und Umwandlung von Energie;

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Beratung und Planung im Bereich der Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie; Entwurf und Entwicklung von Photovoltaiksystemen; technische Entwicklung von Strukturelementen, Geräten und Systemen für Solar- und Photovoltaikanlagen; wissenschaftliche und industrielle Forschung auf dem Gebiet der Photovoltaik und Sonnenkollektoren; Beratung im Bereich der Energieeinsparung; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz; Beratungsleistungen zu Technologiediensten im Bereich der Strom und Energieversorgung; Durchführung von Forschung und technische Projektstudien im Bereich der Nutzung natürlicher Energiequellen; Entwurf und Entwicklung von Software zur Steuerung, Regulierung und Überwachung von Solarenergiesystemen; technische Beratung im Bereich Energieersparnis und -effizienz; Technologieberatung zur alternativen Energieerzeugung; Programmierung von Energiemanagementsoftware; Entwurf und Entwicklung von Energiemanagementsoftware; Bereitstellung von Informationen zu Forschung und technischer Projektplanung in Bezug auf den Gebrauch von natürlicher Energie; Vermietung von Zählern zur Erfassung des Energieverbrauchs.

2. In data 21.02.2025, la parte opponente ha presentato opposizione totale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione si basa sul marchio svizzero n. 787018 "ENIMOOV" (di seguito marchio opponente), registrato per i prodotti e servizi di seguito elencati:

Classe 1: Metano; additivi chimici per carburanti; additivi chimici per lubrificanti; composizioni per la riparazione di pneumatici; prodotti antigelo; additivi (Chimici -) antigelo per combustibili; additivi per protezione contro il gelo; liquidi antigelo per parabrezza; liquidi per freni; refrigeranti per motori; fluidi per servosterzi; fluidi per la trasmissione automatica; liquidi per circuiti idraulici; additivi detergenti per lubrificanti; additivi chimici per la produzione di lubrificanti; additivi chimici per la produzione di carburanti; additivi detergenti per carburanti; prodotti chimici per uso come additivi per carburanti per migliorare la combustione; prodotti chimici per uso come additivi per carburanti per combattere l'inquinamento; additivi

(chimici -) per combustibili; prodotti chimici per uso nella riparazione di pneumatici; prodotti chimici per uso nel trattamento di pneumatici; sigillanti per il gonfiaggio degli pneumatici dell'automobile;

Classe 4: Olii e grassi industriali, lubrificanti; prodotti per assorbire, bagnare e far rapprendere la polvere; combustibili (comprese le benzine per motori); materie illuminanti; carburanti verdi (ecologici); carburanti; biodiesel; gas di petrolio liquefatto; miscele carburanti gasificate; additivi non chimici per lubrificanti; additivi non chimici per carburanti per motori; combustibile di biomassa; biocombustibile; carburante per l'aviazione; gasolio; candele; stoppini per illuminazione;

Classe 9: Apparecchi per la trasmissione di immagini; apparecchi per la riproduzione di immagini; apparecchi per l'elaborazione di dati; software; emettitori [telecomunicazione]; files di immagini scaricabili; programmi informatici, registrati; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; applicazioni per cellulari; software per applicazioni web; batterie elettriche ricaricabili; batterie per veicoli elettrici; accumulatori elettrici per veicoli;

Classe 19: Pece, catrame, bitume ed asfalto; composti bituminosi;

Classe 35: Gestione aziendale; acquisizione di contratti in materia di fornitura d'energia; acquisizione di informazioni commerciali; previsioni di mercato; promozione di prodotti e servizi di terzi mediante programmi di fidelizzazione clienti; ricerche di mercato e studi di marketing; servizi di vendita al dettaglio in relazione a combustibili; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a combustibili; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a lubrificanti; servizi di vendita al dettaglio in relazione a lubrificanti; servizi di consulenza in materia di gestione aziendale di imprese commerciali; servizi di promozione; gestione commerciale di distributori di benzina (per conto terzi);

Classe 36: Servizi finanziari; assicurazioni; carte di pagamento; emissione di buoni di valore relativamente a programmi di fedeltà del cliente; emissione di buoni di valore come premi di programmi fedeltà; elaborazione di pagamenti elettronici;

Classe 37: Servizi di costruzione; servizi d'installazione di drenaggi; servizi di riparazione di veicoli; stazioni di servizio per la riparazione di veicoli; stazioni di servizio; servizi di stazioni di servizio per veicoli (rifornimento e manutenzione); servizi di pulitura e lavaggio di automobili; ricarica batterie e dispositivi di accumulo di energia elettrica e noleggio di materiale afferente; installazione di raffinerie di petrolio; servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore; servizi di rifornimento di carburante per veicoli a motore; ricarica di veicoli elettrici; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica;

Classe 38: Comunicazioni attraverso fibre ottiche e attraverso onde radio; comunicazioni tramite reti di telecomunicazione multinazionali; fornitura di accesso a banche dati; fornitura di servizi d'accesso a piattaforme e portali su internet; operazione di reti televisive, radiofoniche e internet; servizi di bacheche elettroniche; servizi di agenzie stampa (comunicazione); servizi di chat room; servizi di telecomunicazione per la distribuzione di dati; trasmissione di contenuti audiovisivi e multimediali tramite internet; trasmissione di dati;

