

Decisione Procedura di opposizione n. 104697 nella causa

BANQUE HERITAGE S.A.
Route de Chêne, 61
1211 GENÈVE

Opponente

rappresentata da

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



Marchio svizzero n. 825677 - BANQUE HERITAGE ((fig.))

contro

Laurent Delahaye
Chemin des Prés-Verts 5
2300 La Chaux de Fonds

Resistente



Marchio svizzero n. 829202 - GOLD HERITAGE MÉTAUX PRÉCIEUX ((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. 829202 - "GOLD HERITAGE MÉTAUX PRÉCIEUX (fig.)" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg in data 09.04.2025, tra gli altri, per i servizi seguenti:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.
2. In data 09.07.2025, la parte opponente ha presentato opposizione parziale nei confronti di tale marchio.
3. L'opposizione verte sui servizi summenzionati (cfr. I. n. 1 qui sopra) e poggia sul marchio svizzero n. 825677 "BANQUE HERITAGE ((fig.))" (di seguito marchio opponente), registrato per i servizi seguenti:
Classe 36: Gestion d'actifs; prestation de conseils en matière de gestion d'actifs financiers; services d'opérations financières; négociation d'instruments financiers, valeurs, actions, options et autres produits dérivés; opérations de matières premières [services financiers]; services bancaires et financiers; services d'investissement dans des fonds de couverture; services financiers en matière de gestion de patrimoine; services bancaires privés; gestion financière des fonds d'investissement pour clients privés; services de conseillers dans le domaine des placements en capitaux propres privés; services de gestion de patrimoine; services d'assurance liés aux fonds de pension; prestation de conseils en matière de planification fiscale et de retraites; services de courtage d'assurances, de réassurances, d'investissements et de rentes; services financiers en matière de retraites; gestion d'investissements de fonds de pension; gestion financière de fonds d'investissement de capitaux; placement de fonds; gestion de fonds; gestion d'actifs en cryptomonnaie; opérations sur cryptomonnaies; services d'investissement de cryptomonnaies; consultation en matière d'assurances; affaires financières et monétaires; affaires immobilières; estimations immobilières; services bancaires en ligne; services de conseils bancaires; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement immobilier; services bancaires, financiers et d'assurance; services financiers, monétaires et bancaires; services de crédit et prêt; Services de représentation de fonds et d'agent payeur.
4. In data 14.07.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. In data 18.08.2025, la parte resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito.
6. In data 19.08.2025, 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 04.04.2025, mentre il marchio opponente è stato depositato il 23.01.2025; 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 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 [qui 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, tra gli altri, i servizi seguenti:
Classe 36: Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance; services de biens immobiliers.
3. Il marchio opponente è a sua volta protetto per i servizi seguenti:
Classe 36: Gestion d'actifs; prestation de conseils en matière de gestion d'actifs financiers; services d'opérations financières; négociation d'instruments financiers, valeurs, actions, options et autres produits dérivés; opérations de matières premières [services financiers]; services bancaires et financiers; services d'investissement dans des fonds de couverture; services financiers en matière de gestion de patrimoine; services bancaires privés; gestion financière des fonds d'investissement pour clients privés; services de conseillers dans le domaine des placements en capitaux propres privés; services de gestion de patrimoine; services d'assurance liés aux fonds de pension; prestation de conseils en matière de planification fiscale et de retraites; services de courtage d'assurances, de réassurances, d'investissements et de rentes; services financiers en matière de retraites; gestion d'investissements de fonds de pension; gestion financière de fonds d'investissement de capitaux; placement de fonds; gestion de fonds; gestion d'actifs en cryptomonnaie; opérations sur cryptomonnaies; services d'investissement de cryptomonnaies; consultation en matière d'assurances; affaires financières et monétaires; affaires immobilières; estimations immobilières; services bancaires en ligne; services de conseils bancaires; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement immobilier; services bancaires, financiers et d'assurance; services financiers, monétaires et bancaires; services de crédit et prêt; Services de représentation de fonds et d'agent payeur.

