IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Decisione
Procedura di opposizione n. 104939
nella causa

qualido GmbH
Kampenwandstrasse 77
83229 Aschau im Chiemgau
DE-Germania

Opponente

rappresentata da

Praxi Intellectual Property SA
Via San Gottardo 15
6900 Lugano

registrazione internationale n° 1657442 - qualido

contro

Sidus Project Consulting GmbH
Bottmingerstrasse 108
4102 Binningen

Resistente

rappresentata da

Advokatur Gremmelspacher, Dr. Georg Gremmelspacher
Henric Petri-Strasse 9
Postfach
4010 Basel

Marchio svizzero n. 834790 - QualiQ ((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. 834790 - "QualiQ ((fig.))" (di seguito marchio impugnato) è stato pubblicato su Swissreg il 12.08.2025 per i prodotti e i servizi di seguito elencati:

   Classe 9: Apps (Software), nämlich Anwendungen für Smartphones, Tablet-PCs, E-Reader und sonstige mobile oder stationäre IT-Geräte (herunterladbar); herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Software; Softwareanwendungen;

   Classe 35: Projektmanagement; Unternehmensberatung im Bereich Qualitätsmanagement und -sicherung;

   Classe 42: Qualitätsprüfung; Qualitätskontrolle; Entwicklung von Software; Software as a Service (SaaS).

2. In data 11.11.2025, 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. 1657442 "qualido" (di seguito marchio opponente), registrata per i prodotti e i servizi seguenti:

   Classe 9: Supports d'enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement de données, ordinateurs, programmes informatiques (enregistrés), logiciels informatiques (enregistrés), programmes d'exploitation informatiques (enregistrés), interfaces (programmes ou dispositifs d'interface pour ordinateurs), logiciels informatiques;

   Classe 35: Publicité, gestion d'affaires, administration d'entreprises, travaux de bureau, services de conseillers commerciaux, services de conseillers en matière d'organisation et de gestion d'entreprises, gestion de fichiers à l'aide d'ordinateurs, compilation de statistiques, gestion organisationnelle de projets dans le domaine informatique, maintenance de données dans des bases de données informatiques, systématisation de données dans des bases de données informatiques, compilation de données dans des bases de données informatiques;

   Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques, services de conseillers en matière de technologies informatiques, services de conseillers en matière de logiciels informatiques, création de solutions Internet pour la gestion de la qualité (logiciels), création de programmes pour le traitement de données, conception de pages d'accueil et de sites Web, services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique, gestion de projets techniques dans le domaine informatique, implémentation de programmes informatiques dans des réseaux, administration de serveurs, mise à jour de logiciels informatiques.

4. In data 13.11.2025, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una risposta.

5. In data 03.12.2025, la parte resistente ha inoltrato la sua risposta entro il termine impartito. Nella relativa presa di posizione, essa ha tra l'altro invocato la presunta debolezza del marchio opponente.

6. In data 04.12.2025 l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte opponente per presentare una replica.

7. In data 30.12.2025, l'opponente ha inoltrato la sua replica entro il termine impartito.

8. In data 05.01.2026, l'IPI ha emesso una decisione impartendo un termine alla parte resistente per presentare una duplica.

9. In data 21.01.2026, la parte resistente ha inoltrato la sua duplica entro il termine impartito.

10. In data 22.01.2026, l'IPI ha emesso una decisione che conclude la procedura di istruzione.

11. Le motivazioni dettagliate delle parti vengono ascoltate, se giuridicamente rilevanti, nelle considerazioni seguenti.

II. Condizioni procedurali

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).

Il marchio impugnato è stato depositato in data 07.08.2025, mentre il marchio opponente è stato registrato il 14.12.2021; il marchio opponente è dunque anteriore rispetto al segno impugnato. L'opposizione è presentata entro il termine legale e in osservanza delle condizioni formali (art. 20 OPM). Le tassa di opposizione è stata pagata entro i termini. È opportuno dunque entrare in materia.

