

Decisione Procedura di opposizione n. 104692 nella causa

ALTEA 1947 Srl
via San Marco 1
20121 Milano
IT-Italia

Opponente

rappresentata da

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

Marchio svizzero n° 787543 - ALTEA MILANO 1947

contro

Barbara Casto
Avenue de Riant-Parc 22
1209 Genève

Resistente



Marchio svizzero n. 828973 - alea GENÈVE ((fig.))

L'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (di seguito IPI) in applicazione degli art. 31 segg. 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 segg. dell'Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM, RS 232.111), degli art. 1 segg. dell'Ordinanza dell'IPI sulle tasse (OTa-IPI, RS 232.148), nonché degli art. 1 segg. della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),

considerati:

I. Fatti e procedura

1. Il marchio svizzero n. 828973 - "alea GENÈVE ((fig.))" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 04.04.2025, tra gli altri, per i prodotti seguenti:

Classe 25: Vêtements de maternité.

2. In data 04.07.2025, la parte opponente ha presentato opposizione parziale nei confronti del marchio summenzionato.

3. L'opposizione verte sui prodotti summenzionati (cfr. punto 1 sopra) e poggia sul marchio svizzero n. 787543 "ALTEA MILANO 1947" (di seguito marchio opponente), registrato per i prodotti e servizi seguenti:

Classe 18: Pelli di animali; cuoio e sue imitazioni; borse, cartelle e valigette; portafogli; bauli; valigie; ombrelli;

Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria;

Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso dei suddetti prodotti (pelli di animali, cuoio e sue imitazioni, borse, cartelle e valigette, cinture e portafogli, bauli, valigie, ombrelli, abbigliamento, scarpe, cappelleria).

4. In data 08.07.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. In data 31.07.2025, la parte resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito.
6. In data 05.08.2025, 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 28.01.2025, mentre il marchio opponente è stato depositato il 26.02.2022; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al segno impugnato. L'opposizione è presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). Le tassa di opposizione è stata pagata entro i termini. È opportuno dunque entrare in materia.

III. Valutazione materiale

A. Motivi di opposizione

Giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio, i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

B. 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 (Direttive in materia di marchi [di seguito: Direttive], Parte 6, n. 6.1, consultabili su www.ige.ch).
2. Il marchio impugnato rivendica, tra gli altri, i prodotti seguenti:
Classe 25: Vêtements de maternité.
3. Il marchio opponente è protetto in Svizzera per i prodotti e i servizi seguenti:
Classe 18: Pelli di animali; cuoio e sue imitazioni; borse, cartelle e valigette; portafogli; bauli; valigie; ombrelli;
Classe 25: Abbigliamento, scarpe, cappelleria;
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso dei suddetti prodotti (pelli di animali, cuoio e sue imitazioni, borse, cartelle e valigette, cinture e portafogli, bauli, valigie, ombrelli, abbigliamento, scarpe, cappelleria).

Prodotti contestati della classe 25

4. I prodotti impugnati, ossia i "*vêtements de maternité*", sono compresi nella formulazione generale "*abbigliamento*" per la quale il marchio opponente risulta registrato in classe 25, categoria che comprende, tra gli altri, anche capi d'abbigliamento destinati alla maternità. L'identità tra i prodotti raffrontati deve pertanto ritenersi accertata.
5. Conviene quindi riconoscere l'identità dei prodotti 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 vii 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. Per quanto riguarda i segni che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se ad essere dominante o determinante è l'elemento verbale o quello figurativo. Ad ogni modo è decisiva l'impressione d'insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l'elemento verbale né quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti. Ad essere determinante è piuttosto, e come