Classe 39: Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi; distribuzione di energia elettrica; distribuzione di gas; trasporto di rifiuti; consegna di carburante; convogliamento di petrolio o gas mediante oleodotti o gasdotti; distribuzione di energia; distribuzione di energie rinnovabili; stoccaggio di liquidi; raccolta di rifiuti liquidi; organizzazione dell'immagazzinamento di carburanti; servizi di car sharing; servizi di noleggio relativi a veicoli, trasporto e deposito; servizi di parcheggi; affitto di garage e posti auto; organizzazione della distribuzione di carburante; organizzazione del noleggio di veicoli; fornitura di informazioni in materia di trasporto stradale; distribuzione del carburante; stoccaggio di rifiuti; approvvigionamento idrico; distribuzione d'acqua; scarico di merci; servizi di movimentazione merci; trasporto di merci; smaltimento di rifiuti [rimozione e trasporto]; trasporto a mezzo oleodotti; servizi di bunkeraggio [immagazzinamento] di carburante; organizzazione del trasporto di combustibili; informazioni sulla viabilità e sul traffico; stoccaggio di energia e combustibili; stoccaggio di petrolio; stoccaggio di gas naturale liquefatto su navi; trasporto di petrolio; trasporto di metano; trasporto di gas a mezzo oleodotti;

Classe 40: Generazione di elettricità; generazione di elettricità da energia geotermica; generazione di elettricità per mezzo di energia solare; generazione di potenza; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; riciclaggio di rifiuti; conservazione degli alimenti e delle bevande; produzione di energia elettrica tramite sequestro del carbonio; raffinazione di prodotti petroliferi; produzione di energia; rilavorazione di oli lubrificanti; raffinazione di petrolio greggio; trattamento di rifiuti; incenerimento dei rifiuti; trattamento e purificazione dell'acqua; trattamento di materiali combustibili;

Classe 42: Servizi scientifici e progettazione relativa agli stessi; servizi tecnologici e progettazione relativa agli stessi; servizi di analisi industriale; ricerca industriale; servizi di controllo della qualità e di autenticazione; analisi diagnostiche per lubrificanti industriali; servizi di ingegneria; servizi di ingegneria in tema di tecnologia ambientale; servizi di ingegneria per l'industria del gas; servizi di consulenza in materia di ingegneria di progettazione; servizi di ingegneria in tema di tecnologia dell'energia; servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura energetica; servizi di ingegneria nel settore della produzione di energia elettrica e gas naturale; servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura e trasporto di gas; analisi dell'acqua; analisi ambientali delle emissioni di gas di scarico; ricerca in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica; ricerca tecnica in materia di compensazione delle emissioni di carbonio; progettazione e sviluppo di sistemi per la produzione di energie rinnovabili; progettazione di apparecchiature per il trasporto di rifiuti; controllo ambientale di aree adibite a trattamento dei rifiuti; ricerca in materia d'analisi dei rifiuti; controllo ambientale delle aree adibite al deposito di rifiuti; ricerche tecnologiche; servizi di consulenza in materia di efficienza energetica; verifiche tecniche delle condizioni in materia di lubrificanti; verifiche tecniche delle condizioni relativamente ad olii; valutazioni tecniche sulla qualità di minerali e oli; ricerche e analisi scientifiche; servizi di laboratorio; studi di progettazione tecnica in tema di compensazione delle emissioni di CO₂; conduzione di studi di progetti tecnici; servizi di ricerca e sviluppo; servizi di gestione tecnologica di progetti tecnici nell'ambito dell'energia o delle energie rinnovabili; esplorazione geofisica per i settori petrolifero, dei gas e minerario; servizi di consulenza di ingegneria; servizi di consulenza tecnologica; ricerca biotecnologica riguardante il settore petrolifero; fornitura di consulenza tecnica per l'industria della raffinazione del petrolio; progettazione e sviluppo di reti di distribuzione energetica; consulenze tecnologiche in tema di produzione e utilizzo di energia.

4. In data 25.02.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. In data 17.04.2025, la parte resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito prorogato.
6. In data 22.04.2025, l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
7. 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 07.10.2024, mentre il marchio opponente il 10.08.2022 con priorità ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 09.08.2022; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al segno impugnato. L'opposizione è stata presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). 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. 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 (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito: Direttive], Parte 6, n. 6.1, consultabili su www.ige.ch).
2. La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio. Il valore dei criteri di distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto. A tale scopo è necessario verificare se il servizio riveste un'utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il servizio come un pacchetto unico di prestazioni. Ad esempio, i servizi di manutenzione e riparazione che completano l'offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti (cosiddetto «servizio dopo vendita») (Direttive, Parte 6, n. 6.1.3).
3. Il marchio impugnato rivendica i prodotti e servizi seguenti:

Classe 9: Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; photovoltaische Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität (photovoltaische Kraftwerke); Wechselrichter und Laderegler für Photovoltaikanlagen; Solarmodule für die Stromerzeugung; photovoltaische Geräte und Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom; photovoltaische Geräte für die Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie; Sensoren zum automatischen Nachverfolgen des Sonnenstands; elektronische Sensoren zur Messung der Sonnenstrahlung; photovoltaische Zellen und Module; Solarwafer; Fotoelemente; Sonnenbatterien; Ladestation für Elektrofahrzeuge; Stromwandler; Akkumulatoren (Batterien); aufladbare Batterien; wiederaufladbare Batterien; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Speichervorrichtungen für Sonnenenergie; Schalttafeln (Elektrizität); Computerhardware und -software; Software für den Entwurf und die Konfiguration von Energiespeichersystemen;

Classe 35: Werbung; Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung; Büroarbeiten; Marketing und Werbung im Bereich der Solarenergie;

