

Decisione Procedura di opposizione n. 104516 nella causa

GIANNI VERSACE S.R.L.
Piazza Luigi Einaudi 4
I-20124 MILANO
IT-Italia

Opponente

rappresentata da

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

registrazione internationale n° 648708 - VERSACE

contro

FUKUO BUSINESS LTD
204(A) Lonsdale House 52 Blucher Street
B1 1QU Birmingham, West Midlands
GB-Gran Bretagna

Resistente

rappresentata da

Akos Suele, LL.M.
12 Rue Le Corbusier, Swissmailbox -890
1208 Genève

Marchio svizzero n° 825601 - VERSACE

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. Il marchio svizzero n. 825601 - "VERSACE" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 24.01.2025 per i prodotti seguenti:
Classe 4: Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Kerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Nachtlöchte (Kerzen); Duftkerzen; Entstaubungsmittel; Lampendochte;
Classe 10: Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken;
Classe 26: Festonstickereien; Stickereien; Haarschmuck; Haarzöpfe; künstliche Blumen; Armbinden; Broschen (Kleidungszubehör); dekorative Anhänger für Mobiltelefone; Bänder für das Haar; Haarbänder; Haarnadeln; Toupets (Haarteile).
2. In data 15.04.2025, la parte opponente ha presentato opposizione totale nei confronti della registrazione del marchio summenzionato.
3. L'opposizione verte sui prodotti summenzionati (cfr. I. n.1 qui sopra) e poggia sulla registrazione internazionale n. 648708 "VERSACE" (di seguito marchio opponente), registrata in Svizzera per i prodotti seguenti:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 9: Lunettes;
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
4. In data 24.04.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. Entro il termine impartito, nessuna presa di posizione è stata presentata dalla parte resistente, motivo per cui in data 10.06.2025, l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
6. Le motivazioni dettagliate della parte opponente 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 21.01.2025; mentre il marchio opponente è stato registrato il 06.10.1995 con priorità italiana ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 03.07.1995; 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. b 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 adottati a favore o contro la similarità (cfr. Direttive in materia di marchi [di seguito: Direttive], Parte 6, n. 6.1, consultabili su https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/i/direttive_marchi/Markenrichtlinien_Teile_1-7_I_2024.pdf).
2. Il marchio impugnato rivendica i prodotti seguenti:
Classe 4: Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Kerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Nachtlöchte (Kerzen); Duftkerzen; Entstaubungsmittel; Lampendochte;
Classe 10: Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken;
Classe 26: Festonstickereien; Stickereien; Haarschmuck; Haarzöpfe; künstliche Blumen; Armbinden; Broschen (Kleidungszubehör); dekorative Anhänger für Mobiltelefone; Bänder für das Haar; Haarbänder; Haarnadeln; Toupets (Haarteile).
3. Il marchio opponente è protetto in Svizzera per i prodotti seguenti:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 9: Lunettes;
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.

Prodotti contestati della classe 4

4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente non è possibile stabilire una connessione diretta tra i prodotti contestati "*Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Kerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Nachtlöchte (Kerzen); Entstaubungsmittel; Lampendochte*" e i prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25 per i quali il marchio opponente risulta registrato, in quanto lo scopo e il know-how richiesto per la loro produzione sono chiaramente differenti. Inoltre, i prodotti a raffronto seguono canali di distribuzione distinti.