- sempre, la forza distintiva dei singoli elementi. Qualora, tuttavia, l'elemento figurativo rivesta semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata (Direttive, Parte 6, n. 6.3.3).
4. Nel caso in esame, il marchio opponente è un marchio verbale composto dagli elementi verbali "ALTEA" e "MILANO", riprodotti in caratteri maiuscoli e seguiti dalla sequenza numerica "1947".
 5. Il segno impugnato è un marchio combinato, composto da due elementi verbali: "alēa" e "GENÈVE". La parola "alēa" è scritta in un font elegante, con caratteri minuscoli e di colore grigio; la lettera "ē" presenta una linea orizzontale sopra di sé che potrebbe essere un macron o una sorta di accento. Sotto "alēa" è posta la dicitura "GENÈVE", riprodotta in maiuscolo, di colore grigio leggermente più tenue, con un font più stretto e semplice. Il termine "GENÈVE" è centrato rispetto al testo superiore, ma risulta di dimensioni inferiori, circa un terzo più piccolo. Il marchio impugnato è stato registrato senza rivendicazione di colore ed è quindi protetto in tutte le gradazioni di colore possibili (cfr. Direttive, Parte 2, n. 3.2.1). Come osservato tra l'altro anche dalla parte opponente, lo stile di caratteri e gli elementi grafici presenti nel marchio della parte resistente non hanno un impatto preponderante sull'impressione d'insieme in quanto quest'ultimi rivestono una mera funzione grafica subordinata e vengono percepiti come elementi puramente decorativi. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto, nel presente caso i segni sono confrontati sulla base degli elementi verbali e numerici "ALTEA MILANO 1947" (marchio opponente) e "alēa GENÈVE" (marchio impugnato).
 6. Sul piano visivo, gli elementi centrali dei segni raffrontati "ALTEA" e "alēa" si differenziano unicamente per la lettera aggiuntiva "T" in terza posizione nel marchio opponente, nonché per le rispettive lettere in penultima posizione, "E" e "ē" (AL[T][E]A vs. al[ē]a). Essi divergono inoltre nelle parti verbali accessorie "MILANO" e "GENÈVE", che presentano tuttavia una lunghezza simile (tre sillabe contro due), nonché per la presenza – esclusiva nel marchio opponente – dell'elemento numerico "1947". I segni presentano invece una coincidenza nella sequenza di lettere iniziale "AL-" e, in parte, in quella finale "-[E/ē]A" e nella loro struttura complessiva. 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. decisione 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 negli incipit dei segni determinano una similitudine visiva tra i marchi a confronto. Lo stile dei caratteri e gli elementi grafici del marchio resistente, che non si riscontrano nel marchio opponente, non siano sufficienti a escludere nel marchio impugnato tale similitudine.
 7. Dal punto di vista uditivo, i due segni presentano un'identità nelle parti iniziali, entrambe pronunciate con il suono /al-/ (ALTEA vs. alēa), e una corrispondenza parziale nella sequenza finale /-ea/ del primo termine che li compone. La vocale "ē" con macron presente nel marchio impugnato non appartiene agli alfabeti francese, italiano o tedesco e, per il pubblico medio svizzero, viene percepita semplicemente come /e/, senza distinzione legata al macron, oppure interpretata come accento grave o acuto. La presenza della lettera "T" in terza posizione nel primo elemento del marchio opponente (ALTEA: /al-te-a/) introduce una certa differenza fonetica rispetto al marchio impugnato (alēa: /a-le-a/), pur lasciando invariata una cadenza iniziale molto simile. Gli elementi geografici accessori presenti nei due segni – "MILANO" nel marchio opponente e "GENÈVE" nel marchio impugnato – inducono una percezione fonetica rispettivamente italiana (/al-te-a mi-lá-no mille-no-ve-qua-ran-ta-set-te/) e francese (/a-le-a ʒə-nɛv/). Nonostante ciò, considerando i forti punti di contatto negli elementi centrali iniziali dei segni "ALTEA" e "alēa", ovvero la corrispondenza della prima sillaba (AL- // al-), la coincidenza nella sequenza finale (-EA // ēa-) e la cadenza complessiva dei segni a raffronto, si rileva anche una somiglianza uditiva tra i marchi in opposizione.
 8. Siccome il destinatario medio del marchio rielabora spesso inconsciamente nella mente quanto sente e legge, anche il senso può essere decisivo per l'impressione d'insieme di un marchio verbale. Oltre all'effettivo senso dei termini sono prese in considerazione le associazioni mentali che il segno suscita inevitabilmente. I sensi marcati che subito vengono alla mente sentendo o leggendo, dominano di regola la memorabilità del consumatore. Se un marchio verbale presenta un tale senso che non si ritrova

nell'altro marchio vi sono minori probabilità che il pubblico sia ingannato da un effetto uditivo o visivo simili (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).

