

Decisione Procedura di opposizione n. 103868 nella causa

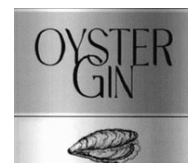
NOBLEWOOD LIMITED
Arch. Makariou III, 206, CHRYSALIA COURT, 5TH Floor
3030 Limassol
CY-Cipro

Opponente

rappresentata da

PRAXI Intellectual Property SA
Via San Gottardo 15
6900 Lugano

registrazione internazionale n. 1696242 - OYSTER GIN ((fig.))



contro

ID-ch Sàrl
L'Opradifon, Route des Echertesse
3961 Chandolin

Resistente

rappresentata da

Marc-Christian Perronnet, Avocat
Quai Gustave-Ador 2
1207 Genève

Marchio svizzero n. 807001 - Oyster Gin 46.2500° N, 7.6310° E ((fig.))



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. 807001 - "Oyster Gin 46.2500° N, 7.6310° E ((fig.))" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 06.12.2023 per i seguenti prodotti e servizi:

Classe 30: Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; muesli; aliments à grignoter au muesli; pâtisseries; gâteaux; tartes; cakes aux fruits; cheese-cakes; brownies; cookies; crêpes (alimentation); gaufres; desserts sous forme de mousses (confiserie); pâte à gâteaux; pâte pour cookies; pâte pour brownies; glaces comestibles; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; chocolat; cacao; tablettes de chocolat; barres de chocolat; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au cacao; pain; sandwiches; croissants; bagels; biscuits; brioches; sucre; miel; confiseries; sucreries; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces; condiments; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer (assaisonnements);

Classe 33: Gin;

Classe 43: Services de cafés, cafétérias et restaurants; services de bars; services de bar à cocktails; services de salons de thé; services de traiteurs; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à consommer sur place; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation dans des établissements de vente au détail; services de cafés itinérants pour la mise à disposition de nourriture et boissons; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile.

2. In data 05.03.2024, la parte opponente ha presentato opposizione totale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione verte sui prodotti e servizi summenzionati (cfr. punto 1 sopra) e poggia sulla registrazione internazionale n. 1696242 "OYSTER GIN ((fig.))" (di seguito marchio opponente).
4. Con decisione del 12.03.2024, l'IPI ha sospeso la procedura di opposizione n. 103868 fino alla conclusione dell'esame della registrazione internazionale opponente, oggetto di rifiuto per motivi assoluti di esclusione.
5. Mediante *déclaration d'octroi partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)ii du règlement d'exécution (sur motifs absolus)*, rilasciata in data 18.09.2024, l'IPI ha riconosciuto la protezione in Svizzera del marchio opponente n. 1696242 - "OYSTER GIN ((fig.))" esclusivamente per i prodotti di seguito elencati:

Classe 33: Gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer.

6. In data 19.12.2024, l'IPI ha emesso una decisione con cui ha revocato la sospensione della procedura di opposizione n. 103868 e ha impartito un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
7. Con scritto del 20.03.2025 la parte resistente ha inoltrato presso l'IPI la sua risposta entro il termine impartito prorogato.
8. In data 24.03.2025 l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
9. 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 04.12.2023, mentre il marchio opponente è stato registrato in data 01.09.2022 con priorità ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 19.08.2022. Il marchio opponente è pertanto 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. c LPM sono esclusi dalla protezione come marchio, i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione.

B. Similarità tra prodotti e servizi

1. I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi. L'attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l'Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa. Nella prassi si sono sviluppati determinati indizi che secondo l'esperienza pratica possono essere adottati a favore o contro la similarità (cfr. Direttive in materia di marchi [qui di seguito Direttive], Parte 6, n. 6.1 ss., consultabili su https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/i/direttive_marchi/Direttive_marchi_IT_2025.pdf).
2. La similarità può esistere anche tra un prodotto e un servizio. Il valore dei criteri di distinzione abituali è tuttavia relativizzato dal carattere differente di prodotti e servizi. Occorre dunque appurare se il pubblico possa ritenere che il titolare del marchio per servizi si occupi anche della produzione o della vendita di prodotti rispettivamente che il titolare di un marchio per prodotti fornisca anche servizi appartenenti a tale genere di prodotto. A tale scopo è necessario verificare se il servizio riveste un'utilità particolare per i prodotti, ovvero se serve alla loro conservazione o modifica, e se dunque i consumatori percepiscono il prodotto e il servizio come un pacchetto unico di prestazioni. Ad esempio, i servizi di manutenzione e riparazione che completano l'offerta di prodotti possono essere considerati simili ai prodotti (cosiddetto "servizio dopo vendita") (Direttive, Parte 6, n. 6.1.3).
3. Il marchio impugnato rivendica i prodotti e servizi seguenti:
Classe 30: Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; muesli; aliments à grignoter au muesli; pâtisseries; gâteaux; tartes; cakes aux fruits; cheese-cakes; brownies; cookies; crêpes (alimentation); gaufres; desserts sous forme de mousses (confiserie); pâte à gâteaux; pâte pour cookies; pâte pour brownies; glaces comestibles; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; chocolat; cacao; tablettes de chocolat; barres de chocolat; boissons à base de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au cacao; pain; sandwiches; croissants; bagels; biscuits; brioches; sucre; miel; confiseries; sucreries; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces; condiments; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer (assaisonnements);
Classe 33: Gin;
Classe 43: Services de cafés, cafétérias et restaurants; services de bars; services de bar à cocktails; services de salons de thé; services de traiteurs; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à consommer sur place; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation dans des établissements de vente au détail; services de cafés itinérants pour la mise à disposition de nourriture et boissons; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile.

