

Decisione Procedura di opposizione n. 104524 nella causa

BALENCIAGA SAS
16-18 rue Vaneau
75007 Paris
FR-Francia

Opponente

rappresentata da

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

registrazione internazionale n° 397506 - BALENCIAGA

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° 825615 - BALENCIAGA

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. 825615 - "BALENCIAGA" (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 11: Multikocher; Haartrockner; Luftbefeuchter; Gesichtssaunen; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermotöpfe; Eisenerhitzer; Abwasserkläranlagen; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke; elektrisch heizbare Socken;

Classe 27: Vorleger; Matten; Turnmatten; Yogamatten; Automatten; Teppichunterlagen; Fussmatten; Schilfmatten.

2. In data 22.04.2025, la parte opponente ha presentato opposizione totale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione verte sui prodotti summenzionati (cfr. I. n.1 qui sopra) e poggia sulla registrazione internazionale n. 397506 "BALENCIAGA" (di seguito marchio opponente), registrata in Svizzera per i prodotti seguenti:

Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Classe 5: Produits hygiéniques;

Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;

Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;

Classe 21: Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes;

Classe 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

4. In data 28.04.2025 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 il giorno 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 13.04.1973 con priorità francese ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 05.12.1972; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al segno impugnato. L'opposizione è presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). Le tasse di opposizione sono state pagate entro i termini. È opportuno dunque entrare in materia.

III. Valutazione materiale

A. Motivi di opposizione

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. b LPM sono esclusi dalla protezione come marchio, i segni identici 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 (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; Nachtlampe (Kerzen); Duftkerzen; Entstaubungsmittel; Lampendochte;
Classe 11: Multikocher; Haartrockner; Luftbefeuchter; Gesichtssauunen; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermotöpfe; Eisenerhitzer; Abwasserkläranlagen; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke; elektrisch heizbare Socken;
Classe 27: Vorleger; Matten; Turnmatten; Yogamatten; Automatten; Teppichunterlagen; Fussmatten; Schilfmatten.
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 5: Produits hygiéniques;
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
Classe 21: Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);
Classe 24 : Tissus; couvertures de lit et de table; articles textiles non compris dans d'autres classes;
Classe 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles;

Classe 26: Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

Prodotti contestati della classe 4

4. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente non è possibile stabilire una connessione diretta tra i prodotti contestati "*Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Entstaubungsmittel; Lampendochte*" e i prodotti delle classi 3, 5, 14, 18, 21, 24, 25 e 26 per i quali il marchio opponente risulta registrato, in quanto lo scopo e il know-how richiesto per la loro produzione divergono significativamente. Inoltre, i prodotti a raffronto seguono canali di distribuzione distinti.
 Sussistono invece punti di contatto tra i prodotti impugnati "*Lederkonservierungsöle*" e i prodotti "*cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes*", rivendicati dal marchio opponente nella classe 18. Infatti gli oli per la conservazione del cuoio ("*Lederkonservierungsöle*") possano – come per altro argomentato dalla parte opponente – essere utilizzati per proteggere, trattare, idratare e rinnovare l'aspetto del cuoio di cui sono costituiti gli articoli rientranti nella classe 18, come ad esempio borse in cuoio. All'atto dell'acquisto di articoli in pelle, capita spesso che il venditore proponga contestualmente prodotti destinati alla loro manutenzione, la cui applicazione periodica è considerata utile per garantirne al meglio la conservazione e la durata nel tempo. In questo contesto, i prodotti impugnati "*Lederkonservierungsöle*" possono pertanto essere considerati accessori pertinenti ai prodotti di pelletteria, rivendicati dal marchio opponente in classe 18. È inoltre rilevabile anche una coincidenza in termini di luogo di vendita. A tal proposito va rammentato che è rilevante la percezione dei consumatori medi: essi presumibilmente riterranno che i prodotti in pelle e i relativi specifici prodotti per la loro manutenzione, offerti sotto lo stesso marchio, provengano dalla medesima impresa o siano almeno realizzati sotto il controllo della stessa. Va ricordato che l'assunto di similarità non richiede che si crei l'impressione che i prodotti siano stati fabbricati nello stesso stabilimento (unità di produzione). È sufficiente che i prodotti siano strettamente collegati tra loro, tanto che i consumatori, sulla base dei punti di contatto esistenti, ritengano che produzione e commercializzazione avvengano sotto un controllo unitario (cfr. Christoph WILLI, 27/35 MSchG Kommentar Markenschutzgesetz, Zürich 2002, n. 32 ad art. 3). Per i motivi sopra esposti, l'IPI considera pertanto sussistente una similarità remota tra i prodotti raffrontati precitati.
 Quanto agli articoli per la profumazione e le candele profumate (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 dei prodotti da essa rivendicati con prodotti come ad esempio le candele profumate ("*Duftkerzen*") risulterebbe quindi elevato. A tal proposito, l'IPI riconosce una similarità remota tra gli oli essenziali ("*huiles essentielles*", classe 3 del marchio opponente) e le candele ("*Duftkerzen; Kerzen; Nachtlichte [Kerzen]*", rivendicate in classe 4 dal marchio impugnato, in quanto i primi possono, allo stesso modo delle candele, essere utilizzati anche per la profumazione degli ambienti. L'IPI non è tuttavia a conoscenza di alcuna prassi di mercato secondo la quale le candele per alberi di Natale ("*Christbaumkerzen*") vengano utilizzate per profumare gli ambienti, ragione per la quale tra questi prodotti e gli oli essenziali del marchio opponente non sussiste similarità.
5. 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 11