Servizi contestati della classe 36

4. I "services financiers, monétaires et bancaires" (classe 36 del marchio impugnato) sono rivendicati nella medesima classe con identica formulazione anche dal marchio opponente. Deve pertanto essere riconosciuta un'identità tra questi servizi. Analoga conclusione si impone per i servizi contestati "services d'assurance", anch'essi rivendicati dal marchio anteriore con identica formulazione. Con riferimento ai "services de biens immobiliers", la formulazione generale utilizzata dal marchio impugnato ricomprende necessariamente i servizi "affaires immobilières", rivendicati dal marchio opponente nella medesima classe. Poiché il servizio anteriore risulta interamente contenuto nella categoria più generale rivendicata dal marchio impugnato, tra le due indicazioni deve ravvisarsi un rapporto di identità. Per quanto concerne invece i restanti servizi contestati inclusi nella formulazione "services de biens immobiliers", che non coincidono pienamente con "affaires immobilières", essi presentano comunque una forte similarità, in considerazione della loro natura complementare, della finalità comune e dei medesimi canali di distribuzione.

5. L'identità, rispettivamente la forte similarità dei servizi raffrontati è pertanto ammessa e conviene dunque passare all'esame dei segni.

C. Similitudine dei segni

1. Secondo la prassi del Tribunale federale la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti e servizi in questione. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio. L'aggiunta di elementi supplementari all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniera essenziale l'impressione d'insieme del nuovo segno, quando dunque si vada a una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3).
2. 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).
3. Il marchio anteriore è costituito, da un lato, da un elemento figurativo composto da quattro "H" disposte perpendicolarmente tra loro. La giustapposizione di queste lettere mette in evidenza, al centro dell'elemento figurativo, una croce con bracci di uguale lunghezza, che somiglia alla croce svizzera. Nel loro insieme, le "H" formano anch'esse una croce che si sovrappone all'elemento centrale. Dall'altro lato, il marchio opponente, comprende un elemento verbale redatto interamente in lettere maiuscole, posizionato a destra dell'elemento figurativo, ossia: BANQUE HERITAGE. Il termine BANQUE è riportato con dimensioni più ridotte, circa la metà di quelle di HERITAGE, e con un tratto meno marcato, e risulta posizionato sopra di esso. Tale marchio è registrato in Swissreg con la rivendicazione di colore: "blu". Il marchio impugnato, dal canto suo, consiste in un elemento figurativo composto da due cerchi sovrapposti di diversa dimensione e colore – uno nero e uno grigio – posizionati nella parte superiore destra del marchio e in due parole, entrambe in lettere maiuscole: GOLD HERITAGE. La parola GOLD è riportata in un colore grigio chiaro, con un tratto più sottile rispetto a HERITAGE, che è invece redatta in nero con un tratto più marcato. Sotto questi due termini, con caratteri più piccoli e anch'essi in maiuscolo, è presente la dicitura MÉTAUX PRÉCIEUX separata da una linea orizzontale sottile posta nella parte inferiore del marchio. Diversamente dal marchio anteriore, per il marchio impugnato non vi è alcuna rivendicazione di colore, motivo per cui quest'ultimo risulta protetto in tutte le gradazioni di colore possibili (cfr. Direttive, Parte 2, n. 3.2.1 con rinvii giurisprudenziali). L'elemento grafico costituente il marchio opponente è di dimensioni notevoli, occupa una buona parte dell'area di disegno ed è in grado di conferire al segno connotati propri. Tuttavia, tale elemento non è atto a far passare in secondo piano gli elementi verbali "BANQUE" e "HERITAGE", costituenti il marchio anteriore. Quest'ultimi rimangono riconoscibili quali elementi segnici indipendenti, che vista la struttura fortemente stilizzata della parte figurativa, servono come punto di orientamento, soprattutto nelle transazioni commerciali orali. A maggior ragione tali considerazioni valgono per il marchio impugnato, che presenta un elemento grafico di dimensioni e complessità inferiori. Inoltre, come si vedrà in seguito, vi sono coincidenze soltanto negli elementi verbali costituenti i segni a raffronto.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, i segni nel presente caso sono di conseguenza confrontati sulla base degli elementi verbali "BANQUE HERITAGE" (marchio opponente) e "GOLD HERITAGE MÉTAUX PRÉCIEUX" (marchio impugnato). 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 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3.1; TF, sic! 2008, 295 – sergio rossi [fig.] et al., Miss Rossi / Rossi [fig.]).