III. Valutazione materiale

A. Motivi di opposizione

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

B. Similarità tra prodotti e servizi

1. I prodotti e/o servizi sono simili se le cerchie commerciali interessate e in particolar modo gli ultimi destinatari possono ritenere, in presenza di marchi simili, che provengano dalla stessa azienda o perlomeno sono prodotti da aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare di marchi. L'attribuzione alla stessa classe dei prodotti e/o dei servizi rivendicati secondo l'Accordo di Nizza non basta a giustificare una similarità poiché tale attribuzione ricopre una funzione meramente amministrativa. Nella prassi si sono sviluppati determinati indizi che secondo l'esperienza pratica possono essere addotti 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 i servizi seguenti:

   Classe 9: Apps (Software), nämlich Anwendungen für Smartphones, Tablet-PCs, E-Reader und sonstige mobile oder stationäre IT-Geräte (herunterladbar); herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Software; Softwareanwendungen;

   Classe 35: Projektmanagement; Unternehmensberatung im Bereich Qualitätsmanagement und -sicherung;

   Classe 42: Qualitätsprüfung; Qualitätskontrolle; Entwicklung von Software; Software as a Service (SaaS).

4. Il marchio opponente è registrato per i prodotti e i servizi seguenti:

Classe 9: Supports d'enregistrement magnétiques, équipements pour le traitement de données, ordinateurs, programmes informatiques (enregistrés), logiciels informatiques (enregistrés), programmes d'exploitation informatiques (enregistrés), interfaces (programmes ou dispositifs d'interface pour ordinateurs), logiciels informatiques;

Classe 35: Publicité, gestion d'affaires, administration d'entreprises, travaux de bureau, services de conseillers commerciaux, services de conseillers en matière d'organisation et de gestion d'entreprises, gestion de fichiers à l'aide d'ordinateurs, compilation de statistiques, gestion organisationnelle de projets dans le domaine informatique, maintenance de données dans des bases de données informatiques, systématisation de données dans des bases de données informatiques, compilation de données dans des bases de données informatiques;

Classe 42: Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques, services de conseillers en matière de technologies informatiques, services de conseillers en matière de logiciels informatiques, création de solutions Internet pour la gestion de la qualité (logiciels), création de programmes pour le traitement de données, conception de pages d'accueil et de sites Web, services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique, gestion de projets techniques dans le domaine informatique, implémentation de programmes informatiques dans des réseaux, administration de serveurs, mise à jour de logiciels informatiques.

Prodotti contesati della classe 9

5. Il marchio impugnato gode, in classe 9, di protezione per diversi software per computer, in parte mediante l'impiego di termini generali ("*herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Software; Softwareanwendungen"*) e in parte mediante la descrizione specifica dei prodotti ("*apps [Software], nämlich Anwendungen für Smartphones, Tablet-PCs, E-Reader und sonstige mobile oder stationäre IT-Geräte, [herunterladbar]")*. Il marchio opponente è a sua volta registrato nella medesima classe, tra l'altro, per i termini generali "software per computer" ("*logiciels informatiques*"). I prodotti software specifici contestati rientrano nella categoria generale "*logiciels informatiques*" del marchio opponente, con la conseguenza che tra tali prodotti sussiste identità. Anche tra i prodotti impugnati "*herunterladbare Software-Anwendungen für Computer; herunterladbare Software; Softwareanwendungen"* e i prodotti *"logiciels informatiques*" del marchio opponente si deve parimenti riconoscere l'identità. Peraltro, va rammentato che i prodotti software sono ritenuti tra loro simili, indipendentemente dai rispettivi ambiti di applicazione o dalle finalità d'uso (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale [TAF] B-758/2007, consid. 5.3 – G-mode / GMODE, disponibile sul sito https://www.bvger.ch/it).

