

Decisione Procedura di opposizione n. 104764 nella causa

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

Opponente

rappresentata da

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

registrazione internazionale n. 397506 – BALENCIAGA

contro

BALENCIAGA INC.
110 16th Street Suite 1400
80202 Denver CO
US-Stati Uniti d'America

Resistente

rappresentata da

James Treanor
PMB 175
Route de Saint-Cergue 24Bis
1260 Nyon

Marchio svizzero n. 831418 - BB BALENCIAGA ((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. 831418 - "BB BALENCIAGA ((fig.))" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 02.06.2025 per i prodotti seguenti:

Classe 11: Riscaldatori per tazze con alimentazione USB; accenditori automatici per becchi a gas; termocoperte, non per uso medico; radiatori elettrici; filtri per l'acqua potabile; ventilatori (climatizzazione); asciugacapelli; apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; umidificatori; abbigliamento riscaldato elettricamente; caffettiere elettriche; refrigeratori; tazze riscaldate elettricamente; termo-pentole elettriche; lampade per illuminazione;

Classe 28: Sci; giocattoli per animali da compagnia; paraginocchi (articoli sportivi); carte da gioco; racchette da neve; mah-jong; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf; giocattoli;

Classe 30: Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; bevande a base di tè; yoghurt ghiacciato; pasticceria; miele; pane; glutine per uso alimentare; condimenti; cioccolato; tè; farine alimentari; dolci; caffè; zucchero; biscotti.

2. In data 18.08.2025, la parte opponente ha presentato opposizione totale nei confronti del marchio summenzionato.
3. L'opposizione verte sui prodotti summenzionati (cfr. l. n.1 qui sopra) e poggia sulla registrazione internazionale n. 397506 "BALENCIAGA" (di seguito marchio opponente), protetta in Svizzera per i prodotti seguenti:

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

Classe 5: Produits hygiéniques;

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

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

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

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

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

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

4. In data 26.08.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.
5. Entro il termine impartito, nessuna presa di posizione è stata presentata dalla parte resistente, motivo per cui, in data 08.10.2025, l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.
6. Le motivazioni dettagliate della parte opponente vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Condizioni procedurali

1. Giusta l'art. 31 LPM, il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LPM. L'opposizione deve essere motivata ed inviata per scritto entro tre mesi dalla

pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine (art. 31 cpv. 2 LPM).

2. Il marchio impugnato è stato depositato il 16.05.2025, mentre il marchio opponente è stato registrato il 13.04.1973 con priorità francese ai sensi dell'art. 4 della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (CUP) al 05.12.1972; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al segno impugnato. L'opposizione è presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). Le 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

1. I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi. L'attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l'Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa. Nella prassi si sono sviluppati determinati indizi che secondo l'esperienza pratica possono essere adottati a favore o contro la similarità (Direttive in materia di marchi [di seguito: Direttive], Parte 6, n. 6.1, consultabili su https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/schuetzen/marken/i/direttive_marchi/Direttive_marchi_IT_2025.pdf).
2. Il marchio impugnato rivendica i prodotti seguenti:
Classe 11: Riscaldatori per tazze con alimentazione USB; accenditori automatici per becchi a gas; termocoperte, non per uso medico; radiatori elettrici; filtri per l'acqua potabile; ventilatori (climatizzazione); asciugacapelli; apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; umidificatori; abbigliamento riscaldato elettricamente; caffettiere elettriche; refrigeratori; tazze riscaldate elettricamente; termo-pentole elettriche; lampade per illuminazione;
Classe 28: Sci; giocattoli per animali da compagnia; paraginocchi (articoli sportivi); carte da gioco; racchette da neve; mah-jong; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf; giocattoli;
Classe 30: Barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; bevande a base di tè; yoghurt ghiacciato; pasticceria; miele; pane; glutine per uso alimentare; condimenti; cioccolato; tè; farine alimentari; dolci; caffè; zucchero; biscotti.
3. Il marchio opponente è protetto in Svizzera per i prodotti seguenti:
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;
Classe 5: Produits hygiéniques;
Classe 14: Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
Classe 18: Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;