Classe 37: Baudienstleistungen; Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten zur Erzeugung, Verteilung und Versorgung mit Elektrizität; Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen zur Energieerzeugung, von Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen; Installation, Wartung und Reparatur von Solarkollektoren; Aufladen von Autobatterien; Aufladen von Batterien und Akkus;

Classe 40: Stromerzeugung aus Solarenergie; technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung; Verarbeitung und Umwandlung von Energie;

Classe 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, Beratung und Planung im Bereich der Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie; Entwurf und Entwicklung von Photovoltaiksystemen; technische Entwicklung von Strukturelementen, Geräten und Systemen für Solar- und Photovoltaikanlagen; wissenschaftliche und industrielle Forschung auf dem Gebiet der Photovoltaik und Sonnenkollektoren;

Beratung im Bereich der Energieeinsparung; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz; Beratungsleistungen zu Technologiediensten im Bereich der Strom und Energieversorgung; Durchführung von Forschung und technische Projektstudien im Bereich der Nutzung natürlicher Energiequellen; Entwurf und Entwicklung von Software zur Steuerung, Regulierung und Überwachung von Solarenergiesystemen; technische Beratung im Bereich Energieersparnis und -effizienz; Technologieberatung zur alternativen Energieerzeugung; Programmierung von Energiemanagementsoftware; Entwurf und Entwicklung von Energiemanagementsoftware; Bereitstellung von Informationen zu Forschung und technischer Projektplanung in Bezug auf den Gebrauch von natürlicher Energie; Vermietung von Zählern zur Erfassung des Energieverbrauchs.

4. Il marchio opponente è protetto, tra gli altri, per i prodotti e servizi seguenti:

Classe 9: Apparecchi per la trasmissione di immagini; apparecchi per la riproduzione di immagini; apparecchi per l'elaborazione di dati; software; emettitori [telecomunicazione]; files di immagini scaricabili; programmi informatici, registrati; pubblicazioni elettroniche [scaricabili]; applicazioni per cellulari; software per applicazioni web; batterie elettriche ricaricabili; batterie per veicoli elettrici; accumulatori elettrici per veicoli;

Classe 35: Gestione aziendale; acquisizione di contratti in materia di fornitura d'energia; acquisizione di informazioni commerciali; previsioni di mercato; promozione di prodotti e servizi di terzi mediante programmi di fidelizzazione clienti; ricerche di mercato e studi di marketing; servizi di vendita al dettaglio in relazione a combustibili; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a combustibili; servizi di vendita all'ingrosso in relazione a lubrificanti; servizi di vendita al dettaglio in relazione a lubrificanti; servizi di consulenza in materia di gestione aziendale di imprese commerciali; servizi di promozione; gestione commerciale di distributori di benzina (per conto terzi);

Classe 37: Servizi di costruzione; servizi d'installazione di drenaggi; servizi di riparazione di veicoli; stazioni di servizio per la riparazione di veicoli; stazioni di servizio; servizi di stazioni di servizio per veicoli (rifornimento e manutenzione); servizi di pulitura e lavaggio di automobili; ricarica batterie e dispositivi di accumulo di energia elettrica e noleggio di materiale afferente; installazione di raffinerie di petrolio; servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore; servizi di rifornimento di carburante per veicoli a motore; ricarica di veicoli elettrici; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica;

Classe 40: Generazione di elettricità; generazione di elettricità da energia geotermica; generazione di elettricità per mezzo di energia solare; generazione di potenza; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; riciclaggio di rifiuti; conservazione degli alimenti e delle bevande; produzione di energia elettrica tramite sequestro del carbonio; raffinazione di prodotti petroliferi; produzione di energia; rilavorazione di oli lubrificanti; raffinazione di petrolio greggio; trattamento di rifiuti; incenerimento dei rifiuti; trattamento e purificazione dell'acqua; trattamento di materiali combustibili;

Classe 42: Servizi scientifici e progettazione relativa agli stessi; servizi tecnologici e progettazione relativa agli stessi; servizi di analisi industriale; ricerca industriale; servizi di controllo della qualità e di autenticazione; analisi diagnostiche per lubrificanti industriali; servizi di ingegneria; servizi di ingegneria in tema di tecnologia ambientale; servizi di ingegneria per l'industria del gas; servizi di consulenza in materia di ingegneria di progettazione; servizi di ingegneria in tema di tecnologia dell'energia; servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura energetica; servizi di ingegneria nel settore della produzione di energia elettrica e gas naturale; servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura e trasporto di gas; analisi dell'acqua; analisi ambientali delle emissioni di gas di scarico; ricerca in materia di riduzione delle emissioni di anidride carbonica; ricerca tecnica in materia di compensazione delle emissioni di carbonio; progettazione e sviluppo di sistemi per la produzione di energie rinnovabili; progettazione di apparecchiature per il trasporto di rifiuti; controllo ambientale di aree adibite a trattamento dei rifiuti; ricerca in materia d'analisi dei rifiuti; controllo ambientale delle aree adibite al deposito di rifiuti; ricerche tecnologiche; servizi di consulenza in materia di efficienza energetica; verifiche tecniche delle condizioni in materia di lubrificanti; verifiche tecniche delle condizioni relativamente ad olii; valutazioni tecniche sulla

qualità di minerali e oli; ricerche e analisi scientifiche; servizi di laboratorio; studi di progettazione tecnica in tema di compensazione delle emissioni di CO₂; conduzione di studi di progetti tecnici; servizi di ricerca e sviluppo; servizi di gestione tecnologica di progetti tecnici nell'ambito dell'energia o delle energie rinnovabili; esplorazione geofisica per i settori petrolifero, dei gas e minerario; servizi di consulenza di ingegneria; servizi di consulenza tecnologica; ricerca biotecnologica riguardante il settore petrolifero; fornitura di consulenza tecnica per l'industria della raffinazione del petrolio; progettazione e sviluppo di reti di distribuzione energetica; consulenze tecnologiche in tema di produzione e utilizzo di energia.