6. Le saune facciali (*“Gesichtssaunen”*), oggetto di contestazione, sono dei dispositivi progettati per offrire un trattamento di bellezza a base di vapore caldo, focalizzato esclusivamente sulla zona del viso. Questi apparecchi utilizzano il calore e, in alcuni casi, ioni negativi per purificare la pelle, aprire i pori e favorire l'assorbimento dei prodotti cosmetici (cfr. <https://www.galaxus.ch/de/s6/producttype/gesichtspflegegeraet-1569/subtype/pflegegeraettyp-gesichtssauna-2595>, ricerca effettuata in data 29.10.2025). Tali prodotti sono concepiti per supportare specifiche applicazioni, come ad esempio trattamenti viso e rappresentano ormai una componente funzionale imprescindibile nel contesto della cura cosmetica professionale. La responsabilità aziendale congiunta nella commercializzazione di tali dispositivi e dei prodotti cosmetici (*“cosmétiques”*), per i quali il marchio anteriore è registrato in classe 3, non risulta tuttavia immediata. Di conseguenza si può ritenere che la similarità con i prodotti *“cosmétiques”* del marchio opponente sia soltanto remota. Va comunque rilevato che i prodotti contestati vengono frequentemente utilizzati in combinazione con cosmetici – quali creme, detergenti per il viso, peeling – riconducibili al marchio opponente, con l'obiettivo di offrire al pubblico un'esperienza di benessere integrata, completa e professionale.
7. Tra i prodotti impugnati in classe 11 *“Haartrockner”* e i prodotti *“brosses (à l'exception des pinceaux)”*, per i quali il marchio opponente è registrato in classe 21, sussiste similarità. Infatti sotto la voce *“brosses (à l'exception des pinceaux)”* rientrano anche le spazzole per capelli, che sono a loro volta strettamente collegate agli asciugacapelli del marchio impugnato. A ciò si aggiunge l'esistenza sul mercato di prodotti combinati, le cosiddette spazzole ad aria calda, circostanza che rafforza ulteriormente il legame tra le queste due categorie merceologiche (cfr. <https://www.galaxus.ch/de/s6/producttype/warmluftbuerste-420?q=f%C3%B6hnb%C3%BCrste>; https://www.haar-shop.ch/de/warmluftburste-trio.html?gad_source=1&gad_campaignid=16733183433&gclid=EAlaIqObChMI0tus7InYkAMVBZaDBx1HrCoNEAYYASABEgIFcPD_BwE, ricerca effettuata in data 29.10.2025). Si può quindi presumere che i consumatori interessati ritengano i prodotti contestati *“Haartrockner”* come provenienti dalla stessa azienda o, quantomeno come prodotti sotto il controllo dello stesso titolare del marchio o di imprese collegate dei prodotti *“brosses (à l'exception des pinceaux)”*, rivendicati dal marchio anteriore.
8. I prodotti contestati *“elektrisch heizbare Socken”* 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.ochsnersport.ch/de/shop/lenz-51-toe-cap-regular-39-47-heizsocken-grau-00002002189478-p.html?srsId=AfmBOood7QiU9VbBqXqB_Q0aVTQejTHQGqeTnSTYyEeJOkgwCcD6Rcxl, pagina consultata in data 28.10.2025). Il fatto che i prodotti del segno impugnato debbano soddisfare determinati requisiti di tipo tecnologico 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).
9. L'argomentazione sopraesposta può essere estesa anche al rapporto tra i prodotti impugnati, ovvero *“elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke”*, e la formulazione generale *“articles textiles non compris dans d'autres classes”*, per la quale il marchio opponente è registrato in classe 24, e che comprende, tra gli altri, anche i cuscini. Si tratta in effetti di articoli tessili, 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.brack.ch/search?active_search=true&query=Heizkissen, pagina consultata in data 28.10.2025).