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

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

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

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

Prodotti contestati della classe 11

4. Tra i prodotti impugnati in classe 11 "*asciugacapelli*" e i prodotti "*brosses (à l'exception des pinceaux)*", per i quali il marchio opponente è registrato in classe 21, sussiste similarità. Sotto la voce "*brosses (à l'exception des pinceaux)*" rientrano infatti anche le spazzole per capelli, che sono a loro volta strettamente collegate agli asciugacapelli del marchio impugnato. A ciò si aggiunge l'esistenza sul mercato di prodotti combinati, le cosiddette spazzole ad aria calda, circostanza che rafforza ulteriormente il legame tra queste due categorie merceologiche (cfr. <https://www.haar-shop.ch/de/brand/babyliss/pro/hair-dryer-brushes.html>, ricerca effettuata in data 21.01.2026). Si può quindi presumere che i consumatori interessati ritengano i prodotti contestati "*asciugacapelli*" come provenienti dalla stessa azienda o, quantomeno come prodotti sotto il controllo dello stesso titolare del marchio o di imprese collegate dei prodotti "*brosses (à l'exception des pinceaux)*", rivendicati dal marchio anteriore.
5. I prodotti contestati "*abbigliamento riscaldato elettricamente*" sono simili ai prodotti "*vêtements*", per i quali il marchio opponente è registrato in classe 25. Si tratta infatti di articoli di abbigliamento, la cui fabbricazione presenta significative sovrapposizioni sia in termini di know-how tecnico che di specifiche del prodotto. Inoltre, è del tutto plausibile un utilizzo trasversale degli stessi impianti di produzione. I prodotti a raffronto vengono per altro commercializzati dagli stessi canali di distribuzione (cfr. ad esempio https://www.ochsnersport.ch/de/shop/savior-lightning-liner-heizhandschuh-schwarz-m-0000200214739000000002-p.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=09.00_NonB_PerformanceMax_Shopping_all_Products_np_cp_%28D%29&gad_source=1&gad_campaignid=17237502198&gclid=EAlaIQobChMlkKb-79GckgMVnJqDBx1GNQIXEAQYCCABEgLU_D_BwE, <https://www.ochsnersport.ch/fr/shop/lenz-heat-10-gilet-hommes-noir-l-00002002189489000000004-p.html?srsId=AfmBOorxJvho7MUU13I7KIYEPTNnlsV6mi3UwKvsjCXJ56Zgx-jwOCpC9Q>, <https://www.ochsnersport.ch/it/shop/zanier-set-xlp-1p-bt-v2-ux-32-48-calze-riscaldanti-grigio-s-0000200250783500000001-p.html>, pagine consultate in data 21.01.2026). Il fatto che i prodotti del segno impugnato debbano soddisfare determinati requisiti di tipo tecnologico non incide sulla valutazione della similarità. Parimenti, è irrilevante che tali prodotti siano classificati in classi merceologiche diverse. A tal proposito, va rammentato che, l'attribuzione ad una classe merceologica non ha carattere vincolante ai fini della valutazione della similarità tra prodotti, in quanto quest'ultima ricopre una mera funzione amministrativa (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.1).
6. L'argomentazione sopraesposta può essere estesa anche al rapporto tra i prodotti impugnati, ovvero "*termocoperte, non per uso medico*", e la formulazione generale "*articles textiles non compris dans d'autres classes*", per la quale il marchio opponente è registrato in classe 24, e che comprende, tra gli altri, anche le coperte. Si tratta in effetti di articoli tessili, la cui fabbricazione presenta significative sovrapposizioni sia in termini di know-how tecnico, che di specifiche del prodotto. Inoltre, è del tutto plausibile un utilizzo trasversale degli stessi impianti di produzione. I prodotti a raffronto vengono per altro commercializzati dagli stessi canali di distribuzione (cfr. ad esempio https://www.brack.ch/search?active_search=true&query=Heizdecken, pagina consultata in data 21.01.2026).
7. Per quanto riguarda invece i restanti prodotti contestati nella classe 11, ovvero "*riscaldatori per tazze con alimentazione USB; accenditori automatici per becchi a gas; radiatori elettrici; filtri per l'acqua potabile; ventilatori (climatizzazione); apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; umidificatori; caffettiere elettriche; refrigeratori; tazze riscaldate elettricamente; termo-pentole elettriche; lampade per*