Prodotti contestati della classe 9

5. I prodotti contestati «*Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln oder Kontrollieren der Verteilung oder Nutzung von Elektrizität; Sonnenbatterien; Ladestation für Elektrofahrzeuge; Stromwandler; Akkumulatoren (Batterien); aufladbare Batterien; wiederaufladbare Batterien; Ladegeräte für elektrische Akkumulatoren; Speichervorrichtungen für Sonnenenergie; Schalttafeln (Elektrizität); Solarmodule für die Stromerzeugung; Solarwafer*» in classe 9 sono dei prodotti legati alla produzione, all'immagazzinamento, all'utilizzo e alla trasmissione dell'elettricità. Alcuni di questi prodotti sono identici o perlomeno compresi nella formulazione dei prodotti «*batterie elettriche ricaricabili; batterie per veicoli elettrici; accumulatori elettrici per veicoli*», rivendicati nella medesima classe dal marchio anteriore. Per quanto riguarda i prodotti impugnati che non siano identici né rientrino nella formulazione dei prodotti sopra indicati del marchio opponente, occorre riconoscere che essi presentano punti di contatto, per natura, finalità e modalità di utilizzo, con i prodotti del marchio anteriore menzionati. Ad esempio, le stazioni di ricarica per veicoli elettrici («*Ladestation für Elektrofahrzeuge*») sono strettamente collegate ai prodotti del marchio opponente «*accumulatori elettrici per veicoli*», in quanto gli uni sono indispensabili agli altri. Le stazioni di ricarica servono infatti per ricaricare le batterie ricaricabili (accumulatori) di un veicolo. Tali prodotti presentano pertanto caratteristiche di complementarità. Inoltre, si rivolgono allo stesso pubblico. I prodotti contestati sopra menzionati presentano inoltre dei legami di complementarità con i servizi della classe 37 del marchio opponente di seguito elencati: «*servizi di riparazione di veicoli; stazioni di servizio per la riparazione di veicoli; stazioni di servizio; servizi di stazioni di servizio per veicoli (rifornimento e manutenzione); ricarica batterie e dispositivi di accumulo di energia elettrica e noleggio di materiale afferente; ricarica di veicoli elettrici; riparazione, manutenzione e rifornimento di veicoli; installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica*». È generalmente riconosciuto che i servizi di manutenzione o riparazione, o più in generale i servizi che costituiscono una prestazione coerente con l'offerta di prodotti, sono simili (cfr. per es. TF, sic! 2019, 495, consid. 2.3.4 – Tecton / Dekton; TAF, B-1327/2019, consid. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa; TAF, B-5179/2012, consid. 3.2 et 5.1 – TIVO / tivù sat HD [fig.]; TAF, B-7202/2014, consid. 6.1 et 6.2 – GEO / GEO influence). I prodotti raffrontati sono pertanto in parte identici e in parte simili o fortemente simili.
6. Sussiste una similarità anche tra i prodotti impugnati, quali: «*photovoltaische Anlagen zur Erzeugung von Elektrizität (photovoltaische Kraftwerke); Wechselrichter und Laderegler für Photovoltaikanlagen; photovoltaische Geräte und Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom; photovoltaische Geräte für die Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie; Sensoren zum automatischen Nachverfolgen des Sonnenstands; elektronische Sensoren zur Messung der Sonnenstrahlung; photovoltaische Zellen und Module; Fotoelemente*» e i prodotti «*batterie elettriche ricaricabili*», rivendicati in classe 9 dal marchio opponente, poiché quest'ultimi comprendono anche accumulatori destinati allo stoccaggio domestico dell'energia solare autoprodotta. Ne deriva pertanto una similarità. I prodotti impugnati presentano inoltre un rapporto di complementarità anche con i servizi rivendicati dal marchio opponente in classe 37, in particolare quelli concernenti l'«*installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica*». Secondo costante giurisprudenza i servizi che costituiscono una prestazione coerente con l'offerta di prodotti, sono generalmente considerati simili (cfr. per es. TF, sic! 2019, 495, consid. 2.3.4 – Tecton / Dekton; TAF, B-1327/2019, consid. 3.4 – MOBALPA / Mobalpa; TAF, B-5179/2012, consid. 3.2 et 5.1 – TIVO / tivù sat HD [fig.]; TAF, B-7202/2014, consid. 6.1 et 6.2 – GEO / GEO influence). Si evidenzia peraltro che i prodotti contestati «*Wechselrichter und Laderegler für Photovoltaikanlagen*» sono dispositivi elettronici che consentono la conversione di corrente continua in corrente alternata, o la regolazione della carica, essenziali per il funzionamento di impianti elettrici. Tali dispositivi trovano applicazione in diversi settori dell'energia elettrica, quali gli impianti fotovoltaici, i veicoli elettrici e l'energia eolica. Essi sono strettamente collegati ai dispositivi di accumulo dell'energia elettrica, nonché ai servizi «*installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica*», rivendicati dal marchio opponente nelle classi 9 e 37.