5. A livello figurativo e visivo, i marchi hanno in comune l'elemento verbale "HERITAGE", preceduto in ciascun caso da un termine di simile lunghezza: un sostantivo nel marchio opponente ("BANQUE") e un sostantivo o aggettivo nel marchio impugnato ("GOLD"). Il termine "HERITAGE", costituente il marchio opponente, viene ripreso per intero nel marchio impugnato. I segni si differenziano per i rispettivi elementi grafici: il marchio opponente presenta un elemento cruciforme, mentre il marchio impugnato contiene due figure geometriche circolari che si intrecciano e per l'aggiunta della dicitura "MÉTAUX PRÉCIEUX". Le coincidenze riscontrate nell'elemento comune ai segni, così come nella loro struttura verbale complessiva, comportano una similitudine visiva tra i marchi.
 6. A livello fonetico, i segni divergono essenzialmente nella, secondo costante giurisprudenza rilevante, parte iniziale: il marchio opponente utilizza il termine "BANQUE", mentre il marchio impugnato utilizza "GOLD". Le sillabe successive coincidono nella pronuncia della parola comune "HERITAGE": bǎk-ɛʁi.taʒ // gould-ɛʁi.taʒ. Il marchio impugnato contiene inoltre la dicitura aggiuntiva "MÉTAUX PRÉCIEUX" [me.to pʁe.sjø], che contribuisce a differenziare ulteriormente l'impressione fonetica complessiva. Oltre all'elemento comune ai segni "HERITAGE", una vaga prossimità fonetica può tuttavia essere osservata nel fatto che entrambi i termini iniziali cominciano con una consonante sonora ("B" vs. "G") e terminano con una consonante occlusiva o nasale ("-QUE" vs. "-LD"). In considerazione delle concordanze nella pronuncia di "HERITAGE" e della medesima cadenza complessiva, si riscontra una similitudine uditiva tra i marchi, pur rimanendo predominante la distinzione fonetica dovuta agli elementi iniziali e all'aggiunta della denominazione "MÉTAUX PRÉCIEUX" nel marchio impugnato.
 7. 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).
 8. Il termine "banque", costituente il segno anteriore, è un sostantivo della lingua francese che indica un istituto finanziario incaricato di gestire denaro, conti correnti, prestiti e investimenti, e si traduce in italiano con "banca" (cfr. dizionari online LAROUSSE e PONS, consultabili su: <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/banque/7863> e <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-italienisch?q=banque>, pagine consultate in data 20.11.2025). Quanto al termine "gold" del marchio impugnato, esso costituisce un sostantivo appartenente sia al linguaggio di base inglese sia al tedesco, il cui significato letterale è "oro", da intendersi come metallo prezioso o in senso figurativo rappresentante ricchezza, valore economico, o denaro (cfr. dizionari online OXFORD, DUDEN e PONS, consultabili su: <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, <https://online.munzinger.de/search/ZVXphtGc>, e <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-italienisch/gold>, pagine consultate in data 20.11.2025; cfr. inoltre dizionario "Klett Grund- und Aufbauwortschatz", 3° edizione, Stoccarda 2009). In inglese tale termine costituisce un aggettivo e si traduce per "dorato", "d'oro" (cfr. dizionari online OXFORD e PONS, consultabili su: <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx> e <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-italienisch/gold>, pagine consultate in data 20.11.2025). Secondo la prassi dell'IPI in materia di motivi assoluti di esclusione, il termine "gold" (allo stesso modo dei termini "oro, golden, or") è per di più generalmente considerato un'indicazione di qualità (cfr. aiuto all'esame dell'IPI, su: <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>, pagina consultata in data 20.11.2025). Il termine, "héritage", comune ai segni, designa nel senso proprio in francese "un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession". In senso figurato tale termine significa "ce qui est transmis comme par succession", come un'eredità culturale, genetica etc. (cfr. dizionario online Petit Robert, consultabile su: <https://dictionnaire.lerobert.com/definition/heritage>, pagina consultata in data 20.11.2025). Codesto