illuminazione", la similarità va negata in quanto non vi sono sovrapposizioni consuete sul mercato, siccome non si tratta di prodotti utilizzati nel settore cosmetico (classe 3 del marchio opponente), medico-farmaceutico (classe 5 del marchio opponente), della gioielleria e bigotteria (classe 14 del marchio opponente), della pelletteria (classe 18 del marchio opponente), tessile (classe 24 del marchio opponente), dell'abbigliamento (classe 25 del marchio opponente) o della merceria (classe 26 del marchio opponente). Neppure tra i restanti prodotti impugnati precitati e tutti i prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato in classe 21, ovvero *"peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux)"*, è possibile individuare un punto di contatto. L'utilizzo di questi apparecchi elettrici per uso domestico non corrisponde in effetti in alcun modo a quello dei prodotti del marchio opponente. Questi articoli hanno una finalità chiaramente diversa, tale da escludere qualsiasi sostituibilità. Inoltre, non richiedono lo stesso know-how di produzione e non sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. In tal caso tra i prodotti raffrontati precitati non si può riconoscere alcuna similarità.

Neppure sotto questo profilo risultano convincenti le argomentazioni della parte opponente, secondo cui i prodotti a confronto presenterebbero una similarità di canale o di scopo d'uso. Ad esempio, borse o custodie in cuoio (classe 18 del marchio opponente) potrebbero essere concepite come complementi di diversi apparecchi rivendicati nella classe 11 dal marchio impugnato. Va ricordato, a tal riguardo, che non ogni collegamento oggettivamente concepibile è sufficiente a fondare la sussistenza di una similarità ai fini del diritto dei marchi.

8. Ai fini della valutazione della similarità, sono determinanti esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale [TAF] B-380/2020, consid. 4.2 – somfy [fig.] / COMFY, disponibile sul sito www.bvger.ch; TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH; Direttive, Parte 6, n. 6.1). Come esposto in precedenza, tra la maggior parte dei prodotti contestati in classe 11 e quelli per i quali il marchio opponente è registrato, non sussistono punti di contatto rilevanti. Di conseguenza, l'eventuale diversificazione dell'offerta commerciale da parte della titolare, anche se conforme agli usi del settore cui appartiene il marchio opponente, non assume alcun rilievo ai fini della presente controversia.

Prodotti contestati della classe 28

9. I prodotti impugnati *"sci; paraginocchi (articoli sportivi); racchette da neve; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf"* possono essere considerati simili ai prodotti rivendicati dal marchio opponente in classe 25, ovvero *"vêtements"*, categoria che comprende anche capi di abbigliamento sportivo. Entrambe le categorie di prodotti sono destinate all'attività sportiva e condividono pertanto lo stesso scopo d'uso. I prodotti impugnati sopracitati costituiscono infatti attrezzature sportive che consentono la pratica, ad esempio, di discipline quali gli sport invernali (come lo sci), il golf, il cricket, lo skateboard, il body-building, la pesca, ecc. Tali prodotti sono commercializzati in negozi specializzati in articoli sportivi oppure nei reparti sportivi dei grandi magazzini, insieme all'abbigliamento sportivo (cfr. ad esempio, TAF B-7524/2016, consid. 6.3, DIADORA / Dador Dry Waterwear [fig.]; si veda anche la decisione dell'IPI nella procedura di opposizione n. 102255, punto III.B.4, GOAT / G.O.A.T [fig.], consultabile nell'assistenza all'esame dell'IPI [PH], <https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml>). Una similarità va pertanto riconosciuta tra i prodotti impugnati, *"sci; paraginocchi (articoli sportivi); racchette da neve; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf"* e i capi di abbigliamento (*"vêtements"*) del marchio anteriore nella classe 25.