4. Il marchio opponente è protetto in Svizzera per i prodotti seguenti (cfr. I. n. 5 qui sopra):

Classe 33: Gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer.

Prodotti contestati della classe 30

5. I prodotti contestati della classe 30 "*boissons à base de café; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; café; thé*" presentano punti di contatto con i prodotti alcolici, per i quali il marchio opponente è registrato in classe 33, ovvero "*gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer*". Infatti, i rispettivi canali di distribuzione e lo scopo d'impiego di tali prodotti coincidono in larga misura. Essi si rivolgono allo stesso pubblico, possono trovarsi in concorrenza tra loro e perseguono una finalità identica, ossia quella di dissetare. Le diverse bevande, alcoliche o analcoliche, sono comunemente consumate in occasione di riunioni o aperitivi e sono offerte negli stessi luoghi di vendita. Occorre inoltre rilevare che sia il tè sia il caffè possono essere commercializzati in diverse forme, ad esempio come bevande fredde o aromatizzate, o essere mescolati con altre bevande, anche alcoliche. Pertanto, i prodotti raffrontati devono essere considerati simili (cfr. CREPI in sic! 2005, 129 – *Vismara [fig.] / Vismara [fig.]*).
6. I prodotti contestati "*miel; sucre; sel; épices; herbes conservées*" costituiscono ingredienti o basi utilizzati, tra l'altro, per la preparazione e la miscelazione di bevande. Il miele ("*miel*", classe 30 del marchio impugnato), grazie alle sue naturali proprietà dolcificanti, rappresenta un ingrediente comunemente impiegato ad esempio nella preparazione di cocktail a base di gin (cfr. a titolo esemplificativo <https://fooby.ch/it/ricette/18632/cocktail-bee-s-knees>, pagina consultata in data 15.12.2025). Lo stesso vale per gli altri prodotti impugnati "*sucre; sel; épices; herbes conservées*". Lo zucchero è infatti comunemente utilizzato per dolcificare cocktail, inclusi quelli a base di gin; il sale può essere impiegato sia come esaltatore di sapidità – aggiunto in piccole dosi per intensificare e bilanciare il sapore di un cocktail a base di gin – sia come elemento decorativo sul bordo del bicchiere. Le spezie e le erbe conservate sono spesso usate nei cocktail a base di gin per migliorarne il gusto e l'aroma, conferendo maggiore carattere al drink (cfr. ad esempio https://www.mccormickforchefs.com/en-us/recipes/beverages/black-pepper-infused-dirty-martini?utm_source=chatgpt.com, pagina consultata in data 15.12.2025). Sebbene tutti i prodotti sopra menzionati possano effettivamente essere impiegati nella preparazione di bevande a base di gin, essi presentano una destinazione d'uso diversa rispetto ai prodotti "*gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer*", rivendicati in classe 33 dal marchio anteriore. La prassi nega infatti una similarità tra i prodotti finiti e materie prime o prodotti semilavorati (cfr. tra gli altri, decisione del Tribunale amministrativo federale [TAF] B-3488/2014, consid. 4 – *Teddy / Ta Di*, disponibile sul sito <https://www.bvger.ch/it>); Direttive, Parte 6, n.6.1.1.2). Pertanto, tra i prodotti qui messi a confronto non sussiste similarità.
7. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opponente, non è possibile stabilire una connessione diretta neppure tra i restanti prodotti impugnati in classe 30, ovvero "*muesli; aliments à grignoter au muesli; pâtisseries; gâteaux; tartes; cakes aux fruits; cheese-cakes; brownies; cookies; crêpes (alimentation); gaufres; desserts sous forme de mousses (confiserie); pâte à gâteaux; pâte pour cookies; pâte pour brownies; glaces comestibles; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; chocolat; cacao; tablettes de chocolat; barres de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au cacao; pain; sandwiches; croissants; bagels; biscuits; brioches; confiseries; sucreries; assaisonnements; vinaigre; sauces; condiments; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer (assaisonnements)*" e i prodotti rivendicati dal marchio opponente. Secondo costante giurisprudenza, infatti, si nega la similarità tra bevande e alimenti, poiché tali categorie di prodotti soddisfano esigenze differenti (cfr. tra gli altri CREPI in sic! 2002, 432 ss. – *Sanpellegrino / San Pellegrino Mozzarella*). Inoltre, il know-how specifico richiesto per la produzione dei prodotti sopraelencati, ricompresi nella classe 30, è sostanzialmente diverso da quello necessario per la produzione di bevande alcoliche, tra cui il gin. Anche lo scopo d'impiego dei prodotti impugnati diverge rispetto a quello delle bevande alcoliche, con la conseguenza che i prodotti qui a raffronto non vengono percepiti dal pubblico rilevante come sostituibili. Pertanto, anche i restanti prodotti impugnati della classe 30 esulano chiaramente dall'ambito di similarità

con i prodotti alcolici per i quali il marchio anteriore è registrato in classe 33, motivo per cui, nella fattispecie, deve essere esclusa qualsiasi similarità.