Servizi contestati della classe 35:

6. Il marchio anteriore rivendica, con i termini "*gestion d'affaires*" e "*administration d'entreprises*", termini generali della classe 35, che ricomprendono un vasto spettro di servizi di gestione, organizzazione e amministrazione aziendale. I servizi di project management rivendicati dal marchio impugnato rientrano in tali categorie, nella misura in cui consistono nella pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo di attività e risorse nell'ambito di progetti aziendali. Essi sono pertanto ricompresi nei concetti di "*gestion d'affaires*" e "*administration d'entreprises*" oppure presentano, quantomeno, un'elevata similarità funzionale e contenutistica con gli stessi. I restanti servizi impugnati "*Unternehmensberatung im Bereich Qualitätsmanagement und -sicherung"* della classe 35 presentano forti punti di contatto con i servizi "*services de conseillers en matière d'organisation et de gestion d'entreprises"*, rivendicati nella medesima classe dal marchio anteriore. Entrambi i servizi consistono infatti in prestazioni di consulenza aziendale finalizzate all'analisi, ottimizzazione e strutturazione dei processi organizzativi e gestionali dell'impresa. Sussiste pertanto una forte similarità tra i servizi posti a confronto.

Servizi contestati della classe 42

7. I servizi "*Entwicklung von Software*", contestati in classe 42, presentano punti di contatto con i "*logiciels informatiques*" della classe 9 del marchio anteriore. Sussiste infatti un nesso di complementarità tra tali

prodotti e servizi, nella misura in cui lo sviluppo di software è direttamente finalizzato alla creazione e alla messa a disposizione dei software stessi. Tali prodotti e servizi possono provenire dalle medesime imprese, seguire gli stessi canali di distribuzione e rivolgersi alle medesime categorie di destinatari. Ne consegue che essi devono essere considerati simili. Parimenti, il marchio contestato è registrato anche per servizi di fornitura di software come servizio ("*Software as a Service [SaaS]"*). Si tratta di software in abbonamento, rispettivamente "on demand" (cfr. definizione di SaaS: https://www.cyberlink.ch/de/lp/was-ist-iaas-paas-und-saas-, pagina consultata in data 28.04.2026). Con ciò sussistono rilevanti punti di contatto, in particolare con i software ("*logiciels informatiques")* rivendicati in classe 9 dal marchio anteriore. Da un lato, i servizi contestati sono difficilmente concepibili senza l'impiego di prodotti software sviluppati dallo stesso fornitore; dall'altro lato, è noto che i produttori di software e gli Internet Service Provider sono frequentemente presenti sul mercato tramite propri portali online, attraverso i quali offrono una pluralità di servizi, tra cui in particolare la messa a disposizione e il noleggio di piattaforme digitali (cfr. decisioni dell'IPI nelle procedure di opposizione n. 102822, III . B. Ziff. 7- ARTBANX /ARTBNK; n. 102454, III. B. Ziff. 10 - TIGER BROKERS [fig.] /TIGER TRADE; consultabili nella PH). Di conseguenza, i consumatori considereranno i prodotti e i servizi contrapposti come correlati tra loro, motivo per cui sussiste similarità. Analogamente, i servizi "*Qualitätsprüfung; Qualitätskontrolle*" della classe 42 e i servizi "*création de solutions Internet pour la gestion de la qualité (logiciels)*" del marchio anteriore, presentano una forte similarità, se non addirittura identità. Entrambi i servizi riguardano infatti l'analisi, il controllo e la gestione della qualità dei processi aziendali, frequentemente mediante strumenti informatici e soluzioni software specializzate. Essi possono essere forniti dai medesimi operatori economici e si rivolgono alle stesse cerchie di destinatari.

8. Conviene quindi riconoscere l'identità, rispettivamente la (forte) similarità dei prodotti e servizi in causa e passare all'esame dei due segni.

C. Similitudine dei segni

1. Secondo la prassi del Tribunale federale la questione di stabilire se due marchi si distinguono sufficientemente va esaminata sulla base dell'impressione d'insieme che lasciano al pubblico interessato ai prodotti e servizi in questione. Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre presumere che al segno percepito direttamente si contrapponga il ricordo più o meno sbiadito del segno percepito precedentemente. È pertanto necessario fondare il raffronto dei marchi sulle caratteristiche atte a rimanere impresse nella memoria imperfetta di un consumatore medio. L'aggiunta di elementi supplementari all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove i nuovi elementi non sono idonei a determinare in maniere 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).