Inoltre, tra i prodotti impugnati *"borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket"*, e i prodotti *"malles et valises"*, per i quali il marchio opponente risulta registrato in classe 18, sussistono punti di contatto. A favore di tale similarità depongono, infatti, la presenza di canali di distribuzione analoghi, la coincidenza dei potenziali destinatari nonché l'esistenza di una destinazione d'uso dei prodotti messi a raffronto, suscettibile di sostituzione (cfr. decisione dell'IPI nella procedura di

opposizione n. 11714, [fig.] / DACHS [fig.], consultabile nella PH). Tra i *"giocattoli per animali da compagnia"* (classe 28 del marchio impugnato) e i prodotti *"fouets, harnais et sellerie"*, per i quali il marchio opponente è registrato in classe 18, sussistono parimenti punti di contatto. Tale affinità merceologica è confermata dalla coincidenza dei canali di distribuzione, frequentemente comuni a entrambe le categorie di prodotti (si veda ad esempio, <https://www.felix-buehler.ch/Pferdebedarf-Pferdezubehoer/Saettel-Sattel-Zubehoer>, <https://fr.felix-buehler.ch/Cavalier/Cravaches-chambrieres-eperons/Chambriere-telescopique-Charming?flxSmartSuggest=1>, <https://www.felix-buehler.ch/Stalleinrichtung/Pferdespielzeug/Leckerli-und-Beschaefigungsball-fuer-Pferde?flxSmartSuggest=1>, così come <https://www.qualipet.ch/de/hunde/spaziergang-und-transport/halsband-und-leine/?page=25>, <https://www.qualipet.ch/de/hunde/spielzeug-und-training/>, pagine consultate in data 21.01.2026), nonché dalla sovrapposizione dei destinatari, ossia proprietari di animali domestici interessati alla cura, all'addestramento e all'intrattenimento dei propri animali, tra cui, ad esempio, cavalli e cani. Inoltre, la destinazione d'uso dei prodotti posti a raffronto risulta strettamente correlata e potenzialmente sostituibile, atteso che entrambi contribuiscono al benessere e alla gestione dell'animale. Ne consegue che, pur appartenendo a classi merceologiche diverse, tali prodotti devono ritenersi simili. Tale argomentazione può essere estesa *mutatis mutandis* anche alla categoria generale dei prodotti impugnati *"giocattoli"*, che comprende altresì i giocattoli per animali. Deve invece essere esclusa qualsiasi similarità tra i restanti prodotti contestati della classe 28, vale a dire *"carte da gioco; mah-jong"*, e tutti i prodotti per i quali il marchio anteriore risulta registrato. Non risulta difatti all'IPI che i produttori di cosmetici, prodotti igienici, gioielli e orologi, valigie, borse, pettini, spugne e spazzole, articoli tessili, abbigliamento, calzature o articoli di merceria commercializzino anche carte da gioco o giochi di società di vario genere. I prodotti messi a raffronto si distinguono in modo sostanziale quanto allo scopo d'uso, al know-how di produzione e ai canali di distribuzione.

10. Anche in questa sede, si rammenta che, ai fini della valutazione della similarità, sono determinanti esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio (cfr. TAF B-380/2020, consid. 4.2 – somfy [fig.] / COMFY; TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH; Direttive, Parte 6, n. 6.1). La mera diversificazione dell'offerta commerciale da parte della titolare, anche se conforme agli usi del settore cui appartiene il marchio opponente, non assume pertanto nessun rilievo ai fini della presente controversia.

Prodotti contestati della classe 30

11. Contrariamente a quanto argomentato dalla parte opponente, non è possibile ravvisare alcuna connessione diretta tra i prodotti contestati – *"barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; bevande a base di tè; yoghurt ghiacciato; pasticceria; miele; pane; glutine per uso alimentare; condimenti; cioccolato; tè; farine alimentari; dolci; caffè; zucchero; biscotti"* – e tutti i prodotti rivendicati dal marchio opponente. I prodotti messi a raffronto perseguono finalità chiaramente diverse, il che esclude qualsiasi possibilità di sostituibilità. Essi richiedono inoltre un know-how di produzione differente e non sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. Va rammentato che non ogni collegamento oggettivamente concepibile è sufficiente a fondare la sussistenza di una similarità ai fini del diritto dei marchi. Per tali ragioni, le argomentazioni avanzate dalla parte opponente in merito a possibili linee brandizzate di articoli alimentari gourmet confezionati con materiali eleganti, quali il cuoio, o a eventuali legami riconducibili a una specifica cerchia di destinatari (ad esempio il pubblico sportivo), non trovano riscontro nella presente controversia.
12. A tal cospetto, è opportuno sottolineare che, ai fini della valutazione della similarità, sono determinanti esclusivamente i prodotti e i servizi contenuti nella lista dei prodotti e dei servizi del marchio anteriore e non quelli contrassegnati attualmente dal marchio (cfr. TAF B-380/2020, consid. 4.2 – somfy [fig.] / COMFY; TAF B-2068/2021, consid. 4.4 – GRANINI / GRANISLUSH; Direttive, Parte 6, n. 6.1). La mera diversificazione dell'offerta commerciale da parte della titolare, anche se conforme agli usi del settore cui appartiene il marchio opponente, non assume pertanto alcun rilievo ai fini della presente controversia.
13. In sintesi, la similarità dei prodotti contrapposti nel presente caso è soltanto parzialmente ammessa. Siccome il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM presuppone cumulativamente l'identità,