7. Infine, il marchio opponente rivendica in classe 9, tra gli altri, i prodotti «*apparecchi per l'elaborazione di dati; software*». Questi termini generici comprendono i prodotti impugnati «*Computerhardware und -software; Software für den Entwurf und die Konfiguration von Energiespeichersystemen*». Tra i prodotti raffrontati deriva pertanto un'identità.

Servizi contestati della classe 35

8. I «*servizi di promozione*», rivendicati in classe 35 dal marchio opponente, comprendono i servizi impugnati «*Werbung; Marketing und Werbung im Bereich der Solarenergie*». Sussiste pertanto un'identità tra le prestazioni contrapposte. Un'identità o quantomeno una forte similarità, si riscontra anche tra i servizi «*gestione aziendale*», anch'essi rivendicati dal marchio opponente in classe 35 e i servizi impugnati «*Geschäftsführung, -organisation und -verwaltung*». Inoltre, il marchio impugnato rivendica, sempre in classe 35, anche funzioni di ufficio («*Büroarbeiten*»). Tra tali servizi e quelli rivendicati dal marchio opponente, quali «*gestione commerciale di distributori di benzina (per conto terzi); gestione aziendale*», rivendicati nella medesima classe dal marchio opponente, sussiste una similarità. Infatti, sebbene i servizi impugnati siano di natura amministrativa, quest'ultimi possono comprendere una parte essenziale della gestione aziendale e possono essere anche di natura piuttosto complessa. Si pensi, ad esempio, alla creazione di un database informatico per il monitoraggio e la sistematizzazione di tutte le relazioni contrattuali di un'azienda oppure alla gestione amministrativa e al coordinamento dei processi di ordinazione.

Servizi contestati della classe 37

9. I «*servizi di costruzione; installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica*», rivendicati in classe 37 dal marchio opponente, sono identici o perlomeno fortemente simili ai servizi «*Baudienstleistungen; Installation, Wartung und Reparatur von Wechselrichtern, Akkus und elektrischen Verbindungen für Solarenergieanlagen; Installation, Wartung und Reparatur von Geräten zur Erzeugung, Verteilung und Versorgung mit Elektrizität; Installation, Wartung und Reparatur von Solaranlagen zur Energieerzeugung, von Sonnenkollektoren und Photovoltaikmodulen; Installation, Wartung und Reparatur von Solarkollektoren*», rivendicati nella medesima classe dal marchio impugnato. I servizi di installazione, manutenzione e riparazione sono regolarmente offerti come pacchetto completo, richiedono le stesse conoscenze specialistiche e si rivolgono alle medesime cerchie di destinatari. I servizi «*ricarica batterie e dispositivi di accumulo di energia elettrica*» e «*ricarica di veicoli elettrici*», rivendicati dal marchio opponente in classe 37, sono identici ai servizi impugnati «*Aufladen von Autobatterien; Aufladen von Batterien und Akkus*». Le formulazioni «*Installationsarbeiten und Reparaturdienstleistungen*» del marchio impugnato comprendono anche l'installazione e la riparazione di impianti fotovoltaici, da cui deriva un'identità rispetto ai servizi di «*installazione di apparecchiature per la produzione di energia elettrica*», rivendicati anch'essi dal marchio opponente in classe 37. Per quanto riguarda invece possibili servizi di installazione e riparazione aggiuntivi, sussiste quantomeno una similarità.

Servizi contestati della classe 40

10. La stessa valutazione si applica ai servizi impugnati «*Stromerzeugung aus Solarenergie; technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung; Verarbeitung und Umwandlung von Energie*», da considerarsi identici o quantomeno fortemente simili ai servizi «*generazione di elettricità; generazione di elettricità per mezzo di energia solare; generazione di potenza; produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*», rivendicati in classe 40 dal marchio anteriore. Tutti questi servizi hanno ad oggetto la produzione o la trasformazione di energia elettrica, con particolare riferimento alle energie rinnovabili e alla tecnologia solare e si rivolgono allo stesso pubblico. La sovrapposizione di scopo e natura è tale da giustificare il riconoscimento di un'identità o quantomeno di una forte similarità tra i servizi contrapposti. In particolare, poiché la prestazione del servizio di «*generazione di elettricità per mezzo di energia solare*» (classe 40 del marchio opponente) può comprendere, in modo accessorio o integrato, anche attività di consulenza tecnica, sussiste similarità anche con i servizi impugnati «*technische Beratung im Bereich der Solarenergieerzeugung*».