2. Trattandosi di marchi verbali, occorre tener presente che l'impressione d'insieme di un marchio verbale è determinata dall'effetto uditivo, dall'effetto visivo e dal senso. Di norma una similitudine in uno di questi livelli è sufficiente perché sia ammesso il rischio di confusione per i marchi verbali. L'effetto uditivo è influenzato dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza di vocali, mentre l'effetto visivo è contraddistinto essenzialmente dalla lunghezza delle parole e dalla similitudine o differenza tra le lettere utilizzate (Direttive, Parte 6, n. 6.3.1).

3. Per quanto riguarda i segni che combinano elementi verbali e figurativi, occorre verificare caso per caso se ad essere dominante o determinante è l'elemento verbale o quello figurativo. Ad ogni modo è decisiva l'impressione d'insieme. Le regole schematiche vanno scartate e né l'elemento verbale né quello figurativo vanno considerati presumibilmente preponderanti. Ad essere determinante è piuttosto, e come sempre, la forza distintiva dei singoli elementi. Qualora, tuttavia, l'elemento figurativo rivesta semplicemente una funzione grafica subordinata essa può essere trascurata (Direttive, Parte 6, n. 6.3.3).

4. Nel caso in esame, il marchio opponente è un marchio verbale composto dalla denominazione "qualido" riprodotta interamente in caratteri minuscoli.

5. Il segno impugnato è costituito dalla denominazione “QualiQ”, rappresentata in caratteri tipografici moderni, in grassetto, con uno stile grafico semplice e uniforme. Le lettere sono rese in minuscolo, ad eccezione della “Q” iniziale e della “Q” finale, che appaiono in forma maiuscola. La struttura grafica evidenzia una particolare simmetria, determinata dalla presenza delle due lettere “Q” in posizione iniziale e finale, che incorniciano la sequenza centrale “uali”. Tali “Q” sono caratterizzate da un disegno più ampio e distintivo rispetto alle altre lettere, con un tratto arrotondato e una forma piena. In particolare, all’interno di entrambe le lettere “Q” sono inseriti due piccoli elementi grafici a forma di freccia. Tali frecce sono collocate nella parte inferiore interna della lettera, lungo il tratto che costituisce la “coda” della “Q”. Le frecce sono disposte simmetricamente e risultano inclinate in direzione diagonale verso sinistra, con un’inclinazione angolare di circa 45 gradi. La loro punta è orientata verso il centro della lettera, creando un effetto di rotazione interna e di movimento circolare. Gli elementi non seguono il contorno della lettera, ma sono graficamente distinti e leggermente separati da esso, pur risultando perfettamente integrati nella struttura complessiva della “Q”. Gli elementi grafici costituenti il marchio impugnato sono di dimensioni notevoli, occupano pressappoco la metà dell’area di disegno e sono in grado di conferire al segno connotati propri. Tuttavia, tali elementi non sono atti a far passare in secondo piano l’elemento verbale “QualiQ”, costituente il marchio impugnato, messo maggiormente in rilievo. Quest’ultimo rimane riconoscibile quale elemento segnico indipendente, che serve come 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 “qualido” (marchio opponente) e “qualiq” (marchio impugnato).