rispettivamente la similarità dei prodotti e servizi e la similitudine dei segni a confronto, la presente opposizione può già essere respinta in relazione ai seguenti prodotti *"riscaldatori per tazze con alimentazione USB; accenditori automatici per becchi a gas; radiatori elettrici; filtri per l'acqua potabile; ventilatori (climatizzazione); apparecchi e macchine per la depurazione dell'aria; umidificatori; caffettiere elettriche; refrigeratori; tazze riscaldate elettricamente; termo-pentole elettriche; lampade per illuminazione"* (classe 11); *"carte da gioco; mah-jong"* (classe 28); *"barrette ai cereali ad alto contenuto proteico; bevande a base di tè; yoghurt ghiacciato; pasticceria; miele; pane; glutine per uso alimentare; condimenti; cioccolato; tè; farine alimentari; dolci; caffè; zucchero; biscotti"* (classe 30) causa la mancata similarità di tali prodotti (Direttive, Parte 6, n. 6.5). I restanti prodotti contestati, ovvero *"termocoperte, non per uso medico; asciugacapelli; abbigliamento riscaldato elettricamente"* (classe 11), *"sci; giocattoli per animali da compagnia; paraginocchi (articoli sportivi); racchette da neve; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf; giocattoli"* (classe 28) invece, sono simili ed è quindi opportuno passare all'esame dei segni.

14. Secondo costante giurisprudenza, l'interazione tra la similarità dei segni e quella dei prodotti e servizi è soggetta ad un limite assoluto, in virtù del quale ammettere un rischio di confusione tra due prodotti non simili, fondandosi sulla notorietà di un segno, non sarebbe conforme alla *ratio legis* dell'art. 3 LPM (cfr. decisione del Tribunale federale [TF], sic! 2010, 353, consid. 5.6.1 – Coolwater / cool water). Pertanto, diversamente da quanto argomentato dalla parte opponente, il fatto di avvalersi di un marchio potenzialmente conosciuto, dotato di una forza distintiva accresciuta, non acconsentirebbe nella fattispecie alcuna deroga al principio di specialità.

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. Nel caso in esame, sono raffrontati il marchio verbale "BALENCIAGA" (marchio opponente) e il marchio verbale/figurativo combinato "BB BALENCIAGA ((fig.))" (marchio impugnato).
3. 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).
4. 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).