9. Sul piano semantico, il termine “Altea”, parte del marchio opponente, costituisce un nome proprio femminile italiano (cfr. informazioni statistiche dell'Ufficio federale di statistica, consultabili su: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html>, pagina consultata in data 13.11.2025) e una figura della mitologia greca (cfr. dizionario online SAPERE, su: <https://www.sapere.it/enciclopedia/Alt%C3%A8a.html>, pagina consultata in data 13.11.2025). Tale denominazione, indica peraltro un genere di piante erbacee medicinali rizomatose, caratterizzate da foglie coperte di peluria e da fiori rosa chiaro riuniti in grappoli (cfr. dizionario online SAPERE, su: <https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/A/AL/altea.html>, pagina consultata in data 13.11.2025). Infine, “Altea” è anche un toponimo, che identifica un comune spagnolo situato nella Comunità Autonoma Valenciana (cfr. ricerche condotte su Wikipedia, su: <https://it.wikipedia.org/wiki/Altea>, [https://it.wikipedia.org/wiki/Altea \(Spagna\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Altea_(Spagna)), pagine consultate in data 12.11.2025). Tale luogo non è tuttavia da considerarsi una denominazione geografica nota in Svizzera, trattandosi di una città di dimensioni ridotte e di limitata notorietà internazionale, conosciuta principalmente come meta turistica regionale. Di conseguenza, il pubblico svizzero interessato non percepirà l'elemento “Altea”, del segno opponente, come riferimento geografico. Per quanto riguarda gli altri elementi del marchio opponente, il termine “Milano” costituisce un chiaro riferimento geografico alla rinomata città italiana capoluogo della Lombardia, conosciuta anche dal pubblico svizzero (cfr. ricerca condotta su Wikipedia, su <https://it.wikipedia.org/wiki/Milano>, pagina consultata in data 12.11.2025). “Milano” funge quindi da indicazione di provenienza diretta, ossia da riferimento preciso alla località di origine dei prodotti e servizi rilevanti, e sarà percepito come tale anche dal pubblico svizzero di riferimento. L'elemento “1947”, invece, è idoneo a evocare una data. Il significato complessivo del segno opponente corrisponde pertanto a quello di “Altea (nome proprio femminile italiano) Milano 1947”, oppure, “Altea (figura della mitologia greca) Milano 1947” o ancora “Altea (genere di piante erbacee) Milano 1947”. Per quanto concerne invece il termine “alēa”, presente nel marchio impugnato, occorre sottolineare che esso costituisce un vocabolo sia italiano (“alea”) sia francese (“aléa”), con il significato di “sorte incerta, rischio” (cfr. dizionari online SAPERE e LAROUSSE, su: https://www.sapere.it/sapere/dizionari/dizionari/Italiano/A/AL/alea.html#google_vignette; <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/al%C3%A9a/2154>, pagine consultate in data 13.11.2025), L'elemento “alēa” è seguito dalla denominazione francese “Genève”, corrispondente al nome francese di Ginevra, la seconda città più popolata della Svizzera, dopo Zurigo (cfr. ricerca condotta su Wikipedia, su <https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve>, pagina consultata in data 13.11.2025). Analogamente a “Milano”, anche “Genève” è considerata un'indicazione di provenienza diretta. Sotto il profilo semantico, il segno impugnato fa pertanto riferimento al concetto di “rischio” o “sorte incerta” combinato ad un'indicazione di provenienza diretta (“Ginevra”).
10. La dottrina e la giurisprudenza prevedono che se due marchi sono simili sotto il profilo uditivo e visivo, ma si distinguono sul piano del significato, quest'ultimo deve risultare evidente alle cerchie commerciali determinanti a un primo ascolto o a una prima lettura, e questo in tutte le regioni linguistiche della Svizzera (cfr. decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 121 III 379, consid. 2b – BOSS / BOKS, disponibile sul sito www.bger.ch; TAF B-37/2011, consid. 5.3 – SANSAN / Santasana). “Altea” e “alēa” hanno significati diversi, ma non evocano immediatamente e involontariamente nel pubblico svizzero associazioni mentali di tipo eterogeneo. In particolare, i significati italiani e francesi del termine “alea” (cfr. III. C. n. 9 qui sopra) non sono da considerarsi conosciuti dal pubblico svizzero non italofono o francofono. Il pubblico germanofono svizzero percepirà infatti “alēa” quale termine di mera fantasia. “Altea” in qualità di nome proprio femminile non comunemente utilizzato in Svizzera (cfr. informazioni statistiche dell'Ufficio federale di statistica, consultabili su: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home.html>: soltanto 78 voci, pagina consultata in data 13.11.2025). Il pubblico svizzero interessato percepirà i segni raffrontati come combinazione di un termine di mera fantasia (Altea vs. alēa) associato ad un'indicazione di provenienza diretta (Milano vs. Genève) e, nel caso del marchio opponente, ad una data (1947). Di

conseguenza, le somiglianze visive e fonetiche riscontrate non risultano attenuate da una divergenza concettuale tra i segni a raffronto.

11. Visto quanto precede, si constatano similitudini tra i segni a confronto e occorre ora esaminare se tali similitudini sono 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). Nella fattispecie, essendoci identità per i prodotti impugnati in causa, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.
4. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e con quale grado di attenzione vengono acquistati 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 25, quali ad esempio articoli di abbigliamento di vario genere, non sono prodotti 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).
6. Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L'ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si estende all'elemento appartenente al dominio pubblico. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti (Direttive, Parte 6, n. 6.7).
7. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio rinvii ad un termine di fantasia associato ad un'indicazione di provenienza diretta italiana (Milano) e ad una data (1947)" (cfr. III. C. n. 10 qui sopra) e non possieda dunque un significato descrittivo in relazione ai prodotti e servizi da esso contraddistinti. Al marchio opponente "ALTEA MILANO 1947", considerato nel suo insieme, vanno pertanto aggiudicati una forza distintiva e un campo di protezione medi, sebbene quest'ultimo non si estenda all'indicazione di provenienza diretta "MILANO", che appartiene al dominio pubblico.