7. Nel caso di specie, le prime cinque lettere (“quali”) dei segni raffrontati coincidono integralmente. Nel marchio opponente a tale sequenza è aggiunta la sillaba finale “-do”, mentre nel marchio impugnato la medesima sequenza è combinata con la lettera finale “q”, formando la denominazione di fantasia “qualiq”. Poiché l’inizio e la fine di una parola rimangono maggiormente impresse nella memoria, nella valutazione dell’effetto uditivo e di quello visivo questi elementi sono più rilevanti rispetto alle sillabe mediane (cfr. TAF B-1637/2015, consid. 4.1 con rinvii – FEMIBION [fig.] / FEMINABIANE; TF in sic! 2021, 671, consid. 2.2 – CANTI / CANTIQUE). Le coincidenze riscontrate negli incipit dei segni determinano una similitudine visiva tra i marchi a confronto. Lo stile dei caratteri e gli elementi grafici del marchio resistente, che non si riscontrano nel marchio opponente, non sono sufficienti a escludere nel marchio impugnato tale similitudine. Parimenti irrilevante è, secondo la giurisprudenza, la circostanza che l’elemento verbale del marchio opponente sia rappresentato in lettere maiuscole, mentre gli elementi verbali del marchio impugnato siano riprodotti in lettere maiuscole e minuscole: tale differenza non incide sulla percezione dei segni (cfr. TAF B-4728/2014, consid. 5.3.1 - WINSTON / Wilson) poiché la scelta del maiuscolo o del minuscolo non influisce in genere, sulla memorabilità dell’impressione d’insieme (TAF B-953/2013, consid. 2.3 - CIZELLO / SCIELO).

8. Sotto il profilo fonetico, i segni in esame coincidono integralmente nella loro parte iniziale “quali”, che viene pronunciata allo stesso modo in entrambi i segni. Tale coincidenza iniziale determina un’identica cadenza sonora percepita immediatamente dal consumatore. Il marchio opponente “qualido” si articola foneticamente nella sequenza /kwa-li-do/, caratterizzata da una chiusura dolce con la sillaba finale “-do”, pronunciata in modo fluido e continuativo. Il marchio impugnato “qualiq” si articola invece come /kwa-li-ku/ oppure /kwa-li-kju/ (a seconda della percezione linguistica del pubblico di riferimento), con una chiusura più marcata e meno naturale a causa della consonante “q”, che introduce un elemento fonetico duro e atipico rispetto alla struttura precedente. All’elemento “kwa-li” segue in entrambi i segni un elemento monosillabico (“do”, rispettivamente “kju”), e l’accento cade verosimilmente sulla prima sillaba “qua” (“qua-li-do” vs. “qua-li-q”), circostanze che rafforzano la prossimità sonora. Nonostante la diversa terminazione, la struttura sonora complessiva dei segni resta pertanto fortemente condizionata dalla coincidenza dell’incipit “quali”, che, secondo costante giurisprudenza, costituisce di regola la parte maggiormente memorabile del segno. Le differenze nella parte finale incidono solo in misura limitata sull’impressione fonetica globale, poiché, segnatamente in condizioni di ascolto non ottimali (pronuncia

rapida o ambienti rumorosi), un rischio di fraintendimento del segno non può essere escluso. Ne consegue pertanto che tra i segni a confronto sussiste altresì una somiglianza sotto il profilo fonetico.

9. Il segno più recente può altresì essere percepito e pronunciato da una parte del pubblico interessato come “qualio”, circostanza che contribuisce a rafforzare ulteriormente la somiglianza tra i segni, soprattutto sotto il profilo fonetico. La pronuncia della lettera iniziale del marchio impugnato come “O” appare poco plausibile alla luce delle regole fonetiche applicabili, poiché, in considerazione delle lettere successive, essa sarà nella maggior parte dei casi percepita come “Q”, mentre la lettera finale può essere agevolmente percepita e pronunciata come “O”. Ne consegue che, una parte del pubblico di riferimento potrebbe leggere il segno impugnato anche come “qualio” e, a una percezione superficiale, riconoscervi una variante graficamente stilizzata del marchio anteriore a esso familiare “qualido”.

10. 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).