5. Il marchio opponente è formato esclusivamente dalla dicitura interamente riportata in caratteri maiuscoli "BALENCIAGA". Analogamente, il marchio impugnato consiste nella medesima dicitura "BALENCIAGA", in caratteri maiuscoli e in grassetto, accompagnata da un elemento figurativo costituito da un motivo ornamentale astratto, che può altresì essere percepito come due lettere "B" stilizzate e speculari, racchiuse in un ovale orizzontale posto sopra la dicitura. L'elemento grafico costituente il marchio impugnato è di dimensioni notevoli, occupa circa un terzo 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 l'elemento verbale "BALENCIAGA", comune ai segni. Quest'ultimo rimane difatti riconoscibile quale elemento segnico indipendente, che serve da punto di orientamento, soprattutto nelle transazioni commerciali orali. Inoltre, come si vedrà in seguito, vi sono coincidenze soltanto negli elementi verbali costituenti i segni a raffronto.
6. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, i segni nel presente caso sono confrontati sulla base degli elementi verbali "BALENCIAGA" (marchio opponente) e "BALENCIAGA" (marchio impugnato).
7. Il segno impugnato riprende integralmente il marchio opponente "BALENCIAGA". Nel marchio impugnato è presente, da un punto di vista visivo, la coppia di lettere "B" stilizzate e speculari, a titolo accessorio. Tra i segni raffrontati sussistono pertanto forti similitudini visive. Sotto il profilo uditivo, i due segni risultano del tutto identici. Poiché nelle transazioni commerciali orali la rappresentazione grafica è irrilevante, una corrispondenza sul piano uditivo risulta sufficiente.
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. Entrambi i segni sono costituiti dal termine "BALENCIAGA", ossia dal patronimico dello stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga, fondatore dell'omonima casa di moda (cfr. dizionario online SAPERE, su: <https://www.sapere.it/enciclopedia/Balenciaga%2C+Cristobal.html>, pagina consultata in data 22.01.2026). L'elemento ornamentale astratto, rappresentato dalle due lettere "B" stilizzate e speculari presenti nel segno impugnato, non ha alcun significato. Il senso dei segni raffrontati risulta pertanto identico.
10. Visto quanto precede, si constatano forti similitudini tra i segni a confronto 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. Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché tale rischio sia escluso, e viceversa. In questo contesto si parla d'interazione (Direttive, Parte 6, n. 6.5, con ulteriori rinvii).
4. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di "beni di massa di uso quotidiano" è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti (Direttive, Parte 6, n. 6.6). Nel caso di specie, i prodotti rilevanti della classe 11, si rivolgono al consumatore finale, ma anche ad acquirenti intermedi, nonché a cerchie specializzate. Per l'acquisto di questi prodotti si presume un grado di attenzione leggermente superiore, poiché non si tratta di beni di consumo corrente e le loro caratteristiche e funzionalità vengono solitamente verificate con una certa attenzione prima dell'acquisto. I prodotti di pelletteria della classe 18 non sono beni di consumo quotidiano, ma essi vengono comunque acquistati con una certa regolarità. Il grado di attenzione richiesto al consumatore è quindi da considerarsi medio (cfr. TAF, B-4260/2010, consid. 7 – Bally / BALU [fig.]; TAF, B-1342/2018, consid. 6.2 – [Apfel] [fig.] APPLE / APPLE BOUTIQUE). I prodotti della classe 25, quali ad esempio gli articoli di abbigliamento, non sono beni di consumo corrente. Benché acquistati con una certa regolarità, tali prodotti vengono provati prima dell'acquisto con una certa attenzione. Si considera pertanto che per questo tipo di beni il grado di attenzione del consumatore sia leggermente superiore alla media (cfr. TAF B-6732/2014, consid. 5.2 – CALIDA / CALYANA). Le spazzole ("*brosses [à l'exception des pinceaux]*") in classe 21 sono generalmente articoli di massa di uso quotidiano. Sebbene una piccola cerchia di intenditori possa acquistare questi beni con attenzione maggiore, per questi prodotti si fa comunque riferimento ad un ampio pubblico con un grado di attenzione normale. I prodotti rilevanti della classe 24, ossia gli articoli tessili per la casa, non possono essere considerati tutti beni di consumo di massa o di uso quotidiano. Essi sono infatti destinati sia al consumatore medio sia a professionisti nel settore dell'arredamento d'interni e della casa. Si deve pertanto presumere un grado di attenzione normale o leggermente superiore alla media, poiché l'aspetto, le dimensioni e la funzione di tali prodotti vengono spesso valutati con cura prima dell'acquisto, in particolare al fine di verificarne l'armonia con gli altri elementi d'arredo (cfr. decisione dell'IPI nella procedura di opposizione n. 104268 - Betten-ABC / abc bedding [fig.], consultabile nella PH). Infine, i prodotti rilevanti della classe 28, appartenenti al settore dello sport, del gioco e del tempo libero, sono generalmente acquistati con una certa regolarità dal consumatore medio, ma in parte anche da cerchie specializzate. Si deve pertanto ritenere che, per questo tipo di prodotti, il grado di attenzione del consumatore sia leggermente superiore alla media.
5. Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L'ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro campo di protezione non si estende all'elemento appartenente al dominio pubblico. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti (Direttive, Parte 6, n. 6.7).
6. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si rileva come il marchio richiami il patronimico dello stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga, fondatore dell'omonima casa di moda (cfr. III. C. n. 9 qui sopra). Il marchio opponente non possiede dunque un significato descrittivo in relazione ai prodotti in causa. Esso dispone pertanto di una forza distintiva e di un campo di protezione medi in relazione a tali prodotti.
7. La parte opponente fa valere nel suo atto di opposizione che il marchio anteriore "BALENCIAGA" gode di una forza distintiva accresciuta e di una notorietà incontestabile in Svizzera così come a livello mondiale, grazie al suo uso intensivo e alla sua reputazione. A detta della parte opponente "BALENCIAGA" è infatti