10. Per quanto riguarda invece i restanti prodotti contestati, ovvero *“Multikocher; Luftbefeuchter; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermotöpfe; Eisenerhitzer; Abwasserkläranlagen; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke”*, la similarità va negata in quanto non vi sono sovrapposizioni consuete sul mercato, siccome non si tratta di prodotti utilizzati nel settore cosmetico (classe 3 del marchio opponente), medico-farmaceutico (classe 5 del marchio opponente), della gioielleria e bigotteria (classe 14 del marchio opponente), della pelletteria (classe 18 del marchio opponente), tessile (classe 24 del marchio opponente), dell'abbigliamento (classe 25 del marchio opponente) o della merceria (classe 26 del marchio opponente). Neppure tra i restanti prodotti impugnati della classe 11 precitati e tutti i prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato in classe 21, ovvero *“peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux)”*, è possibile individuare un punto di contatto. L'utilizzo di questi apparecchi elettrici per uso domestico non corrisponde infatti in alcun modo a quello dei prodotti del marchio opponente. Questi articoli hanno una finalità chiaramente diversa, tale da escludere qualsiasi sostituibilità. Inoltre, non richiedono lo stesso know-how di produzione e non sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tal caso tra i prodotti raffrontati precitati non si può riconoscere alcuna similarità.
11. 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. 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). Come esposto in precedenza, tra la maggior parte dei prodotti contestati in classe 11 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 27

12. I prodotti impugnati *“Matten; Turnmatten; Yogamatten”* della classe 27 possono essere considerati simili ai prodotti rivendicati dal marchio opponente in classe 25, ovvero *“vêtements”*, categoria che comprende anche capi di abbigliamento sportivo. Entrambe le categorie di prodotti sono destinate all'attività sportiva e condividono pertanto lo stesso scopo d'uso. I tappetini (*“[Turn-/Yoga-]Matten”*) sono infatti attrezzature sportive che permettono la pratica, ad esempio, dello yoga, della ginnastica, del pilates, ecc. Questi prodotti vengono venduti in negozi specializzati in articoli sportivi oppure nei reparti sportivi dei grandi magazzini, insieme all'abbigliamento sportivo (cfr. ad esempio, TAF B-7524/2016, consid. 6.3, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]; si veda anche la decisione dell'IPI nella procedura di opposizione n. 102255, punto III.B.4, GOAT / G.O.A.T [fig.], consultabile su <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Una similarità va pertanto riconosciuta tra i materassini, tappetini da yoga, tappetini da ginnastica della classe 27 (*“Matten; Turnmatten; Yogamatten”*) e i capi di abbigliamento (*“vêtements”*) del marchio anteriore nella classe 25.
13. Deve invece essere esclusa una similarità tra i restanti prodotti contestati della classe 27, vale a dire *“Vorleger; Automatten; Teppichunterlagen; Fussmatten; Schilfmatten”*, e tutti i prodotti per i quali il marchio anteriore risulta registrato. Non risulta difatti all'IPI che i produttori di cosmetici, prodotti igienici, gioielli e orologi, valigie, borse, pettini, spugne e spazzole, articoli tessili, abbigliamento, calzature o articoli di merceria commercializzino anche tappeti, rivestimenti per pavimenti o carte da parati. In particolare, sebbene i prodotti contestati della classe 27, come i tappeti (*“Vorleger”*), possano occasionalmente essere utilizzati anche a fini di arredamento, essi si distinguono in modo sostanziale dai prodotti rivendicati per quanto riguarda lo scopo d'uso (calpestio e protezione delle superfici e del suolo, rispetto a rivestimento o decorazione), il know-how di produzione, i materiali impiegati (plastica, gomma o spugna, rispetto a cotone, lino, seta, ecc.) e i canali di distribuzione.