Servizi contestati della classe 42

11. Il segno impugnato risulta registrato, tra gli altri, in classe 42 per servizi relativi allo sviluppo e alla programmazione di software, ovvero «*Entwurf und Entwicklung von Software zur Steuerung, Regulierung und Überwachung von Solarenergiesystemen; Programmierung von Energiemanagementsoftware; Entwurf und Entwicklung von Energiemanagementsoftware*». Il segno opponente è a sua volta registrato in classe 9, tra gli altri, per «*software; software per applicazioni web; programmi informatici, registrati*». È evidente che il software per computer, in quanto prodotto, rappresenta necessariamente il risultato di un processo di produzione e sviluppo, che può essere descritto come un servizio di «creazione, sviluppo e programmazione di software». Ne consegue l'esistenza di un collegamento diretto tra i prodotti dell'opponente in classe 9 e i servizi precitati, impugnati. La similarità tra i prodotti e servizi raffrontati si ritiene pertanto sussistere. Sussiste inoltre un'identità tra i «*servizi scientifici e progettazione relativa agli stessi*» nonché i «*servizi tecnologici e progettazione relativa agli stessi*» (classe 42 del marchio opponente) e i servizi impugnati «*wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen*». Una similarità, rispettivamente un'identità può essere assunta anche tra i restanti servizi impugnati in classe 42, ovvero «*Beratung und Planung im Bereich der Anlagen zur Erzeugung von Solarenergie; Entwurf und Entwicklung von Photovoltaiksystemen; technische Entwicklung von Strukturelementen, Geräten und Systemen für Solar- und Photovoltaikanlagen; wissenschaftliche und industrielle Forschung auf dem Gebiet der Photovoltaik und Sonnenkollektoren; Beratung im Bereich der Energieeinsparung; Beratungsleistungen im Bereich der Energieeffizienz; Beratungsleistungen zu Technologiediensten im Bereich der Strom und Energieversorgung; Durchführung von Forschung und technische Projektstudien im Bereich der Nutzung natürlicher Energiequellen; technische Beratung im Bereich Energieersparnis und -effizienz; Technologieberatung zur alternativen Energieerzeugung; Bereitstellung von Informationen zu Forschung und technischer Projektplanung in Bezug auf den Gebrauch von natürlicher Energie*», e alcuni dei servizi rivendicati in classe 42 dal marchio opponente, quali ad esempio: «*servizi di ingegneria; servizi di consulenza in materia di ingegneria di progettazione; servizi di ingegneria in tema di tecnologia dell'energia; servizi di ingegneria in tema di impianti di fornitura energetica; servizi di ingegneria nel settore della produzione di energia elettrica (...); progettazione e sviluppo di sistemi per la produzione di energie rinnovabili; ricerche tecnologiche; servizi di consulenza in materia di efficienza energetica ricerche e analisi scientifiche; servizi di laboratorio; conduzione di studi di progetti tecnici; servizi di ricerca e sviluppo; servizi di gestione tecnologica di progetti tecnici nell'ambito dell'energia o delle energie rinnovabili; servizi di consulenza tecnologica; progettazione e sviluppo di reti di distribuzione energetica; consulenze tecnologiche in tema di produzione e utilizzo di energia*». Questi servizi condividono il medesimo scopo, sono destinati allo stesso settore di attività (energia, ed in particolare le energie rinnovabili e il fotovoltaico), presuppongono di conseguenza le stesse conoscenze specialistiche e si rivolgono agli stessi destinatari. Inoltre i servizi raffrontati precitati, presentano una forte complementarità funzionale, trattandosi per lo più di attività di consulenza, progettazione, sviluppo, ricerca e gestione tecnica nell'ambito dell'energia solare e dell'efficienza energetica. In conclusione, può essere rilevata una similarità tra i servizi di «*produzione di energia*» (classe 40 del marchio opponente) e i servizi impugnati relativi al noleggio di contatori per la misurazione del consumo energetico («*Vermietung von Zählern zur Erfassung des Energieverbrauchs*»). Le aziende energetiche sono infatti solite installare o fornire i contatori di energia (cfr., ad esempio, <https://www.groupe-e.ch/de/strom/stromnetz/smart-meter>, così come <https://www.ewl-luzern.ch/netzdienstleistungen/messwesen/smart-meter>, pagine consultate in data 29.07.2025).
12. Conviene quindi riconoscere l'identità, rispettivamente la (forte) similarità dei prodotti e servizi in causa e passare all'esame dei due segni.

C. Similitudine dei segni

1. Secondo la prassi del Tribunale federale la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti e servizi in questione. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o

meno sbiadito del segno percepito precedentemente. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio. L'aggiunta di elementi supplementari all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno, quando dunque si vada a 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. L'effetto uditivo è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali, mentre l'effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).
3. Nel caso in esame, il marchio opponente è un marchio verbale che si compone di un unico elemento «ENIMOOV», riprodotto esclusivamente in caratteri maiuscoli. Il segno impugnato è anch'esso un marchio verbale costituito dal termine «ENIDO», anch'esso presentato in caratteri maiuscoli.
4. Sul piano visivo, i segni a raffronto concordano nella sequenza iniziale di lettere «ENI-». I segni divergono tuttavia significativamente nelle loro parti finali: «ENIMOOV» si conclude con la desinenza «-MOOV», che visivamente appare più lunga ed articolata, mentre «ENIDO» termina con «-DO», sequenza breve e graficamente distinta. I segni divergono anche per quanto riguarda la loro lunghezza (7 vs 5 lettere), fattore che influisce notevolmente sulla percezione visiva complessiva dei segni raffrontati. 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 dei segni portano a una certa similitudine visiva tra i marchi in confronto. Tuttavia, le parti finali divergenti — sia per lunghezza sia per composizione grafica — prevalgono sul segmento iniziale comune «ENI-», conferendo a ciascun marchio un'impronta visiva autonoma. In particolare, non passano inosservate la lettera finale «V» e la doppia vocale «OO», presenti nel marchio opponente, che risultano inusuali nei vocabolari tedesco, francese e italiano, creando un'evidente differenza visiva rispetto alla coppia di lettere finale, più comune, «DO» propria al marchio impugnato. Pertanto, sebbene sussista un punto di contatto iniziale tra i segni, le differenze visive complessive risultano prevalenti, con la conseguenza che, nella fattispecie, può essere riconosciuto soltanto un grado limitato di similarità sul piano visivo.
5. Lo stesso vale per quanto riguarda l'aspetto uditivo, dove si riscontra un'esatta corrispondenza nella, secondo costante giurisprudenza rilevante, parte iniziale (ENI- // ENI-) dei segni in opposizione. Tuttavia, le differenze che emergono nella parte finale — anch'essa di rilevante influenza nella percezione di due segni — assumono un'importanza non trascurabile. Nel caso del marchio «ENIMOOV», la presenza della doppia vocale lunga «OO», che suggerisce una pronuncia all'inglese, seguita dalla consonante fricativa sonora «V» conferisce al segno un suono più lungo, articolato e atipico, soprattutto se confrontato con le strutture fonetiche comuni nelle lingue italiana, francese e tedesca. Al contrario, la terminazione «-DO» del marchio «ENIDO» risulta più breve, secca e foneticamente più familiare per il consumatore medio svizzero. Ciò vale per tutte le lingue nazionali svizzere rilevanti, ovvero il tedesco, il francese e l'italiano. Pertanto, pur essendovi una corrispondenza nella sequenza iniziale delle prime due sillabe («E-NI» // («E-NI»), le differenze fonetiche nella parte finale dei segni («-MOOV» [mu:v] vs «-DO» [do]) sono tali da incidere significativamente sull'impressione d'insieme percepita dal pubblico e portano a concludere per una similitudine uditiva soltanto di grado limitato tra i marchi in opposizione.
6. 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).