11. Sul piano semantico, il termine “qualido”, costituente il marchio opponente, non risulta repertoriato nei dizionari. Ne consegue che il consumatore medio tenderà a scomporre il segno nei suoi elementi noti, poiché, prima di interpretare un termine come di fantasia, cercherà di attribuirgli un significato a lui familiare (cfr. TAF B-4854/2010, consid. 5.2 – Silycryl). In tale contesto, la sequenza “quali” costituisce, secondo la prassi dell’IPI, un’abbreviazione usuale del termine “qualificazione” e richiama pertanto un concetto potenzialmente riconoscibile per il pubblico di riferimento (cfr. assistenza all’esame dell’IPI [PH], consultabile su: https://ph.ige.ch/ph/index.xhtml). L’elemento finale “-do”, pur potendo presentare diversi significati nelle lingue d’esame (ad esempio “[to] do” in quanto voce verbale inglese che significa “fare”; cfr. dizionario PONS, consultabile su: https://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-italienisch/do, pagina consultata in data 28.04.2026), non forma, in combinazione con “quali”, un’espressione dotata di un significato chiaro e immediatamente percepibile, rimanendo pertanto privo di autonoma portata semantica. Ne consegue che il segno “qualido” è percepito nel suo insieme come una denominazione di fantasia; tuttavia, al suo interno, la componente “quali” rimane riconoscibile e idonea a influenzare la percezione semantica del pubblico. Analogamente, anche il termine “qualiq”, costituente il marchio impugnato, non presenta, nel suo insieme, un significato immediatamente identificabile. Anch’esso può essere scomposto in “quali” (nel senso sopra esposto, quale abbreviazione di “qualificazione”) e in “q” rispettivamente “Q”. La lettera “Q” può, in astratto, costituire un’abbreviazione utilizzata in diversi contesti e lingue, assumendo svariati significati (cfr. Acronym Finder, consultabile su: https://www.acronymfinder.com/Q.html, pagina consultata in data 28.04.2026). Tuttavia, nella fattispecie ed associata all’elemento “quali”, essa non veicola alcun contenuto semantico determinato o immediatamente riconoscibile per il pubblico di riferimento. I consumatori di riferimento, saranno dunque portati a considerare anche “qualiq” come una denominazione di fantasia priva di significato proprio. Nel loro insieme, i segni sono pertanto percepiti come denominazioni di fantasia. Tuttavia, la sequenza “quali”, comune ai segni, non passa inosservata e risulta idonea a influenzare la percezione semantica del pubblico di riferimento.

12. Alla luce di quanto precede, i termini “qualido” e “qualiq” sono percepiti nel loro insieme dal consumatore di riferimento, in primo luogo e prevalentemente, come denominazioni di fantasia prive di un significato concettuale immediato e univoco. Ciò non esclude tuttavia che, in un’analisi scompositiva, la sequenza “quali” possa essere riconosciuta quale riferimento all’abbreviazione di “qualificazione”, come illustrato al considerando precedente, e quindi potenzialmente evocativa di un concetto familiare per il pubblico di riferimento. Nella misura in cui i destinatari dovessero nondimeno attribuire tale significato alla sequenza comune “quali”, i segni risulterebbero comunque costruiti secondo un medesimo schema strutturale

("quali", quale abbreviazione di "qualificazione", seguita da un elemento di fantasia), con conseguente convergenza anche sul piano concettuale.

13. 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 attributi al titolare del marchio sbagliato. In tale contesto non è tuttavia sufficiente una semplice possibilità remota di associazioni sbagliate ma è necessario un determinato grado di probabilità che il consumatore medio confonda il marchio (Direttive, Parte 6, n. 6.4.1).

2. L'esame del rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto astratto dei segni bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso. Il parametro impiegato ai fini della distinzione dipende da un lato dalla portata dell'ambito della similitudine di cui il titolare del marchio anteriore può rivendicare la protezione, e dall'altro dalle categorie di prodotti e servizi per cui sono registrati i marchi in questione.

3. Più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore affinché tale rischio sia escluso, e viceversa. In questo contesto si parla d'interazione (Direttive, Parte 6, n. 6.5, con ulteriori rinvii). Nel caso in specie, essendoci identità, rispettivamente forte similarità per una parte dei prodotti e servizi in causa, s'impone una valutazione del rischio di confusione particolarmente rigorosa.

4. È inoltre rilevante sapere a quali cerchie di destinatari si rivolgono i prodotti e con quale grado di attenzione vengono acquistati i prodotti o presi in conto i servizi. La giurisprudenza parte dal presupposto che il consumo di "beni di massa di uso quotidiano" è caratterizzato da un grado di attenzione e di distinzione da parte dei consumatori ridotto rispetto al consumo di prodotti specifici, il cui mercato di vendita si limita a una cerchia più o meno ristretta di professionisti (Direttive, Parte 6, n. 6.6).