Prodotti contestati della classe 33

8. Nella misura in cui i prodotti impugnati, ossia i "*gin*", coincidono con i "*gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer*", anch'essi rivendicati in classe 33 dal marchio opponente, si configura un'identità tra i suddetti prodotti. Per quanto, invece, i prodotti impugnati si estendano oltre quelli coperti dal marchio opponente – ad esempio mediante aromatizzazione e/o aggiunta di frutti di mare – sussiste, in ogni caso, una forte similarità tra le rispettive categorie di prodotti.

Servizi contestati della classe 43

9. Il TAF ritiene che, tra i servizi di ristorazione e gli alimenti delle classi 29–31, in linea di principio non sussista similarità. Ciò perché i produttori di tali alimenti, di regola, non offrono questi prodotti come servizi di ristorazione (cfr. TAF B-256/2020, consid. 4.4 – pasta ZARA [fig.] / ZARA). Per contro, viene riconosciuta una similarità tra i servizi di ristorazione e i prodotti di panetteria e pasticceria (cfr. TAF B-5276/2022, consid. 4.3.1.2 – CAFFETINO / Cafettone).
10. Gli alimenti e le bevande si differenziano dai servizi di ristorazione per natura, finalità e modalità d'impiego. Il semplice fatto che gli alimenti e le bevande possano essere consumati in ristoranti o bar non costituisce, di per sé, un nesso rilevante.
11. La giurisprudenza ritiene tuttavia che prodotti o servizi complementari possano essere considerati simili, qualora i consumatori percepiscano i prodotti e i servizi come un pacchetto unico di prestazioni (cfr. TAF B-2630/2012, consid. 5.1.1 – LA CASA DEL HABANO / CLUB PASSION HABANOS; TAF B-137/2009, consid. 5.2.1 – DIAPASON). Gli alimenti e le bevande sono necessari – se non addirittura indispensabili – per la ristorazione dei clienti, il che costituisce una base per considerare quest'ultimi complementari. Tenendo conto delle consuetudini di mercato, determinati alimenti e bevande possono essere offerti negli stessi esercizi in cui vengono erogati servizi di ristorazione – e viceversa (cfr., tra gli altri: <https://luma-delikatessen.ch/fr/restaurants-et-point-de-vente/fr-williams-bt-berne/>, pagina consultata il 05.12.2025; <https://bouche-rit.ch/>, pagina consultata il 15.12.2025; <https://friskfisk.ch/fisch-restaurant-zuerich-niederdorf/>, pagina consultata il 15.12.2025; https://www.gabbani.com/de/home/?utm_source=chatgpt.com, pagina consultata il 15.12.2025; <https://www.wy7.ch/weinhandlung-1/>, pagina consultata il 15.12.2025; <https://www.oakbar.ch/about>, pagina consultata il 15.12.2025; https://www.gabbani.com/en/gabbani-zurich/?utm_source=chatgpt.com, pagina consultata il 15.12.2025; <https://www.luganoregion.com/de/commons/details/GastroSnack-Bernasconi/150366.html>, pagina consultata il 15.12.2025; <https://shop.e-guma.ch/clouds-zurich/de/tickets>, pagina consultata il 15.12.2025; https://www.turicum-distillery.com/?utm_source=chatgpt.com, pagina consultata il 15.12.2025; <https://gin-lab.ch/pages/events>, pagina consultata il 15.12.2025). Inoltre, determinati alimenti e bevande possono essere prodotti dalle stesse imprese, o da imprese economicamente collegate, che offrono anche servizi di ristorazione – e viceversa. Di conseguenza, il pubblico rilevante tenderà a ritenere che le stesse imprese, o imprese economicamente collegate, siano responsabili della fornitura, e ne concluderà che i prodotti e servizi costituiscono un pacchetto di prestazioni unico.
12. Gli argomenti sopra riportati indicano pertanto un certo grado di similarità tra i prodotti e i servizi qui confrontati (cfr., in tal senso, anche: sentenza del Tribunale dell'Unione Europea [Trib. UE] T-467/20, consid. 127–132 – ZARA / LE DELIZIA ZARA, consultabile su <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>; Trib. UE T-711/13 e T-716/13, consid. 54–75 – HARRY'S BAR / PUB CASINO Harrys RESTAURANG [fig.]). Ciò vale a maggior ragione in quanto i servizi impugnati consistono o espressamente in servizi di ristorazione (*services de cafés, cafétérias et restaurants; services de bars; services de bar à cocktails; services de salons de thé; services de cafés itinérants pour*

la mise à disposition de nourriture et boissons; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile) oppure in servizi nei quali possono essere inclusi servizi di ristorazione (*"services de traiteurs; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à emporter ou à consommer sur place; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons pour la consommation dans des établissements de vente au détail"*). È noto infatti, che numerosi ristoranti offrono oggi anche bevande da asporto (c.d. «to go») e che, per il marchio impugnato, sono tra l'altro espressamente rivendicati anche tali servizi (*"préparation et mise à disposition [...] de boissons à emporter [...]"*).