termine si traduce in italiano per “eredità” (cfr. dizionario online PONS, consultabile su: <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-italienisch?q=h%C3%A9ritage>, pagina consultata in data 20.11.2025). Il medesimo termine presenta altresì un equivalente corrispettivo anche in lingua inglese (“heritage”: cfr. dizionario online OXFORD, consultabile su: <https://www.unilexids.de/pages/search.aspx>, pagina consultata in data 20.11.2025). Infine, la dicitura accessoria propria al marchio impugnato “métaux précieux”, è anch’essa di origine francese e si traduce in lingua italiana per “metalli preziosi” (cfr. dizionario online PONS, consultabile su: <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-italienisch?q=m%C3%A9taux> e <https://de.pons.com/text-%C3%BCbersetzung/franz%C3%B6sisch-italienisch?q=pr%C3%A9cieux>, pagine consultate in data 20.11.2025). Dal punto di vista semantico, il marchio opponente ha dunque per significato “banca eredità”, ovvero “istituto finanziario incaricato di gestire averi, derivanti da – o destinati a – un’eredità; mentre quello impugnato “oro eredità metalli preziosi”, rispettivamente “eredità d’oro/dorata metalli preziosi”, ovvero “oro averi, derivanti da – o destinati a – un’eredità metalli preziosi”, rispettivamente “averi, derivanti da – o destinati a – un’eredità d’oro/dorati metalli preziosi”. La presenza nel segno opponente del grafismo cruciforme, crea inoltre un nesso concettuale con la (croce) Svizzera.

9. Sebbene i significati dei segni a raffronto siano divergenti (“banca eredità”, ovvero “istituto finanziario incaricato di gestire averi, derivanti da – o destinati a – un’eredità” vs. “oro eredità metalli preziosi”, rispettivamente “eredità d’oro/dorata metalli preziosi”, ovvero “oro averi, derivanti da – o destinati a – un’eredità metalli preziosi”, sotto il profilo concettuale può tuttavia essere riscontrata una certa corrispondenza nella misura in cui entrambi i segni rinviano al medesimo sostantivo “HERITAGE” (“eredità”), preceduto in ciascun caso da un termine che allude – seppur in modo diverso – a un valore economico o patrimoniale.
10. Le riscontrate somiglianze visive e fonetiche non possono pertanto essere compensate nemmeno da differenze di significato, poiché i termini “BANQUE” e “GOLD”, così come la denominazione accessoria “métaux précieux”, presente nel segno impugnato, non sono in grado di fornire all’elemento “HERITAGE” un altro significato.
11. Visto quanto precede, si constata l’esistenza di una similitudine tra i marchi. Il segno impugnato “GOLD HERITAGE MÉTAUX PRÉCIEUX” riprende integralmente l’elemento denominativo “HERITAGE”, che costituisce l’elemento centrale del marchio opponente “BANQUE HERITAGE”. Entrambi i segni presentano inoltre una struttura simile, composta da un elemento qualificativo posto in apertura (“BANQUE” da un lato, “GOLD” dall’altro) seguito dal sostantivo “HERITAGE”, che in entrambi i marchi occupa una posizione finale rilevante. Gli ulteriori elementi presenti nel marchio impugnato, ossia “GOLD” e la dicitura descrittiva accessoria “MÉTAUX PRÉCIEUX”, non sono in grado di occultare l’affinità concettuale tra i segni contrapposti derivante dalla ripresa integrale di HERITAGE. Va ora esaminato se tale similitudine è in grado di fondare un rischio di confusione.