Neppure sotto questo profilo risultano convincenti le argomentazioni della parte opponente, secondo cui i prodotti a confronto avrebbero tutti lo stesso scopo d'uso o rientrerebbero nello stesso ambito di applicazione, in quanto orientati al settore del benessere e del design. Va rammentato, a tal riguardo, che non ogni collegamento oggettivamente concepibile è sufficiente per fondare similarità ai fini del diritto dei marchi.

14. Anche in questa sede, l'IPI rammenta 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. 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). La mera diversificazione dell'offerta commerciale da parte della titolare, anche se conforme agli usi del settore cui appartiene il marchio opponente, non assume pertanto nessun rilievo ai fini della presente controversia.
15. In sintesi, la similarità dei prodotti contrapposti nel presente caso è soltanto parzialmente ammessa. Siccome il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM 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 "*Leuchtstoffe; Wachs (Rohmaterial); Christbaumkerzen; Wachs für Beleuchtungszwecke; Dochte für Beleuchtungszwecke; Entstaubungsmittel; Lampendochte*" (classe 4), "*Multikocher; Luftbefeuchter; tragbare elektrische Heizgeräte; Taschenwärmer; Gefrierschränke, -truhen; Luftreinigungsapparate und -maschinen; Wasserreinigungsanlagen; elektrische Taschenlampen; Kaffeeröstmaschinen; Mikrowellengeräte (Kochgeräte); elektrische Thermotöpfe; Eisenerhitzer; Abwasserkläranlagen; Brennöfen, ausgenommen für Laborzwecke*" (classe 11), così come ai prodotti "*Vorleger; Automatten; Teppichunterlagen; Fussmatten; Schilfmatten*" (classe 27) causa la mancata similarità di tali prodotti (Direttive, Parte 6, n. 6.5). I restanti prodotti contestati, ovvero "*Lederkonservierungsöle; Duftkerzen; Kerzen; Nachtlichte (Kerzen)*" (classe 4), "*Haartrockner; Gesichtssaunen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrisch heizbare Socken*" (classe 11), "*Matten; Turnmatten; Yogamatten*" (classe 27), invece, sono simili o lontanamente simili ed è quindi opportuno passare all'esame dei segni.
16. L'IPI precisa infine 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 "BALENCIAGA" corrisponde interamente al marchio impugnato, anch'esso formato esclusivamente dalla dicitura interamente redatta in caratteri maiuscoli "BALENCIAGA". 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 o lontanamente 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. b 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 beni 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 alla decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 122 III 382, consid. 3 – Kamillosan / Kamillan, consultabile su <https://www.bger.ch/it/>; Direttive, Parte 6, n. 6.6). Lo stesso vale per i prodotti "Duftkerzen; Kerzen; Nachtlichte (Kerzen)", rivendicati in classe 4 dal marchio impugnato. Quanto ai prodotti rilevanti della classe 11, quest'ultimi si rivolgono al consumatore finale, ma anche ad acquirenti intermedi, nonché a cerchie specializzate. Per l'acquisto di questi prodotti si presume un grado di attenzione leggermente superiore, poiché non si tratta di beni di consumo corrente e le loro caratteristiche e funzionalità vengono solitamente verificate con una certa attenzione prima dell'acquisto. I prodotti rilevanti di pelletteria della classe 18 non sono beni di consumo quotidiano, ma essi vengono comunque acquistati con una certa regolarità. Il grado di attenzione richiesto al consumatore è quindi da considerarsi medio (TAF, B- 4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU [fig.]; TAF, B-1342/2018, consid. 6.2 – [Apfel] [fig.] APPLE / APPLE BOUTIQUE). I prodotti della classe 25, come ad esempio gli articoli di abbigliamento, non sono beni di consumo corrente. Benché acquistati con una certa regolarità, tali prodotti vengono provati prima dell'acquisto con una certa attenzione. Si considera pertanto che per questo tipo di beni il grado di attenzione del consumatore sia leggermente superiore alla media (cfr. TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA). Le spazzole ("brosses [à l'exception des pinceaux]") in classe 21 sono generalmente articoli di massa di uso quotidiano. Sebbene una piccola cerchia di intenditori possa acquistare questi beni con attenzione maggiore, per questi prodotti si fa comunque riferimento ad un ampio pubblico con un grado di attenzione normale. I prodotti rilevanti della classe 24, vale a dire gli articoli tessili per la casa, non possono essere tutti considerati beni di consumo di massa o di uso quotidiano. Questi prodotti sono infatti destinati sia al consumatore medio, sia a professionisti nel campo dell'arredamento d'interni e della casa. Si deve pertanto presumere un grado di attenzione normale o leggermente superiore alla media, poiché l'aspetto, le dimensioni e la funzione di tali prodotti vengono spesso esaminati con cura prima dell'acquisto, soprattutto per verificare la loro armonizzazione con altri elementi d'arredo (cfr. decisione dell'IPI nella procedura di opposizione n. 104268 - Betten-ABC / abc bedding [fig.], consultabile su <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Infine, i prodotti rilevanti della classe 27, ovvero tappeti; stuoie; tappetini da ginnastica; tappetini da yoga; tappetini per auto; sottofondi per moquette; zerbini; stuoie di canna, sono prodotti che vengono generalmente acquistati con una certa