13. L'identità, rispettivamente la (forte) similarità dei prodotti e/o servizi è dunque ammessa soltanto parzialmente – per quanto riguarda alcuni prodotti della classe 30 e tutti i prodotti e servizi delle classi 33 e 43 –. Siccome il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM presuppone cumulativamente la similarità/l'identità dei prodotti e servizi e la similitudine dei segni a confronto, la presente opposizione può già essere respinta in relazione ai seguenti prodotti impugnati della classe 30 *"muesli; aliments à grignoter au muesli; pâtisseries; gâteaux; tartes; cakes aux fruits; cheese-cakes; brownies; cookies; crêpes (alimentation); gaufres; desserts sous forme de mousses (confiserie); pâte à gâteaux; pâte pour cookies; pâte pour brownies; glaces comestibles; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; chocolat; cacao; tablettes de chocolat; barres de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au cacao; pain; sandwiches; croissants; bagels; biscuits; brioches; sucre; miel; confiseries; sucreries; sel; assaisonnements; épices; herbes conservées; vinaigre; sauces; condiments; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer (assaisonnements)"* per l'assenza di similarità con i prodotti della classe 33 per i quali il marchio anteriore è registrato (Direttive, Parte 6, n. 6.5). Per tutti i prodotti e servizi delle classi 33 e 43 e per i prodotti della classe 30 di seguito elencati: *"café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat"* l'identità, rispettivamente la (forte) similarità sono ammesse e conviene dunque passare all'esame dei segni.

C. Similitudine dei segni

- 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 via una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3).
- Nella fattispecie sono raffrontati il marchio verbale-figurativo n. 1696242 "OYSTER GIN ((fig.))" (marchio opponente) ed il marchio verbale-figurativo n. 807001 - "Oyster Gin 46.2500° N, 7.6310° E ((fig.))" (marchio impugnato).
- 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).
- Nel presente caso, il marchio opponente è composto dagli elementi verbali "OYSTER GIN", riprodotti in una tipografia standard in lettere maiuscole e inseriti all'interno di una figura geometrica leggermente rettangolare, con uno sfondo sfumato di colore grigio. Una raffigurazione realistica di un'ostrica, anch'essa contenuta nel riquadro rettangolare e posizionata al di sotto della parte verbale, completa il

segno. Il marchio opponente è stato registrato senza alcuna rivendicazione di colore ed è quindi protetto in tutte le gradazioni di colore possibili (cfr. Direttive, Parte 2, n. 3.2.1). L'elemento grafico che compone il marchio in causa, seppur di dimensioni contenute, non può certo essere ignorato ed è tale da conferire al segno anteriore una propria impronta. Tuttavia, questa rappresentazione grafica non è atta ad occultare gli elementi verbali "OYSTER GIN", componenti il marchio opponente, in maniera tale da rendere quest'ultimi accessori. Gli elementi verbali rimangono infatti chiaramente percepibili quali elementi indipendenti del segno, fungendo da punto di riferimento nelle transazioni commerciali orali. Del resto, come si vedrà più avanti, vi è coincidenza solo nella parte verbale dei segni a raffronto.

5. Il marchio impugnato è anch'esso un marchio combinato, costituito dall'elemento denominativo "Oyster Gin", rappresentato in caratteri corsivi, minuscoli e fluidi, inserito all'interno di una composizione circolare attraversata da una freccia. All'estremità sinistra di quest'ultima è riportata una coppia di coordinate geografiche: 46.2500° N, 7.6310° E. Le coordinate geografiche, di dimensioni ridotte e collocate nell'angolo sinistro del segno, non occupano una posizione centrale e hanno pertanto un ruolo accessorio rispetto all'impressione d'insieme del marchio. Il marchio è stato registrato con rivendicazione di colore "blu". 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, nel presente caso, il confronto tra i segni avviene sulla base degli elementi verbali "OYSTER GIN" (marchio opponente) e "Oyster Gin" (marchio impugnato).
6. 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).
7. A livello visivo, i segni coincidono negli elementi verbali "OYSTER GIN", che costituiscono l'unica componente verbale del marchio opponente e sono ripresi integralmente nel marchio impugnato. I marchi si differenziano per l'aggiunta accessoria, nel marchio impugnato, di una coppia di coordinate geografiche – "46.2500° N, 7.6310° E" – e per il fatto che il marchio opponente è scritto interamente in caratteri maiuscoli, mentre nel marchio impugnato solo la prima lettera ("O") è maiuscola e le restanti lettere sono minuscole. A questo proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il fatto che il marchio opponente sia scritto a lettere maiuscole, mentre quello impugnato sia scritto a lettere minuscole e maiuscole non ha alcun influsso (cfr. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - *WINSTON / Wilson*) dal momento che la scelta del maiuscolo o del minuscolo non influisce in genere sulla memorabilità dell'impressione d'insieme (cfr. TAF B-953/2013, consid. 2.3 - *CIZELLO / SCIELO*). L'adozione integrale degli elementi verbali del marchio opponente nel marchio impugnato genera inevitabilmente forti somiglianze visive e un'identità uditiva, dovuta alla successione identica di lettere e alla combinazione di parole "OYSTER GIN".