D. Rischio di confusione

1. Il rischio di confusione ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 lett. c LPM è dato se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è il pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla similitudine dei marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il consumatore medio confonda il marchio (Direttive, Parte 6, n. 6.4.1).
2. L’esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell’ambito della similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall’altro dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione.

3. Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché tale rischio sia escluso, e viceversa. In questo contesto si parla d'interazione (Direttive, Parte 6, n. 6.5, con ulteriori rinvii). Nel caso di specie, essendoci identità, rispettivamente forte similarità per i servizi in causa, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.
4. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di "beni di massa di uso quotidiano" è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti (Direttive, Parte 6, n. 6.6). I destinatari rilevanti nella fattispecie comprendono, oltre ai consumatori finali, anche le cerchie specializzate nel settore dei servizi della classe 36. I servizi bancari, finanziari, di transazioni monetarie, immobiliari e assicurativi della classe 36 sono richiesti con un grado di attenzione elevato poiché in questi settori i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma preceduta da un esame approfondito di svariati criteri (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6.).
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.
6. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si osserva che esso richiama il concetto di "banca eredità", ossia un istituto finanziario incaricato di gestire averi derivanti da – o destinati a – un'eredità. Come rilevato a giusto titolo dalla parte resistente, il tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF) nella decisione del 2 maggio 2012 (TAF B-1494/2011 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.] e BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.], disponibile sul sito www.bvger.ch), ha ritenuto che gli elementi "BANQUE" e "HERITAGE" dei segni oppONENTI fossero, rispettivamente, generico e privo di forza distintiva particolare in relazione alla classe 36 ("*assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières et affaires bancaires*"). Nella sua decisione il TAF ha osservato che, nel senso proprio (cfr. III. C. n. 8 qui sopra), ereditare significa diventare proprietario per successione di un bene o titolare di un diritto. In relazione a servizi quali, affari finanziari, monetari, immobiliari, bancari e assicurativi – corrispondenti ai servizi rilevanti, rivendicati dai marchi anche nella presente controversia – il termine "HERITAGE" costituisce un rinvio diretto al contenuto e alla destinazione dei servizi stessi, ovvero servizi dedicati all'eredità, come l'amministrazione finanziaria di un'eredità o la gestione di un'eredità ricevuta sotto forma di immobile (cfr. TAF B-1494/2011, consid. 5.1 e 6.2.2 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.] e BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]). Secondo la giurisprudenza, è sufficiente che un segno sia descrittivo per una sola categoria di servizi ricompresi nell'indicazione generale affinché ne sia esclusa la protezione (cfr. TAF B-1494/2011, consid. 6.2.2 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.] e BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]; TAF B-3377/2010, consid. 5.5 – Radiant Apricot). Il fatto che non sia comune che le banche si specializzino esclusivamente nella gestione di patrimoni derivanti da un'eredità o destinati a un'eredità è irrilevante: le indicazioni generali della classe 36 comprendono infatti anche la gestione finanziaria o immobiliare di patrimoni ricevuti per eredità. Lo stesso vale, secondo il TAF, per i servizi assicurativi: formulati in modo così generale, essi includono le assicurazioni sulla vita, il cui scopo è appunto quello di trasmettere agli eredi un capitale al momento del decesso dell'assicurato. Il TAF ha inoltre rilevato che, anche in senso figurato (cfr. III. C. n. 8 qui sopra), il termine "HERITAGE" è utilizzato dagli istituti finanziari per richiamare serietà e affidabilità derivanti da una pluriennale esperienza. Esso evoca dunque, senza alcuno sforzo di immaginazione, una qualità dei servizi offerti, assumendo una funzione qualitativa (cfr. TAF B-1494/2011,

consid. 5.1 e 6.2.2 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.] e BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]