Non sussistono in particolare punti di contatto tra i prodotti impugnati “*Lederkonservierungsöle*” e i prodotti “*cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes*”, così come i prodotti “*chaussures*”, rivendicati dal marchio opponente nelle classi 18 e 25. Sebbene gli oli per la conservazione del cuoio (“*Lederkonservierungsöle*”) possano – come per altro argomentato dalla parte resistente – essere utilizzati per proteggere, trattare, idratare e rinnovare l'aspetto del cuoio di cui sono costituiti gli articoli rientranti nelle classi 18 e 25, come borse e calzature in cuoio, va precisato che questo legame funzionale non è sufficiente per giungere a una conclusione di similarità, poiché tali prodotti hanno scopi diversi, sono generalmente realizzati da produttori differenti e non seguono gli stessi canali di distribuzione. All'IPI non risulta infatti alcuna prassi di mercato diffusa secondo cui i produttori di scarpe e di borse in cuoio siano soliti fabbricare e distribuire anche i relativi prodotti per la cura. In genere, quest'ultimi sono fabbricati da aziende specializzate in prodotti per la cura e la manutenzione del cuoio o delle calzature, venduti in negozi di calzature o supermercati, ma non necessariamente dallo stesso produttore degli articoli qui impugnati. I prodotti contestati non possono neppure essere considerati un complemento ragionevole ai prodotti principali, rivendicati dal marchio opponente, elemento che altrimenti potrebbe suggerire una certa similarità tra le rispettive categorie merceologiche. Quanto agli articoli per la profumazione e le candele profumate (“*Duftkerzen*”, classe 4 del marchio impugnato), la parte opponente sostiene nel proprio atto di opposizione che diversi marchi di lusso – incluso quello della medesima opponente – si siano espansi nel settore del lifestyle e della profumazione per ambienti. Secondo tale impostazione, il rischio di associazione con prodotti come le candele profumate (“*Duftkerzen*”) risulterebbe quindi elevato. A tal proposito, l'IPI riconosce una similarità tra gli oli essenziali (“*huiles essentielles*”, classe 3 del marchio opponente) e le candele profumate (“*Duftkerzen*”), rivendicate in classe 4 dal marchio impugnato, in quanto i primi possono anche essere utilizzati per la profumazione degli ambienti.

L'IPI ricorda infine che, ai fini della valutazione della similarità, sono determinanti esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio (cfr. sentenza del tribunale amministrativo federale [TAF] B-380/2020, consid. 4.2 – somfy [fig.] / COMFY, disponibile sul sito www.bvger.ch; TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH; Direttive, Parte 6, n. 6.1). Come esposto in precedenza, tra la maggior parte dei prodotti contestati in classe 4 e quelli per i quali il marchio opponente è registrato, non sussistono punti di contatto rilevanti. Di conseguenza, l'eventuale diversificazione dell'offerta commerciale da parte della titolare, anche se conforme agli usi del settore cui appartiene il marchio opponente, non assume nessun rilievo ai fini della presente controversia.

Prodotti contestati della classe 10

5. La parte resistente rivendica, in classe 10, prevalentemente dispositivi e prodotti medicali o paramedicali, caratterizzati da una componente elettronica, funzionale o sanitaria, destinati al benessere fisico, alla cura del corpo o all'assistenza, anche infantile o specialistica, vale a dire: “*Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken*”. Per quanto riguarda una possibile similarità tra i prodotti delle classi 3 e 10, non esiste né una prassi costante né una giurisprudenza consolidata. I prodotti, infatti, sono difficilmente sostituibili tra di loro e non richiedono un know-how simile di produzione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.1.1.1). Tuttavia, alcuni dei prodotti impugnati hanno effettivamente anche una funzione cosmetica. Ciò non vale però per tutti i prodotti, poiché alcuni presentano chiaramente una finalità medico-terapeutica (ad es. *zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte*), oppure sono formulati in termini così generici da non far emergere chiaramente né un utilizzo esclusivamente cosmetico né terapeutico (ad es. *elektrische Massagegeräte; Vibromassagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen*).
6. Occorre pertanto esaminare se i prodotti cosmetici rivendicati dal marchio anteriore, appartenenti alla classe 3 e comprendenti, ad esempio, creme e oli per la cura del corpo, possano essere considerati

accessori complementari rispetto ai vari prodotti contestati appartenenti alla classe 10 (cfr. a tal proposito Direttive, Parte 6, par. 6.1.1.1).