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 vi sia una corrispondenza dei marchi concernente i loro elementi essenziali (Direttive, Parte 6, n. 6.3 con rinvio a TAF B-7500/2006, consid. 9.1 – *Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.]*). Un nuovo marchio non può essere creato semplicemente riprendendo un marchio anteriore senza modifiche e completandolo con l'aggiunta del proprio segno distintivo (Direttive, Parte 6, n. 6.3 con rinvio a TAF B-201/2009, consid. 6.5 – *Atlantic [fig.] / TISSOT ATLAN-T*). Se, come nel presente caso, un marchio anteriore viene incorporato in un segno più recente, la similitudine dei segni può essere negata unicamente se il segno ripreso è incorporato nel nuovo marchio in modo tale da perdere la sua individualità, cioè se non è più riconoscibile quale elemento indipendente nel segno più recente (cfr. TAF B-1403/2017, consid. 5 in fine – *REAL NATURE Pure quality for dogs WILDERNESS [fig.] / WOLF OF WILDERNESS*; Direttive, Parte 6, n. 6.3). Nel caso presente, gli elementi verbali

rimangono chiaramente riconoscibili come componenti preponderanti e centrali del nuovo segno, nonostante la presenza accessoria della coppia di coordinate geografiche "46.2500° N, 7.6310° E".