uno dei nomi più noti al mondo. La casa di moda ispano-francese, è stata fondata nel 1917 dallo stilista spagnolo Cristóbal Balenciaga a San Sebastián, in Spagna. Attualmente ha sede a Parigi e dal 2001 è di proprietà della holding multinazionale francese Kering S.A., un gruppo internazionale che opera nel settore del lusso con sede a Parigi e che possiede marchi come Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin e Ginori 1735, così come Kering Eyewear e Kering Beauté. In virtù di tale notorietà, la parte opponente sostiene che il marchio debba beneficiare di un ambito di protezione più ampio nell'ambito della valutazione del rischio di confusione, in relazione ai prodotti delle classi 18 e 25. Essa richiama gli allegati da 4 a 22 inoltrati con l'atto di opposizione.

8. Nel presente caso, la questione se il marchio anteriore goda di una forza distintiva accresciuta in relazione ai prodotti per i quali il marchio opponente risulta registrato può essere lasciata impregiudicata, poiché – come verrà illustrato qui di seguito (cfr. III. D. n. 10 ss.) – l'opposizione può già essere accolta, per i prodotti ritenuti simili sulla base della protezione conferita da una forza distintiva normale del marchio anteriore. Per quanto riguarda i prodotti giudicati non simili, va ribadito che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la notorietà di un segno, acquisita in relazione ai prodotti di una determinata classe (pertanto anche per i prodotti delle classi 18 e 25), non può essere estesa a prodotti appartenenti ad un'altra classe (cfr. TF, sic! 2010, 353, consid. 5.6.1, 5.6.3 – Coolwater / cool water; II. B. n. 14 qui sopra).
9. In tale contesto, e a integrazione di quanto già evidenziato, si ricorda che, la vasta protezione del marchio famoso che si estende oltre la similarità dei prodotti e/o servizi (art. 15 LPM) non può essere fatta valere nella procedura di opposizione. L'art. 31 cpv. 1 LPM rinvia in modo esplicito unicamente ai motivi relativi d'esclusione secondo l'art. 3 cpv. 1 LPM, non rinviando invece alle disposizioni concernenti la protezione dei marchi famosi (art. 15 LPM) (Direttive, Parte 6, n. 1).
10. I prodotti sono in parte simili. I segni sono identici nella misura in cui coincidono nell'elemento "BALENCIAGA". Il grado di attenzione del consumatore è medio o leggermente elevato. Il campo di protezione del marchio opponente è da considerarsi normale in relazione a tutti i prodotti delle classi 3, 5, 14, 18, 21, 24, 25, 26, per i quali quest'ultimo è registrato.
11. Secondo costante giurisprudenza, la ripresa del segno opponente o perlomeno di alcuni dei suoi elementi essenziali, è atta a creare un rischio di confusione (cfr. TAF B-4151/2009 – GOLAY / Golay Spierer [fig.]; TAF B-7500/2006 – Diva Cravatte [fig.] / DD DIVO DIVA [fig.]). Quando un marchio anteriore o uno dei suoi elementi dalla forza distintiva è 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 integralmente il marchio opponente "BALENCIAGA". Tale ripresa è percepita all'immediato dal consumatore che considera l'elemento "BALENCIAGA" anche nel segno impugnato quale elemento indipendente. L'aggiunta dell'elemento grafico non consente al marchio impugnato di differenziarsi sufficientemente dal marchio opponente ed escludere il rischio di confusione. Infatti, sebbene l'elemento grafico sia tale da creare una differenza visiva rispetto al marchio opponente e non possa essere ritenuto quale elemento puramente decorativo, tale grafismo non occulta la denominazione "BALENCIAGA" né conferisce a quest'ultima un altro significato. Si noti inoltre, che dal punto di vista uditivo, la rappresentazione grafica non ha alcuna incidenza e non attenua di conseguenza la similitudine esistente. In tali circostanze, la differenza tra i due segni non è sufficientemente significativa nell'impressione d'insieme da consentire di escludere il rischio di confusione dall'identità o dalle corrispondenze riscontrate tra i segni sul piano uditivo, visivo e semantico. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione medio del marchio opponente, della similarità tra i prodotti e in considerazione dell'identità uditiva e della spiccata similitudine visiva, 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 ricordo visivo della memoria che spesso risulta impreciso e sfocato (cfr. Eugen MARBACH, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, volume III, Kennzeichenrecht, 2° edizione, Basilea 2009, n. 957). 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 centrale comune "BALENCIAGA", l'elemento figurativo "BB", alla luce della totale corrispondenza dell'elemento verbale dominante e considerando la similarità dei prodotti, sussisterebbe comunque il rischio di associazioni sbagliate, 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).