7. Sul piano semantico, il termine «ENIMOOV», costituente il marchio opponente, non risulta repertoriato nei dizionari. Ne consegue che il consumatore medio tenderà a scomporre il segno nei suoi elementi noti, poiché, prima di interpretare un termine come di fantasia, cercherà di attribuirgli un significato a lui familiare (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale [TAF] B-4854/2010, consid. 5.2 – Silycryl, consultabile su: <https://www.bvger.ch/it>). L'elemento «ENI» non possiede alcun significato documentato nei dizionari. La componente «MOOV» rappresenta invece una forma modificata del sostantivo appartenente al vocabolario di base inglese «move», tradotto in italiano, tra gli altri, con «movimento» (cfr. dizionario PONS, consultabile su <https://de.pons.com> e dizionario Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz, 3ª edizione, pag. 51, pagine consultate in data 29.07.2025). I consumatori rilevanti tenderanno pertanto a percepire «ENIMOOV» come una denominazione di fantasia, priva di significato. Analogamente, anche il termine «ENIDO», costituente il marchio impugnato, non presenta un significato immediatamente identificabile. Anch'esso può essere scomposto in «ENI», acronimo privo di un significato attestato nei dizionari e in «DO», voce verbale inglese che significa «fare» (cfr. dizionario PONS, consultabile su <https://de.pons.com>, pagina consultata in data 30.07.2025). I consumatori di riferimento, saranno dunque portati a considerare «ENIDO» come una denominazione di fantasia priva di significato proprio. In contrasto con quanto sostenuto dalla parte resistente, l'IPI ritiene infondata l'interpretazione secondo cui il segno impugnato sarebbe composto dal prefisso «e-» (comunemente associato a «elettronico») e dal sostantivo italiano «nido», generando l'espressione «nido elettronico». Tale lettura risulta poco plausibile, poiché il prefisso «e-» è solitamente separato dalla parola successiva mediante trattino o altro segno grafico. L'assenza di tale separazione nel marchio impugnato rende tale interpretazione forzata e ne indebolisce la plausibilità. Infine, l'IPI non condivide neppure l'argomentazione della parte opponente, secondo cui, in entrambi i segni, le desinenze «-MOOV» e «-DO» indurrebbero i consumatori rilevanti a percepire, sul piano concettuale, un'idea di azione: nel segno opponente sotto forma di «movimento», e in quello impugnato sotto forma di «fare». Tale interpretazione non risulta né immediata né spontanea, ma implica uno sforzo interpretativo non trascurabile da parte del consumatore medio. Per tali ragioni, l'IPI qualifica i segni in esame come denominazioni di fantasia, prive di rilevanza concettuale.
8. Alla luce di quanto sopra, i termini «ENIMOOV» e «ENIDO» sono percepiti dai consumatori medi rilevanti come segni di fantasia, privi di significato concettuale. Non sussistono pertanto differenze significative sul piano semantico tali da compensare le similitudini — seppur remote — riscontrabili sotto i profili visivo e fonetico.
9. Ne consegue che, pur in presenza di coincidenze nelle prime tre lettere e nonostante marcate divergenze sul piano visivo e fonetico, si può considerare solo una similarità remota tra i segni a confronto. 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 una parte dei prodotti e servizi 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 i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di "beni di massa di uso quotidiano" è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti (Direttive, Parte 6, n. 6.6).
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). Lo stesso vale per i servizi determinanti della classe 35, poiché sono selezionati con una certa cura e non soddisfano unicamente esigenze quotidiane (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 e TAF B-1009/2010, n. 3.3.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]; TAF B-6173/2018, consid. 4.2 – World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]; TAF B-684/2017, consid. 3.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners). Nel caso dei servizi della classe 37 si presuppone un grado di attenzione lievemente maggiore, in quanto anche in questi settori i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma preceduta da un esame approfondito di svariati criteri. La situazione è analoga per quanto concerne i servizi delle classi 40 e 42 che non coprono solo esigenze quotidiane e presumono pertanto un rapporto economico più stretto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 e TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.]; TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [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 osserva che esso si configura come un termine di fantasia (cfr. III. C. n. 7 qui sopra), privo di significato descrittivo in relazione ai prodotti e servizi rilevanti in causa. Nel suo scritto, la parte opponente sottolinea che la titolare del marchio opponente, la ENI S.p.A., sia uno dei maggiori attori mondiali nel settore dell'energia a partire dal 1953, attiva tra gli altri nei settori della produzione e commercializzazione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il marchio opponente in questione beneficerebbe dunque della notorietà planetaria del nome della titolare, per cui qualsiasi marchio composto dalle lettere iniziali «ENI-» nel settore dell'energia non può che richiamare alla mente l'attività di ENI S.p.A. Poiché, secondo quanto affermato dalla parte opponente, «ENIMOOV» sarebbe un marchio conosciuto, quest'ultima considera tale marchio un marchio forte, dotato di notorietà mondiale.