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, i segni raffrontati comprendono entrambi il termine inglese "oyster", che in italiano si traduce con "ostrica", e la parola inglese "gin", di uso comune a livello internazionale, indicante un'acquavite, per lo più di grano, aromatizzata con bacche di ginepro e, talora, con parti di altri vegetali (cfr. il dizionario online inglese-italiano PONS alle pagine <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-italienisch/oyster>, <https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung-2/englisch-italienisch/gin>; cfr. la voce sul vocabolario online Treccani alla pagina <https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/gin/>; pagine consultate in data 15.12.2025). Sebbene il termine "oyster" non faccia parte del vocabolario di base inglese, esso risulta facilmente comprensibile per i consumatori medi svizzeri o, perlomeno, per gli specialisti del settore. Ciò è dovuto, tra l'altro, alla familiarità del pubblico svizzero con la parola "oyster", oramai ampiamente diffusa nel contesto gastronomico, ad esempio nella locuzione "oyster bar". Il segno opponente, nel suo insieme, sarà pertanto facilmente compreso dal pubblico svizzero interessato nel senso di "ostrica gin", ossia un "gin contenete delle ostriche" o un "gin aromatizzato con ostriche o guscio di ostriche". Per quanto riguarda la coppia di coordinate geografiche "46.2500° N, 7.6310° E", inclusa nel marchio impugnato, si precisa che essa è espressa in formato decimale (gradi decimali, DD) e si legge rispettivamente come "46 virgola 2500 gradi nord" e "7 virgola 6310 gradi est". Tali coordinate corrispondono ad un luogo situato in Svizzera, più precisamente nella zona di Thun, nel Canton Berna (cfr. risultati ricerca effettuata su Google Maps, all'indirizzo https://www.google.com/maps/place/46%C2%B015'00.0%22N+7%C2%B037'51.6%22E/@46.25,7.6284251,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.25!4d7.631?entry=tту&g_ep=EgoyMDI1MDYxMC4xIXXMDSoASAFQAw%3D%3D, pagina consultata in data 15.12.2025). Una corretta lettura e interpretazione di questo elemento accessorio, costituente il marchio impugnato, è garantita esclusivamente dal pubblico specializzato, che ha familiarità con la decifrazione e l'interpretazione delle coordinate geografiche. Tuttavia, va osservato che anche lo stesso pubblico specializzato, nel momento in cui percepisce il marchio impugnato, non verifica effettivamente il luogo geografico corrispondente alle coordinate geografiche in esso contenute. Per tale ragione, le coordinate vengono percepite sia dal pubblico specializzato sia dai consumatori medi rilevanti unicamente come una coppia di coordinate geografiche, ossia come un riferimento generico a un luogo geografico specifico. Il significato complessivo del marchio impugnato corrisponde pertanto – sia per il pubblico svizzero specializzato, sia per i consumatori medi rilevanti – a quello di "ostrica gin", seguito dalla coppia di coordinate geografiche – "46.2500° N, 7.6310° E" – che rinviano ad un luogo geografico specifico; ossia un gin contenete delle ostriche/gin aromatizzato con ostriche o guscio di ostriche, seguito dalla coppia di coordinate geografiche – "46.2500° N, 7.6310° E" – che rinviano ad un luogo geografico specifico. La combinazione con le coordinate geografiche "46.2500° N, 7.6310° E" del marchio impugnato non conferisce alla dicitura "oyster gin" di tal segno un significato che differisca da quello del marchio opponente. Attraverso gli elementi verbali "oyster gin", comuni ai segni, si generano quindi anche coincidenze a livello semantico e concettuale.
10. Visto quanto precede, si constata forti similitudini tra i segni a confronto dovute alla ripresa integrale, da parte del marchio impugnato, degli elementi verbali costituenti il segno opponente, ovvero "oyster gin". Gli elementi aggiuntivi nel segno contestato non sono sufficienti ad occultare le forti similitudini riscontrate e va ora esaminato se tali similitudini sono 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. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e i servizi 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).
4. Sono considerati prodotti di massa di uso quotidiano per i quali si presuppone un grado di attenzione basso derrate alimentari e bevande della classe 30 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6). Per le bevande alcoliche della classe 33, si stima un grado di attenzione medio: pur essendo acquistati da un numero ridotto di conoscitori, anche con un maggiore grado di attenzione, per questi prodotti generici di uso quotidiano si presuppone una vasta cerchia commerciale con un grado di attenzione normale (cfr. TAF B-1105/2021, consid. 3.3.2 ss. – *Kris [fig.] / KISS*; TAF B-3072/2021, consid. 3.2 con rinvii – *PRINZ / PRINZENHAUS*; Direttive, Parte 6, n. 6.6). Per quanto riguarda invece i servizi della classe 43, i servizi di ristorazione sono servizi a cui il consumatore fa ricorso regolarmente, motivo per cui si presume un grado di attenzione piuttosto basso (cfr. TAF B-4772/2012, consid. 3 – *Mc [fig.] / MC2 [fig.]*).
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).
6. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si osserva che il marchio rinvia al significato di "ostrica gin" (cfr. III. C. n. 9 qui sopra) e può, in tal senso essere compreso dai consumatori svizzeri rilevanti come un riferimento a un gin che può contenere componenti di ostriche o essere aromatizzato con ostriche o guscio di ostriche. Nella fattispecie, affinché potesse essere registrato come marchio per la classe 33, il marchio opponente n. 1696242 "OYSTER GIN ((fig.))" è stato esplicitamente registrato per "*gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer*" (cfr. I. n. 5 qui sopra). Una tale limitazione negativa della lista dei prodotti comporta che il segno opponente non possieda carattere descrittivo rispetto ai prodotti "*gins non aromatisés aux fruits de mer et ne pas contenant des fruits de mer*". Il marchio opponente gode pertanto di una forza distintiva media.
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). Un elemento del marchio anteriore non gode pertanto, in linea di principio, di protezione nei confronti del marchio impugnato, qualora quest'ultimo appartenga al dominio pubblico.
8. Nella presa di posizione, la parte resistente sostiene che il marchio opponente debba essere considerato un segno privo di carattere distintivo, ritenendo che tanto la componente denominativa "OYSTER GIN", quanto gli elementi figurativi che lo compongono siano privi della capacità di distinguere l'origine commerciale dei prodotti. In particolare, la parte resistente afferma che l'espressione "OYSTER GIN"

abbia un'evidente valenza descrittiva rispetto ai prodotti della classe 33, poiché fa riferimento diretto alle caratteristiche di tali prodotti, evocando l'idea di un gin aromatizzato alle ostriche. L'elemento figurativo presente nel marchio opponente – costituito dalla semplice raffigurazione di un'ostrica – rappresenterebbe inoltre, secondo la parte resistente, un elemento generico in relazione ai prodotti rivendicati nella classe 33. Tale rappresentazione, unitamente agli ulteriori elementi grafici che compongono il segno e che sono ritenuti banali, non sarebbe idonea a conferire carattere distintivo al segno opponente nel suo insieme. Nel suo scritto, la parte resistente fa per altro riferimento al rifiuto della protezione rilasciato in data 05.07.2022 dall'IPI nei confronti della domanda di registrazione in Svizzera del marchio verbale n. 08113/2022 - "OYSTER GIN" per del "gin" (classe 33), detenuto dalla stessa parte resistente (cfr. allegati D3 e D4 alla risposta della parte resistente del 20.03.2025). L'IPI ha statuito che la combinazione verbale "OYSTER GIN", in relazione ai prodotti "gin" della classe 33, appartiene al dominio pubblico ai sensi dell'art. 2 lett. a LPM. Secondo la parte resistente, quanto considerato dall'IPI in relazione al marchio verbale n. 08113/2022 - "OYSTER GIN", si applicherebbe, per analogia, anche al marchio opponente oggetto del presente procedimento. Infine, la parte resistente sostiene che, poiché il marchio opponente è registrato in classe 33 per gin che non contengono ostriche né aromi di frutti di mare, ma sia la componente verbale sia quella figurativa del segno evocano l'idea di un gin alle ostriche, tale combinazione potrebbe inoltre indurre il consumatore in errore circa la natura dei prodotti rivendicati e, di conseguenza, risultare ingannevole ai sensi dell'art. 2 lett. c LPM.

9. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente e come anticipato in precedenza, la limitazione negativa della lista dei prodotti del marchio opponente esclude, nel caso di specie, in modo esplicito tutte le possibili tipologie di gin aromatizzati con frutti di mare e/o contenenti frutti di mare, come ad esempio i gin aromatizzati con ostriche o guscio di ostriche o contenenti componenti di ostriche. Di conseguenza, il segno opponente non descrive né la natura, né la composizione, né l'aroma di tutti i prodotti rivendicati dal marchio opponente. Le considerazioni relative al marchio verbale n. 08113/2022 - "OYSTER GIN" non sono pertanto applicabili al caso in esame. La questione se il segno opponente, nel suo insieme, debba essere considerato ingannevole ai sensi dell'art. 2 lett. c LPM non rientra nell'oggetto della procedura di opposizione dinanzi all'IPI. Ai sensi dell'art. 31 LPM, infatti, tale procedura è limitata alla verifica dell'esistenza delle condizioni di cui all'art. 3 LPM, ovvero alla valutazione di un conflitto tra marchi. Nel quadro della procedura di opposizione non è invece considerata tutta una serie di questioni che possono essere determinanti per il diritto definitivo al marchio, come quella sollevata dalla parte resistente nel presente caso relativa al carattere ingannevole del marchio opponente (cfr. Direttive, Parte 6, n.1).
10. Nel contesto della presente controversia giuridica, va rilevato che, anche qualora il segno opponente fosse interpretato dai consumatori svizzeri rilevanti come un riferimento a un "gin contenente ostriche" o a un "gin aromatizzato con ostriche o guscio di ostriche" (cfr. III. C, n. 9 qui sopra), il segno "OYSTER GIN" non può essere considerato descrittivo per la maggior parte dei prodotti e servizi impugnati. In particolare, per quanto riguarda i prodotti della classe 33, ovvero il "gin", è vero che il termine potrebbe evocare – in casi specifici – un riferimento alla natura, alla composizione o all'aroma del prodotto. In determinati ambiti, è infatti comune l'aromatizzazione del gin con ingredienti vari ed in commercio esistono anche gin aromatizzati con ostriche o guscio di ostriche (cfr. ad esempio <https://www.menaiysters.co.uk/product/menai-oyster-gin/> oppure <https://www.alcademics.com/2019/06/a-gin-distilled-through-hog-island-oysters.html>, <https://www.wired.it/lifestyle/food/2019/12/03/gin-gusci-ostriche/>, <https://neverneverdistilling.com.au/dark-series-oyster-shell-gin.html> oppure <https://www.northofeden.com.au/product-page/OysterShellGin>, pagine consultate in data 15.12.2025). Tuttavia, va considerato che il mercato del gin è caratterizzato da una vasta varietà di aromatizzazioni, anche piuttosto insolite, e che solo una minima parte dei prodotti riconducibili al termine generale "gin" può presentare un effettivo legame con le ostriche o i loro gusci. L'elemento del segno "Oyster Gin" ha pertanto carattere descrittivo soltanto per una minima parte dei prodotti (ovvero, i "gin" aromatizzati all'ostrica o contenenti ostrica o guscio di ostrica) che rientrano nel termine generale "gin", rivendicato in classe 33 dal marchio impugnato. Per tutti gli altri prodotti compresi nel termine generale "gin", vale a dire gin non aromatizzati all'ostrica o non contenenti ostrica o guscio di

ostrica, l'elemento "Oyster Gin" non è da considerarsi direttamente descrittivo. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto, al segno "OYSTER GIN" è aggiudicata una forza distintiva media in relazione al marchio impugnato. Qualora un marchio impugnato, come nel caso di specie, rivendichi termini generali ampi, la giurisprudenza stabilisce che la sussistenza di motivi relativi di esclusione per una parte soltanto dei prodotti rientranti in tali termini generali comporta che il rischio di confusione debba essere riconosciuto nel suo complesso e che l'intera categoria di termini generali debba essere revocata (cfr. TAF B-4574/2017, consid. 10.2.2.2, 11.3.2.2 – *COCO / COCOO* [fig.]; si veda anche la decisione dell'IPI nella procedura di opposizione n. 104271, III. D. 5, *POLO / MAISON POLO* [fig.], consultabile su <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>).