12. L'opposizione nella procedura n. 104764 è quindi parzialmente accolta per i prodotti giudicati simili (cfr. III. B. n. 13 qui sopra) e il marchio svizzero n. 831418 "BB BALENCIAGA ((fig.))" è revocato per i prodotti *"termocoperte, non per uso medico; asciugacapelli; abbigliamento riscaldato elettricamente"* (classe 11) così come per i prodotti *"sci; giocattoli per animali da compagnia; paraginocchi (articoli sportivi); racchette da neve; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf; giocattoli"* (classe 28).

IV. Ripartizione delle spese

1. La tassa di opposizione resta all'IPI (art. 31 cpv. 3 LPM in combinazione con gli art. 1 ss. OTa-IPI e allegato all'art. 3 cpv. 1 OTa-IPI).
2. Nella decisione in merito all'opposizione, l'IPI statuisce se ed in quale misura le spese della parte vincente sono addossate alla parte soccombente (art. 34 LPM). Le spese di procedura sono di norma addossate alla parte soccombente e alla parte vincente viene solitamente accordata un'indennità di parte (ripetibili). Se l'opposizione è accolta solo parzialmente, la tassa di opposizione è di norma divisa a metà tra le parti e le ripetibili sono compensate. Se la parte resistente non ha trasmesso una risposta e non ha partecipato attivamente alla procedura, non le è accordata un'indennità di parte nemmeno in caso di vittoria (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.3).
3. Poiché le procedure di opposizione devono essere semplici, rapide ed economiche, secondo la prassi è accordata un'indennità di parte pari a CHF 1'200.00 per ogni scambio di allegati ordinato dall'IPI (Direttive, Parte 1, n. 7.3.2.2).
4. L'opposizione è stata accolta soltanto per circa un terzo dei prodotti impugnati. La procedura ha richiesto un solo scambio di allegati. La parte resistente non ha partecipato al procedimento. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. In applicazione dei criteri summenzionati, è opportuno riconoscere alla parte opponente un'indennità di parte ridotta. L'IPI considera pertanto un'indennità di parte pari a CHF 600.00 adeguata (cfr. anche TAF B-1219/2025, consid. 7.3 – Pretzel Pete / PRETZELIZED). La parte resistente deve inoltre rimborsare alla parte opponente la metà della tassa di opposizione, vale a dire CHF 400.00.

Per questi motivi è

deciso:

1.

L'opposizione nella procedura n. **104764** è parzialmente accolta.

2.

La registrazione del marchio svizzero n. **831418** - "**BB BALENCIAGA ((fig.))**" è revocata per i prodotti *"termocoperte, non per uso medico; asciugacapelli; abbigliamento riscaldato elettricamente"* della classe 11 e per i prodotti *"sci; giocattoli per animali da compagnia; paraginocchi (articoli sportivi); racchette da neve; skateboard; guanti (accessori per giochi); borse per mazze da golf con o senza ruote; borse per il cricket; attrezzature per il body-building; attrezzi per esercizi fisici; arnesi da pesca; bastoni da golf; giocattoli"* della classe 28.

3.

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

4.

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

5.

La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 4 febbraio 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).