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'IPI 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'IPI 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 l'azienda multinazionale ENI S.p.A., titolare del marchio opponente «ENIMOOV», sia uno dei maggiori *players* mondiali nel settore dell'energia. La serie di marchi da quest'ultima detenuti, tra i quali il marchio opponente, beneficerebbe dunque a sua volta della notorietà planetaria del nome della titolare, per cui qualsiasi marchio composto dalle lettere iniziali «ENI-» nel settore dell'energia non farebbe che richiamare alla mente l'attività di ENI S.p.A. A supporto degli argomenti precitati, la parte opponente ha presentato all'IPI le seguenti prove:
 - Allegato 4: Copia marchio «ENIMOTION» n. 787019.
 - Allegato 5: Copia marchio «ENILIVE» n. 787023.
 - Allegato 6: Copia marchio «ENIFUTURA» n. 792295.
 - Allegato 7: Estratto marchi svizzeri ENI S.p.A.
 - Allegato 8: Estratto marchi internazionali ENI S.p.A.
 - Allegato 9: Pagina Wikipedia ENI S.p.A.
10. Le prove presentate non documentano né un uso prolungato né un'intensa attività pubblicitaria del marchio opponente «ENIMOOV» in Svizzera. Inoltre, dalla documentazione non emerge alcuna cifra relativa alle vendite o all'ammontare delle spese pubblicitarie su territorio svizzero. I dati economici desumibili dalla voce Wikipedia (ad es. i ricavi) si riferiscono alla titolare del marchio opponente, ovvero alla società multinazionale ENI S.p.A., e non specificamente al marchio opponente «ENIMOOV», oggetto della presente controversia giuridica. La parte opponente non è quindi riuscita a dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del marchio «ENIMOOV». L'IPI 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 e servizi rilevanti rivendicati. Non vi sono peraltro indicazioni che i marchi «ENI-» siano percepiti dai destinatari come marchi di serie. A questo proposito, va osservato che anche un'intera serie di registrazioni di marchi «ENI-» non è di per sé sufficiente a giustificare lo status di marchio di serie. I marchi della serie devono essere presenti sul mercato e quindi risultare effettivamente conosciuti dal pubblico come tali (cfr. Eugen MARBACH, *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Vol. III, Kennzeichenrecht, 2^a ed., Basilea 2009, n. 966). Nella fattispecie, la parte opponente non ha fornito alcuna prova a riguardo. L'IPI, in questo contesto, non conduce accertamenti nonostante la massima inquisitoria. Quest'ultima trova infatti i suoi limiti laddove eventuali accertamenti o anche l'assunzione di prove da parte dell'IPI comporterebbero un rafforzamento della posizione processuale di una parte e, di conseguenza, un indebolimento della posizione dell'altra parte (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.7).
11. Nella fattispecie, sebbene il marchio impugnato riprenda le prime tre lettere del marchio anteriore, la desinenza finale «-DO» presenta una sonorità breve e familiare nelle lingue nazionali svizzere, che si discosta nettamente da quella più lunga, marcata e atipica di «-MOOV» [mu:v]. Anche sotto il profilo visivo, la diversa lunghezza e struttura delle desinenze («-MOOV» vs «-DO») contribuisce a creare un'impressione d'insieme distinta. Tali differenze incidono in modo significativo sull'impressione d'insieme lasciata dai segni qui a raffronto che deve considerarsi differente.

12. Inoltre, considerato il grado di attenzione leggermente elevato dei destinatari di riferimento (cfr. III. D. n. 5 qui sopra), anche differenze di minore entità risultano sufficienti a escludere un rischio di confusione. Così, tenuto conto del campo di protezione medio del marchio anteriore, gli elementi comuni tra i segni non assumono un peso sufficiente rispetto alle differenze riscontrate per fondare un rischio di confusione, nemmeno alla luce dell'effetto interattivo dovuto all'identità o alla (forte) similarità di una parte dei prodotti e servizi in questione.
13. Il consumatore non sarà neppure indotto a ritenere che i segni in conflitto costituiscano una variante del marchio di base o facciano parte di una serie di marchi. Pertanto, non sussiste nemmeno un rischio di confusione indiretto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.1 e 6.4.2; BGE 119 II 473, E. 2d – Radion / Radomat).
14. L'opposizione nella procedura n. 104417 è quindi respinta.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'IPI (art. 31 cpv. 3 LPM in combinato disposto con gli art. 1 ss. OTa-IPI e allegato all'art. 3 cpv. 1 OTa-IPI)
2. Nella decisione in merito all'opposizione, l'IPI 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'IPI (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L'opposizione è stata respinta integralmente. 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'IPI considera ragionevole accordare CHF 1'200.00 a titolo di ripetibili.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione n. **104417** è respinta.

2.

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

3.

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

4.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 14 agosto 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).