8. Nel suo scritto, anche la parte opponente sostiene che il marchio opponente “ALTEA MILANO 1947” sia un segno privo di aderenza concettuale in relazione a tutti i prodotti e servizi rivendicati. Quest’ultima considera tuttavia tale marchio un marchio forte.
9. 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 e servizi per i quali esso risulta registrato, poiché – come verrà illustrato di seguito (cfr. III. D. n. 12 segg. qui di seguito) – l’opposizione può già essere accolta, per tutti i prodotti impugnati sulla base della protezione conferita da una forza distintiva normale del marchio anteriore.
10. La ripresa di un elemento essenziale di un marchio è generalmente atta a creare un rischio di confusione. Quando un marchio anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva, e percepito come un elemento indipendente nell’impressione d’insieme, è ripreso in un segno più recente, la similitudine dei segni può essere negata solamente se il segno/l’elemento ripreso è integrato nel nuovo marchio al punto da perdere la sua individualità e non essere più percepito quale elemento indipendente in seno al segno più recente (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3). Si considera che, nel presente caso, il marchio impugnato riprenda quasi interamente l’elemento centrale e chiaramente indipendente del marchio opponente, vale a dire la parte verbale “Altea”, tralasciando unicamente la consonante mediana “T”. Tale differenza nel corpo centrale può tuttavia passare inosservata sia dal punto di vista visivo sia da quello uditivo. Di conseguenza, il nucleo rilevante per la memoria dei consumatori è pressappoco identico. Tale considerazione è rafforzata dal fatto che i segni in contrapposizione coincidono anche riguardo alla loro costruzione. Gli elementi verbali ripresi dal marchio impugnato ricalcano la costruzione “segno di fantasia + indicazione di provenienza diretta” caratterizzante anche il marchio opponente. Il termine accessorio “GENÈVE”, in qualità di riferimento diretto alla provenienza geografica dei prodotti, non distoglie il consumatore dalla ripresa in questione e, in quanto descrittivo, non conferisce al segno impugnato neppure un’impressione d’insieme chiaramente differente. Lo stesso vale per quanto riguarda l’aggiunta, nel marchio impugnato, dell’elemento grafico considerato puramente decorativo. In tali circostanze, le minime differenze tra i due segni non sono sufficientemente significative nell’impressione d’insieme da consentire di escludere il rischio di confusione dovuto alle corrispondenze individuate tra i segni sul piano uditivo, visivo e semantico. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione medio del marchio opponente, dell’identità tra i prodotti e in considerazione delle spiccate similitudini visive e uditive, 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 in considerazione del fatto che i prodotti a confronto sono acquistati con un grado di attenzione e distinzione (leggermente) elevato, 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). Anche qualora il pubblico fosse in grado di distinguere i segni a confronto, in particolare perché il marchio più recente contiene, oltre all’elemento verbale dominante, l’indicazione di provenienza “GENÈVE” anziché “MILANO” e non riporta la data, alla luce della marcata somiglianza dell’elemento verbale principale e considerata l’identità dei prodotti della classe 25, permane comunque il rischio che vengano instaurate associazioni sbagliate, ad esempio nel senso di alleanze e legami specifici a livello di aziende (il cosiddetto “rischio di confusione indiretto”; cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.2).
11. L’opposizione nella procedura n. 104692 è quindi accolta e il marchio svizzero n. 828973 - alea GENÈVE ((fig.)) è revocato per tutti i prodotti impugnati, vale a dire “*vêtements de maternité*” (classe 25).

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all’IPI (art. 31 cpv. 3 LPM in combinazione con gli art. 1 segg. 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. Se la parte non è rappresentata o se tra la parte e il suo rappresentante vi è un rapporto di servizio, l'IPI rimborsa le spese sostenute qualora superino i CHF 50.00 (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L'opposizione è stata accolta 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. Alla parte resistente, quale parte soccombente, è inoltre addossato il rimborso della tassa di opposizione di CHF 800.00 alla parte opponente. La parte opponente ottiene quindi complessivamente un indennizzo di CHF 2'000.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione nella procedura n. **104692** è accolta.

2.

La registrazione del marchio svizzero n. 828973 - alea GENÈVE ((fig.)) sarà revocata per i tutti i prodotti impugnati seguenti:

Classe 25: "*vêtements de maternité*".

3.

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

4.

La controparte deve pagare alla parte opponente un'indennità di parte di CHF 2'000.00 (compreso il rimborso della tassa di opposizione).

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 26 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).