7. I dispositivi per massaggi vengono in parte commercializzati in combinazione con oli o creme corrispondenti (cfr. a titolo esemplificativo, i risultati online ai seguenti link: <https://www.galaxus.ch/de/s6/product/rio-q-acne-lite3-facial-cleanser-gesichtspflegegeraet-21078188>; https://fennie.ch/products/celluluxe-das-original?variant=50106946355464&country=CH¤cy=CHF&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&qad_source=1&qad_campaignid=22258500610&qclid=EALalQobChMI7PelgpbQjwMVR6ODbx1iVw6gEAQYBiABEGlKCPD_BwE; <https://www.amazon.de/TESMED-Cellulite-Farbe-Creme-Perfection/dp/B0CB6D13M2>, pagine consultate in data 05.09.2025). Anche se non costituiscono necessariamente un pacchetto combinato con i prodotti cosmetici (“*cosmétiques*”) del marchio anteriore, come ad esempio creme e oli, i prodotti a raffronto possono comunque risultare complementari. Rientra infatti nelle aspettative del pubblico di riferimento, composto in particolare anche dal consumatore medio, che tali dispositivi, strettamente legati all’ambito cosmetico, possano essere commercializzati sotto una medesima responsabilità aziendale, al pari dei prodotti cosmetici, motivo per cui la similarità tra i prodotti può essere riconosciuta (cfr. decisione dell’IPI nella procedura di opposizione n. 103150, III. B, n. 5, PHYSIOGEL / PHYSIO RADIANCE [fig.], consultabile nell’aiuto all’esame dell’IPI: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Tra i prodotti impugnati “*Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; elektrische Massagepistolen; Vibromassagegeräte*” e i prodotti cosmetici (“*cosmétiques*”, classe 3 del marchio opponente) vi è pertanto similarità.
8. Le stesse considerazioni possono essere applicate al rapporto tra i prodotti contestati “*zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte*” e i dentifrici (“*dentifrices*”), rivendicati dal marchio opponente in classe 3. In effetti molti apparecchi e strumenti odontoiatrici vengono utilizzati anche per scopi estetici, come ad esempi i dispositivi speciali per lo sbiancamento professionale e non professionale dei denti – cosiddetto *bleaching* – impiegati per attivare le sostanze sbiancanti (ad esempio lampade a LED o laser) al fine di illuminare il sorriso. Oltre a questi strumenti esistono anche apparecchiature e strumenti per la lucidatura, per limare o preparare la superficie dei denti, al fine di migliorarne l’aspetto estetico. In particolare, nell’ambito dello sbiancamento dentale professionale, sia eseguito in studio che a domicilio, è frequente che vengano consigliati o prescritti dentifrici specifici con l’obiettivo di mantenere e prolungare i risultati ottenuti. Tra i prodotti precitati sussiste pertanto una relazione funzionale, in quanto i dentifrici sono considerati come un completamento ragionevole ai prodotti impugnati “*zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte*”. Inoltre, non è raro che i produttori di apparecchiature odontoiatriche, impiegate sia nei trattamenti di sbiancamento professionale in studio che nelle procedure domiciliari (*home bleaching*), commercializzino anche prodotti complementari per la cura orale, come dentifrici specifici (cfr. ad esempio <https://www.guotanghealth.com/products/teeth-whitening/bpage/2/>, <https://www.guotanghealth.com/products/teeth-whitening/>; <https://whiteglo.com/collections/new-range>, pagine consultate in data 11.09.2025). Tra i prodotti raffrontati sussiste pertanto similarità.
9. Tra le poltrone massaggianti con dispositivi di massaggio integrati (“*Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten*”) oggetto di contestazione, rientrano anche poltrone cosmetiche o lettini da trattamento dotati di funzioni di massaggio leggere. Tali prodotti sono concepiti per favorire il rilassamento durante i trattamenti cosmetici o per supportare specifiche applicazioni, come ad esempio trattamenti viso o impacchi per il corpo e sono ormai da considerarsi una componente funzionale imprescindibile per garantire un’esperienza completa nel contesto dei trattamenti cosmetici professionali. La responsabilità aziendale congiunta nella commercializzazione dei prodotti raffrontati è meno evidente, motivo per cui si può ritenere che la similarità con i prodotti cosmetici del marchio opponente (“*cosmétiques*”, classe 3) sia soltanto remota. Tuttavia, va rilevato che i prodotti contestati, come le poltrone massaggianti, vengono spesso utilizzati congiuntamente a cosmetici – quali creme, detergenti per il viso e per il corpo, oli – riconducibili al marchio opponente, al fine di offrire al pubblico un’esperienza di benessere integrata e completa.