Le conclusioni cui è giunto il TAF nelle decisioni del 2012 risultano applicabili *mutatis mutandis* alla fattispecie. Non solo il marchio opponente è quasi identico al marchio svizzero n. 565 238 “BANQUE HERITAGE (fig.)”, già esaminato dal TAF, ma anche i servizi rilevanti nella presente controversia – in particolare le indicazioni generali della classe 36 e quelli in esse ricompresi – coincidono o, quantomeno, rientrano nei servizi oggetto di analisi nella citata decisione del TAF. Ne consegue che i criteri di valutazione ivi enunciati possono essere applicati per analogia anche al presente procedimento. Di conseguenza, l'IPI considera il termine “BANQUE” generico e il termine “HERITAGE” privo di forza distintiva in relazione alle indicazioni generali della classe 36 – vale a dire servizi finanziari, monetari e bancari; servizi assicurativi; affari immobiliari – per le quali il marchio opponente svizzero n. 825677 “BANQUE HERITAGE (fig.)” è registrato. Al marchio opponente vanno pertanto riconosciute una forza distintiva e un campo di protezione deboli in relazione ai servizi rilevanti rivendicati.

7. Va inoltre rammentato che la grafica del marchio opponente non passa inosservata nell'impressione d'insieme del segno (cfr. III. C. n. 3 qui sopra).
8. Il marchio impugnato coincide con il marchio opponente solo sull'elemento “HERITAGE”, nonché sulla struttura verbale complessiva del segno: “termine generico (BANQUE vs. GOLD) + HERITAGE”. Il marchio impugnato non riprende invece l'elemento figurativo che caratterizza il marchio opponente, ma include un altro elemento grafico, sotto forma di due figure geometriche circolari che si intrecciano. Tali figure risultano posizionate nella porzione superiore, in posizione centrale, del segno. Pertanto, le somiglianze tra i marchi in questione riguardano esclusivamente l'elemento “HERITAGE”, rispettivamente, la struttura verbale “termine generico + HERITAGE”, il cui carattere distintivo e campo di protezione risultano deboli (cfr. III. D. n. 6 e 7 qui sopra; TAF B 1494/2011, consid. 6.3 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.] e BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]). In una simile situazione, la corrispondenza su questo unico elemento, di norma, non è sufficiente a fondare un rischio di confusione. Si deve quindi riconoscere che la presenza nel marchio impugnato dell'elemento grafico geometrico – il quale, per forma, stile e disposizione, si discosta in modo significativo da quello del marchio opponente – è sufficiente a discostarlo dal marchio opponente e a escludere, di conseguenza, qualsiasi rischio di confusione.
9. Affinché, eccezionalmente, vi sia un rischio di confusione nel caso di una corrispondenza di elementi di dominio pubblico, devono essere soddisfatte particolari condizioni. Ad esempio, il marchio deve aver raggiunto nel suo complesso una maggiore notorietà commerciale in seguito alla durata dell'uso o all'intensità dell'attività pubblicitaria e l'elemento di dominio pubblico deve partecipare alla protezione estesa del marchio (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Nella fattispecie, la parte opponente sostiene che il marchio opponente, nella sua parte maggiormente distintiva data dalla dicitura “HERITAGE”, sia da considerarsi un marchio forte, dotato di una forza distintiva accresciuta in ragione del suo uso prolungato cfr. atto di opposizione della parte opponente del 09.07.2025, n. 2.2).
10. I marchi conosciuti beneficiano di una forza distintiva accresciuta. Chi rivendica una forza distintiva accresciuta per il proprio marchio deve, per vederla accolta, rendere la rivendicazione verosimile presentando documenti a dimostrazione dell'uso prolungato del marchio e di un'intensa attività pubblicitaria (cfr. TAF B-5659/2018, consid. 6.1.3.1 e 6.1.3.3 - RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]). Anche i dati di vendita e l'ammontare delle spese pubblicitarie possono documentare un uso intensivo (cfr. TAF B-1306/2021, consid. 3.4 – YT / EYT [fig.]). Se l'IPI non dispone di riferimenti che indichino che si tratta effettivamente di un marchio conosciuto, non tiene conto di questo argomento. Se l'opponente non è quindi in grado di dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del suo marchio deve sopportare le conseguenze della carenza di prove e l'Istituto si basa sul carattere distintivo originario del marchio (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.7; TAF B-5659/2018, consid. 6.3.8 - RICHARD MILLE/Richard Man [fig.]).
11. La parte opponente sottolinea, nel suo atto di opposizione, che Banque Heritage S.A. è una banca privata svizzera fondata nel 1986 a Losanna come family office con il nome “Heritage Finance et Trust