- regolarità dal consumatore medio ma in parte anche da cerchie specializzate. Si considera pertanto che per questo tipo di prodotti il grado di attenzione del consumatore sia leggermente superiore alla media.
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 richiami il patronimico dello stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga, fondatore dell'omonima casa di moda (cfr. dizionario online SAPERE, su: <https://www.sapere.it/enciclopedia/Balenciaga%252C+Cristobal.html>, pagina consultata in data 29.10.2025). 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 "BALENCIAGA" 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 BALENCIAGA è infatti uno dei nomi più noti al mondo. La casa di moda ispano-francese, è stata fondata nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga a San Sebastián, in Spagna. Attualmente ha sede a Parigi e dal 2001 è di proprietà della holding multinazionale francese Kering S.A., un gruppo internazionale che opera nel settore del lusso con sede a Parigi e che possiede marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735, così come Kering Eyewear e Kering Beauté. 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 18 e 25. Essa richiama gli allegati da 4 a 22 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. Per quanto riguarda i prodotti giudicati non simili, va nuovamente sottolineato, che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la notorietà di un segno, acquisita in relazione ai prodotti di una determinata classe, non può essere estesa a prodotti appartenenti ad un'altra classe (cfr. TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.1, 5.6.3 – *Coolwater / cool water*; II. B. n. 16 qui sopra).
 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 "BALENCIAGA". 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, 5, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 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 sia acquistata 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 ricordo 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. 104524 è quindi parzialmente accolta per i prodotti giudicati simili o lontanamente simili (cfr. III. B. n. 15 qui sopra) e il marchio svizzero n. 825615 "BALENCIAGA" è revocato per i prodotti "*Lederkonservierungsöle; Duftkerzen; Kerzen; Nachtlöchte (Kerzen)*" in classe 4, per i prodotti "*Haartrockner; Gesichtssaunen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrisch heizbare Socken*" in classe 11 così come i prodotti "*Matten; Turnmatten; Yogamatten*" in classe 27.

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. Se la parte resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non le è accordata un'indennità di parte nemmeno in caso di vittoria (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 soltanto per un terzo 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 (cfr. anche TAF B-1219/2025, consid. 7.3 – *Pretzel Pete / PRETZELIZED*). 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. **104524** è parzialmente accolta.

2.

La registrazione del marchio svizzero n. 825615 "BALENCIAGA" è revocata per i prodotti "*Lederkonservierungsöle; Duftkerzen; Kerzen; Nachtlichte (Kerzen)*" della classe 4, per i prodotti "*Haartrockner; Gesichtssaunen; elektrische Heizkissen, nicht für medizinische Zwecke; elektrisch heizbare Socken*" della classe 11 e per i prodotti "*Matten; Turnmatten; Yogamatten*" della classe 27.

3.

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

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, 7 novembre 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).