10. È opportuno rammentare che ai fini dell'accertamento della similarità tra prodotti, è sufficiente che gli stessi risultino così strettamente collegati da creare l'impressione che la loro produzione o distribuzione avvenga sotto un controllo economico unitario. Tale principio si applica al rapporto tra i prodotti contestati della classe 10 "*Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten*" e i "*cosmétiques*" del marchio opponente. Tuttavia, poiché coincidono principalmente i canali di distribuzione e l'ambito di applicazione, nella fattispecie si può parlare solo di una similarità remota.
11. I prodotti impugnati, quali tiralatte, biberon e ciucci ("*Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge*") sono in parte distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita dei prodotti cosmetici, come farmacie e drogherie (cfr. ad es. <https://www.coopvitality.ch/de/c/eltern-kind/schwangerschaft-mutterschaft/milchpumpen-fe04l2046l30270>; <https://www.benu.ch/mam-easy-start-flasche-160ml-girl-1-stuck>; https://www.amavita.ch/de/p/curaprox-baby-schnuller-gr1-tuerkis-7809616?srsId=AfmBOoaH0D6KCQC9dOKOusO_ifENLTvln5y7wvpeXQQVW-4ypaETO8, pagine consultate in data 05.09.2025). Tuttavia, la mera coincidenza nel luogo di vendita non è sufficiente a giustificare una similarità (nemmeno remota). Lo scopo d'uso, le competenze tecniche richieste per la produzione e il campo di applicazione di tali prodotti risultano sensibilmente diversi rispetto a quelli dei prodotti cosmetici, in particolare ai "*cosmétiques*" e "*parfumerie*", per i quali il marchio opponente è registrato in classe 3. Per tale ragione, tra i prodotti impugnati "*Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge*" e i prodotti "*cosmétiques*"; "*parfumerie*" non sussiste similarità. Anche rispetto ai restanti prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25 non è possibile stabilire nessuna connessione. I prodotti differiscono in termini di natura, scopo d'uso e di destinatari. All'IPI non risulta per di più che i produttori di prodotti cosmetici, occhiali, metalli preziosi, gioielleria e orologeria, articoli di pelletteria e di abbigliamento siano soliti produrre anche tiralatte, biberon e ciucci.
12. I prodotti contestati "*Diabetikersocken*" sono simili alle calze e ai calzini compresi nella formulazione generale "*vêtements*" per la quale il marchio opponente è registrato in classe 25. Si tratta infatti di articoli di abbigliamento, la cui fabbricazione presenta significative sovrapposizioni sia in termini di know-how tecnico che di specifiche del prodotto. Inoltre, è del tutto plausibile un utilizzo trasversale degli stessi impianti di produzione. I prodotti a raffronto vengono per altro commercializzati dagli stessi canali di distribuzione (cfr. ad es. https://www.falke.com/ch_de/ts/falke-diabetikersocken/, pagina consultata in data 05.09.2025). Il fatto che i prodotti del segno impugnato debbano soddisfare determinati requisiti di tipo medico non incide sulla valutazione della similarità. Parimenti, è irrilevante che tali prodotti siano classificati in classi merceologiche diverse. Va infatti ricordato che, l'attribuzione ad una classe merceologica non ha carattere vincolante ai fini della valutazione della similarità tra prodotti, in quanto quest'ultima ricopre una mera funzione amministrativa (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.1).
13. Ai fini della completezza, l'IPI sottolinea anche in questa sede che, sono determinanti per la valutazione della similarità, esclusivamente i prodotti e servizi contenuti nella lista dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio (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).