SA". Trasferitasi a Ginevra nel 1993, ha ampliato le proprie attività di gestione patrimoniale, ottenendo la licenza di commerciante di valori mobiliari nel 2000 e la licenza bancaria nel 2003, assumendo progressivamente il nome "Banque Heritage" nel 2006. Alla fine del 2021, la banca gestiva un patrimonio di circa 4,5 miliardi di franchi svizzeri attraverso la sede centrale di Ginevra e le filiali di Basilea, Sion e Zurigo. Dal 2015 pubblica regolarmente aggiornamenti e notizie di settore sul proprio sito web, incrementando così la propria visibilità. A sostegno di quanto esposto, la parte opponente ha depositato all'IPI le seguenti prove:

Allegato 3: Estratto da Wikipedia concernente la Banca Heritage

Allegato 4: Estratto marchio "BANQUE HERITAGE" n. 551161

Allegato 5: Estratto CHE-106.011.072 BANQUE HERITAGE SA

Allegato 6: Estratti di pagine scelte riguardanti le "attualità" della Banque Heritage

12. La documentazione presentata, soprariportata non documenta né un uso prolungato né un'intensa attività pubblicitaria del marchio opponente "BANQUE HERITAGE (fig.)" in Svizzera. La regolare diffusione di comunicati stampa e la pubblicazione di articoli non possono essere considerate, di per sé, indice di un'attività pubblicitaria intensa in Svizzera. Inoltre, la documentazione prodotta non contiene alcun dato relativo ai volumi di vendita né all'ammontare delle spese pubblicitarie sostenute in Svizzera. L'affermazione generica secondo cui, alla fine del 2021, la banca gestiva un patrimonio di circa 4,5 miliardi, senza alcuna prova documentale a supporto, risulta insufficiente. In assenza di elementi quantitativi e verificabili, la parte opponente non è riuscita a dimostrare in maniera sufficiente la notorietà del marchio "BANQUE HERITAGE (fig.)". L'IPI non dispone neppure di riferimenti che indichino che si tratti effettivamente di un marchio conosciuto in Svizzera. Le considerazioni esposte in precedenza (cfr. III. D n. 8) non possono pertanto essere rivalutate mediante il riconoscimento, da parte dell'IPI, di una presunta forza distintiva accresciuta del marchio opponente o dell'elemento "HERITAGE", appartenente al dominio pubblico.
13. Da quanto precede risulta che i marchi coincidono su un elemento di dominio pubblico, per cui le differenze presenti, che influenzano in modo decisivo l'impressione complessiva di ciascun marchio, consentono di escludere qualsiasi rischio di confusione (cfr. TAF B 1494/2011, consid. 6.4 – HERITAGE BANK & TRUST [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.] e BANQUE HERITAGE [fig.] / MARCUARD HERITAGE [fig.]); TAF B-5591/2021, consid. 7.3.2 – CHIANTI CLASSICO DAL 1716 [fig.] / C Chianti Gran Selezione [fig.]).
14. L'opposizione nella procedura n. 104697 è quindi respinta.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'IPI (art. 31 cpv. 3 LPM in combinato disposto con gli art. 1 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) (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. Di regola non sono rimborsati gli allegati inoltrati su iniziativa delle parti. 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 respinta integralmente. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba derogare alla prassi citata. La resistente prevale. Tuttavia, poiché non è rappresentata, non le viene riconosciuto alcun indennizzo di parte.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione nella procedura n. **104697** è respinta.

2.

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

3.

Non vengono aggiudicate indennità di parte.

4.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 2 dicembre 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).