11. 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 per una parte dei prodotti determinanti in causa e similarità, rispettivamente, forte similarità per il resto dei prodotti e servizi rilevanti, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.
12. Se, come nel presente caso, un marchio anteriore viene incorporato in un segno più recente, la similitudine dei segni può essere negata unicamente se il segno ripreso è incorporato nel nuovo marchio in modo tale da perdere la sua individualità, cioè se non è più riconoscibile quale elemento indipendente nel segno più recente (cfr. III. C. n. 7 qui sopra). Nella fattispecie, ciò non si verifica, poiché il segno opponente "OYSTER GIN" continua a essere percepito come elemento centrale e indipendente anche nel segno più recente, e non costituisce quindi una "nuova unità" che si fonde con un altro elemento andando a creare qualcosa di nuovo. Da una parte, la sequenza di parole "OYSTER GIN" nel segno "Oyster Gin 46.2500° N, 7.6310° E", collocata nel cuore del segno, si manifesta come elemento preminente, immediatamente percepito come tratto distintivo, in quanto chiaramente distinto dall'indicazione accessoria "46.2500° N, 7.6310° E", redatta in corpo notevolmente minore e relegata a un angolo del segno stesso. D'altro lato, la menzionata coppia di coordinate geografiche "46.2500° N, 7.6310° E", oltre a passare quasi inosservata, non conferisce al segno impugnato, nel suo insieme, un significato nuovo e indipendente. Invero, laddove tali coordinate risultassero effettivamente decifrabili dal pubblico svizzero – in particolar modo da quello specializzato – eventualità tuttavia poco verosimile, giacché il consumatore medio tende a cogliere i segni soprattutto nei loro tratti più memorabili e distintivi, esse apporterebbero unicamente una precisazione accessoria all'elemento centrale. Inoltre, il segno contestato è un segno composto da più parole e risulta quindi relativamente lungo, rendendolo meno facilmente memorizzabile rispetto a segni brevi (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3.1). L'elemento denominativo "OYSTER GIN" è tanto più importante, in quanto non solo è posto all'inizio del marchio, ma è anche più facile da memorizzare rispetto all'elemento accessorio "46.2500° N, 7.6310° E", presente nel marchio impugnato. Poiché i consumatori tendono a ridurre i segni ai loro elementi distintivi essenziali per facilitarne la memorizzazione, si può presumere, nel caso in esame, che essi si orienteranno verso la componente del segno "OYSTER GIN / Oyster Gin", presente in modo quasi identico e dominante nell'impressione d'insieme dei segni a raffronto. La componente grafica del marchio impugnato, pur essendo accattivante, non riesce ad offuscare gli elementi verbali, i quali rimangono predominanti nell'impressione d'insieme. Pertanto, il grafismo è considerato come un elemento principalmente decorativo (cfr. III. C. n. 5 qui sopra).
13. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione medio del marchio opponente, della forte similitudine tra i segni e dell'identità, rispettivamente (forte) similarità tra i prodotti e servizi rilevanti in questione e considerato anche il grado di attenzione leggermente ridotto per alcuni prodotti e servizi, si considera che esista nel caso di specie il rischio che il consumatore sia indotto a confondere i segni in opposizione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.1 e 6.4.2).
14. Anche se il pubblico fosse in grado di distinguere i segni a confronto – in particolare per il fatto che il marchio più recente contiene, oltre all'elemento verbale "Oyster Gin", anche la coppia di coordinate geografiche "46.2500° N, 7.6310° E" e un grafismo divergente da quello del marchio opponente – alla

luce della totale concordanza degli elementi verbali dominanti (identità fonetica e forte similarità visiva) e tenuto conto dell'identità, rispettivamente, (forte) similarità dei prodotti e servizi ancora rilevanti, il pubblico rilevante potrebbe facilmente supporre associazioni sbagliate, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente. Quanto enunciato è noto come rischio di confusione indiretto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.2).

15. L'opposizione n. 103868 è quindi parzialmente accolta e il marchio svizzero n. 807001 "Oyster Gin 46.2500° N, 7.6310° E ((fig.))" è revocato per i seguenti prodotti della classe 30: *"café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat"*, nonché per tutti i prodotti e servizi rivendicati nelle classi 33 e 43.

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'IPI (art. 31 cpv. 3 LPM in combinato disposto con l'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 (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L'opposizione è stata accolta solo parzialmente. Tenuto conto che la procedura ha necessitato un solo scambio di allegati e che l'opposizione è parzialmente accolta, per circa la metà dei prodotti e servizi contestati, conviene compensare le spese e addossare alla parte resistente il pagamento della metà dell'importo della tassa di opposizione. La parte opponente ottiene quindi complessivamente un indennizzo di CHF 400.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione n. **103868** è parzialmente accolta.

2.

Il marchio svizzero n. **807001** - "**Oyster Gin 46.2500° N, 7.6310° E ((fig.))**" sarà revocato per i prodotti e servizi seguenti:

Classe 30: Café; boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat;

Classe 33: Tutti i prodotti rivendicati;

Classe 43: Tutti i servizi rivendicati.

3.

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

4.

Le ripetibili sono compensate

5.

La controparte deve pagare l'importo di CHF 400.00 alla parte opponente (metà della tassa di opposizione).

6.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 8 gennaio 2026

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).