Prodotti contestati della classe 26

14. Per quanto concerne la classe 26, il marchio impugnato rivendica diversi tipi di accessori che si possono indossare o fissare ai vestiti, ai capelli o anche ai telefoni cellulari, ovvero "*Festonstickereien; Stickereien; Haarschmuck; Haarzöpfe; künstliche Blumen; Armbinden; Broschen (Kleidungszubehör); dekorative Anhänger für Mobiltelefone; Bänder für das Haar; Haarbänder; Haarnadeln; Toupets (Haarteile)*". Tra i prodotti contestati e quelli della classe 25 del marchio opponente non sussiste alcuna similarità (cfr. decisione dell'IPI nella procedura di opposizione n. 015895, III. B. n. 25, [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.] così come TAF B-2387/2023, consid. 5.1 – [Raubtierkopf] [fig.] / [Tigerkopf] [fig.]). Infatti, esistono differenze chiare e significative per quanto riguarda lo scopo d'uso, il luogo di produzione e il know-how tecnico impiegato nella fabbricazione dei prodotti qui a raffronto. Il semplice fatto che alcuni prodotti delle classi 25 e 26 possano essere realizzati con materiali simili non è, alla luce del principio di specialità, sufficiente a fondare un giudizio di similarità tra le categorie merceologiche considerate. L'IPI evidenzia

inoltre che i prodotti impugnati, sebbene in parte qualificati come accessori per l'abbigliamento, non determinano in quanto tali di per sé una sussistenza di similarità con i prodotti rivendicati dal marchio opponente. La similarità tra prodotti accessori complementari si verifica generalmente quando questi sono realizzati dagli stessi produttori, come ad esempio nel caso del telecomando, accessorio del televisore. Nel caso di specie, prodotti quali fiori artificiali, ricami o spille, venduti come ornamenti o accessori per abiti, non sono usualmente realizzati dagli stessi fabbricanti dei capi di abbigliamento. Analogamente, le spille (*"Broschen [Kleidungszubehör]"*), pur essendo classificate come accessori, si distinguono sotto questo profilo. Inoltre, tali prodotti concorrenti sono normalmente commercializzati attraverso canali di distribuzione distinti. Anche in relazione ai prodotti di gioielleria della classe 14, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non sussiste similarità. Mentre i prodotti del marchio opponente sono articoli di gioielleria, i prodotti del marchio impugnato sono destinati unicamente alla decorazione degli indumenti. La classificazione di Nizza specifica infatti, relativamente alle spille della classe 26 (*"Broschen [Kleidungszubehör]"*), che esse non sono considerate gioielli. I prodotti concorrenti sono commercializzati in punti di vendita differenti, la loro produzione richiede un know-how diverso e si rivolgono a categorie di destinatari distinte: i consumatori finali per i gioielli e principalmente i produttori di abbigliamento per le spille della classe 26. Analogamente, per quanto riguarda i restanti prodotti impugnati in classe 26, ovvero i ricami a festone, i ricami, gli accessori per capelli, le trecchine per capelli, i fiori artificiali, le fasce per il braccio, i ciondoli decorativi per telefoni cellulari, i nastri per capelli, le fasce per capelli, i fermagli per capelli ed i toupet (pezzi di capelli), non si riscontra alcuna similarità con i prodotti rivendicati dal marchio opponente. Tali prodotti perseguono infatti finalità diverse rispetto ai prodotti per i quali il marchio opponente risulta registrato nelle classi 14, 18 e 25, sono realizzati da fabbricanti differenti e distribuiti tramite canali distinti. Tanto meno sussistono punti di contatto e, di conseguenza, similarità tra i prodotti contestati della classe 26 e quelli delle classi 3 e 9 del marchio opponente, considerata la diversa natura, scopo d'uso, destinazione e il differente know-how di fabbricazione.

15. In sintesi, la similarità dei prodotti contrapposti nel presente caso è soltanto parzialmente ammessa. Siccome, giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM, il rischio di confusione presuppone cumulativamente l'identità, rispettivamente la similarità dei prodotti e servizi e la similitudine dei segni a confronto, la presente opposizione può già essere respinta in relazione ai seguenti prodotti: *"Lederkonservierungsöle; Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Kerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Nachtlichte (Kerzen); Entstaubungsmittel; Lampendochte"* (classe 4), *"Saugflaschen; Milchpumpen; Schnuller für Säuglinge"* (classe 10), così come a tutti i prodotti impugnati in classe 26 causa la mancata similarità di tali prodotti (Direttive, Parte 6, n. 6.5). I restanti prodotti contestati, ovvero *"Duftkerzen"* (classe 4) e *"Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken"* (classe 10), invece, sono simili o lontanamente simili ed è quindi opportuno passare all'esame dei segni.
16. L'IPI precisa, a questo proposito, che, secondo costante giurisprudenza, l'interazione tra la similarità dei segni e quella dei prodotti e servizi è soggetta ad un limite assoluto, in virtù del quale ammettere un rischio di confusione tra due prodotti non simili, fondandosi sulla notorietà di un segno, non sarebbe conforme alla *ratio legis* dell'art. 3 LPM (cfr. Decisione del tribunale federale [TF], sic! 2010, 353, consid. 5.6.1 – Coolwater / cool water). Pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla parte opponente, il fatto di avvalersi di un marchio potenzialmente conosciuto, dotato di una forza distintiva accresciuta, non acconsentirebbe alcuna deroga al principio di specialità.

C. Identità dei segni

1. Nel caso in esame, i segni oggetto di confronto sono identici: Il marchio verbale opponente "VERSACE" corrisponde interamente al marchio impugnato, anch'esso formato esclusivamente dalla dicitura

interamente redatta in caratteri maiuscoli “VERSACE”. Quest’ultimo non presenta elementi diversi o aggiuntivi.

2. Poiché i marchi oggetto di controversia non sono richiesti per prodotti identici, l’opposizione non può già essere accolta ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. a LPM, senza che si debba esaminare il rischio di confusione. Nel caso in esame, i marchi sono richiesti per prodotti simili, pertanto ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. b LPM occorre ancora verificare se sussista 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).
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). Nel caso di specie, i prodotti rilevanti della classe 3 sono considerati prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso (cfr. TAF B- 4260/2010, consid. 7 – BALLY / BALU [fig.] con rinvio a DTF 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan; Direttive, Parte 6, n. 6.6). Lo stesso vale per i prodotti “Duftkerzen”, rivendicati in classe 4 dal marchio impugnato. Quanto ai prodotti rilevanti della classe 10, quest’ultimi vengono richiesti con un grado di attenzione elevato o perlomeno leggermente elevato. Infine, i prodotti della classe 25 non rientrano tra i prodotti di consumo corrente. Sebbene vengano acquistati con una certa regolarità, l’acquirente vi dedica generalmente una maggiore attenzione al momento della scelta, spesso provandoli. Si considera pertanto che per questo tipo di prodotti il grado di attenzione del consumatore sia leggermente superiore alla media (cfr. TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA; TAF B-1342/2018, consid. 6.2, APPLE / APPLE BOUTIQUE).
5. Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L’ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si estende all’elemento appartenente al dominio pubblico. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti (Direttive, Parte 6, n. 6.7).

6. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio rinvii ad un patronimico italiano di origine calabrese, con il quale è per altro noto il grande stilista di moda italiano Gianni Versace (cfr. dizionario SAPERE online, su: <https://www.sapere.it/enciclopedia/Versace%2C+Gianni.html>, pagina consultata in data 05.09.2025). Il marchio opponente non possiede dunque un significato descrittivo in relazione ai prodotti in causa. Esso dispone pertanto di una forza distintiva e di un campo di protezione medi in relazione a tali prodotti.
7. La parte opponente fa valere nel suo atto di opposizione che il marchio anteriore “VERSACE” gode di una forza distintiva accresciuta e di una notorietà incontestabile in Svizzera così come a livello mondiale, grazie al suo uso intensivo e alla sua reputazione. A detta della parte opponente VERSACE è infatti uno dei nomi più noti al mondo. La maison di lusso fondata nel 1978 da Gianni VERSACE è divenuta sin da subito un punto di riferimento nel settore della moda e della cultura. In virtù di tale notorietà, la parte opponente sostiene che il marchio debba beneficiare di un ambito di protezione più ampio nell’ambito della valutazione del rischio di confusione, in relazione ai prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25. Essa considera tale circostanza come un fatto notorio per l’IPI, ma richiama ad ogni modo anche gli allegati da 4 a 32 inoltrati con l’atto di opposizione.
8. L’IPI ritiene che, nel caso in esame, si possa lasciare impregiudicata la questione se il marchio anteriore goda di una forza distintiva accresciuta in relazione ai prodotti per i quali il marchio opponente risulta registrato, poiché – come verrà illustrato di seguito (cfr. III. D. n. 11 ss. qui di seguito) – l’opposizione può già essere accolta, per i prodotti ritenuti simili o lontanamente simili sulla base della protezione conferita da una forza distintiva normale del marchio anteriore.
9. In tale contesto, e a integrazione di quanto già evidenziato, l’IPI rammenta che, la vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione. L’art. 31 cpv. 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d’esclusione secondo l’art. 3 cpv. 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la protezione dei marchi famosi (art. 15 LPM) (Direttive, Parte 6, n. 1).
10. I prodotti sono in parte simili e in parte lontanamente simili. I segni sono identici nella misura in cui coincidono nell’unico elemento che li costituisce, ovvero “VERSACE”. Il grado di attenzione del consumatore è basso, medio o leggermente elevato. Il campo di protezione del marchio opponente è da considerarsi normale in relazione a tutti i prodotti delle classi 3, 9, 14, 18 e 25 per i quali quest’ultimo è registrato.
11. Secondo costante giurisprudenza, la ripresa del segno opponente o perlomeno di alcuni dei suoi elementi essenziali, è atta 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.]). Nella fattispecie, il marchio impugnato riprende per intero il marchio opponente, ragione per la quale sia dal punto di vista visivo che, da quello uditivo sussiste identità tra i segni a raffronto (cfr. III. C. n. 1 e 2 qui sopra). I due marchi sono identici, Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione medio del marchio opponente, della similarità tra i prodotti e in considerazione della spiccata identità visiva e uditiva, il grado di differenziazione requisito rispetto al marchio opponente non è rispettato e il rischio di confusione deve essere ammesso (Direttive, Parte 6, n. 6.4.1 e 6.4.2). Ciò vale anche per i prodotti considerati solo lontanamente simili (cfr. III. B. n. 4 ss. qui sopra), poiché, alla luce dell’interazione tra la similitudine tra i marchi e la similarità dei prodotti e l’identità dei segni nel presente caso, i prodotti rivendicati devono differenziarsi a maggior ragione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.5).
Anche il fatto che una parte dei prodotti a confronto sono acquistati con un grado di attenzione e distinzione (leggermente) elevato non ha alcuna incidenza sulla precedente valutazione, soprattutto perché i requisiti relativi alla capacità di differenziazione del pubblico rilevante non devono essere eccessivi anche in caso di grado di attenzione (leggermente) elevato, ma devono basarsi sul ricorso visivo della memoria che spesso risulta impreciso e sfocato (cfr. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, volume III, Kennzeichenrecht, 2° edizione, Basilea 2009, n. 957).

12. L'opposizione nella procedura n. 104516 è quindi parzialmente accolta per i prodotti giudicati simili o lontanamente simili (cfr. III. B. n. 16 qui sopra) e il marchio svizzero n. 825601 - VERSACE è revocato per i prodotti *"Duftkerzen"* (classe 4) e per i prodotti *"Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken"* (classe 10).

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'IPI (art. 31 cpv. 3 LPM in combinazione con l'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). Se l'opposizione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione è di norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate (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 accolta per circa la metà dei prodotti impugnati. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. La parte resistente non ha partecipato al procedimento. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. In applicazione dei criteri summenzionati, è opportuno riconoscere alla parte opponente un'indennità di parte ridotta. L'IPI considera pertanto un'indennità di parte pari a CHF 600.00 adeguata. La parte resistente deve inoltre rimborsare alla parte opponente la metà della tassa di opposizione, vale a dire CHF 400.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione n. **104516** è parzialmente accolta.

2.

La registrazione del marchio svizzero n. 825601 – VERSACE è revocata per i prodotti *“Duftkerzen”* della classe 4 e per i prodotti *“Massagegeräte für die Schönheitspflege; elektrische Massagegeräte; Massagesessel mit eingebauten Massagegeräten; elektrische Massagepistolen; zahnärztliche Apparate und Instrumente; elektrische zahnärztliche Geräte; Vibromassagegeräte; Diabetikersocken”* della classe 10.

3.

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

4.

La parte resistente deve pagare l'importo di CHF 1'000.00 (compresa la metà della tassa di opposizione) alla parte opponente.

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 23 settembre 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).