5. I prodotti rilevanti della classe 9, ovvero i software, sono destinati a un pubblico abituato ai media e al loro consumo, ma anche a cerchie specializzate che li acquistano a fini commerciali. L'acquisto di questi prodotti è associato a un grado di attenzione leggermente maggiore poiché si tratta di acquisti soggetti a una verifica in termini di funzionalità e dotazione (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 e TAF B-2387/2023, consid. 4.1 – [testa di un animale predatore] [fig.] / [testa di tigre] [fig.]; TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.]. Lo stesso vale per i servizi determinanti della classe 35, poiché in questi settori i destinatari valutano periodicamente il rapporto costo-utilità e la stipulazione di un contratto è di norma preceduta da un esame approfondito di svariati criteri (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 e TAF B-1009/2010, n. 3.3.1 – CREDIT SUISSE / UniCredit Suisse Bank [fig.]; TAF B-6173/2018, consid. 4.2 – World Economic Forum [fig.] / Zurich Economic Forum [fig.]; TAF B-684/2017, consid. 3.2 – Quantex / Quantum CapitalPartners). Infine, anche i servizi della classe 42 non coprono esigenze quotidiane e presuppongono pertanto un rapporto economico più stretto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.6 e TAF B-6783/2017, consid. 3 – UBER / uberall [fig.]; TAF B-3012/2012, consid. 4.2.1 – PALLAS / Pallas Seminare [fig.]).

6. Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. L'ambito di similitudine protetto è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Per i marchi deboli una divergenza modesta permette già una differenziazione sufficiente (Direttive, Parte 6, n. 6.7). Il campo di protezione di un marchio è limitato dalla sfera del dominio pubblico. Ciò che è di dominio pubblico secondo il diritto dei marchi, per definizione è a libera disposizione del commercio. Ne risulta una limitazione del campo di protezione dei marchi simili a un segno di dominio pubblico. Tali marchi possono essere validi ma il loro

campo di protezione non si estende all'elemento appartenente al dominio pubblico. Questo vale, in linea di principio, anche per i marchi forti (Direttive, Parte 6, n. 6.7).

7. Per quanto concerne la forza distintiva del marchio opponente, si osserva che esso si configura, nell'impressione d'insieme, come un termine di fantasia (cfr. III. C. nn. 11 e 12 qui sopra), privo di significato descrittivo in relazione ai prodotti e ai servizi rilevanti in causa.

8. La parte resistente rileva nella propria presa di posizione la presunta debolezza della componente "quali" posta all'inizio del segno opponente, sostenendo che tale elemento sarebbe poco originale e di uso usuale nella costruzione dei marchi. A sostegno di tale argomentazione, essa richiama a titolo esemplificativo il marchio "Qualipet".

9. Tale argomentazione non è tuttavia suffragata da elementi probatori sufficienti. Secondo la giurisprudenza, la diluizione di un marchio presuppone la presenza di un numero considerevole di marchi di terzi appartenenti a imprese diverse per gli stessi prodotti o servizi in Svizzera (cfr. Gallus Joller, in: Michael Noth / Gregor Bühler / Florent Thouvenin, SHK, Legge sulla protezione dei marchi [LPM], 2ª ed., Berna 2017, art. 3 LPM n. 110). Nel caso concreto, la parte resistente si limita a menzionare un unico marchio, senza fornirne il numero di registrazione né indicare i prodotti o i servizi per i quali esso risulterebbe protetto in Svizzera. In assenza di riscontri concreti, nel presente caso non può pertanto ritenersi verosimile una diluizione o un indebolimento del carattere distintivo dell'elemento "quali". Al marchio opponente deve pertanto essere riconosciuta una forza distintiva e un campo di protezione medi in relazione ai prodotti e ai servizi in causa.

10. Oltre a quanto sopra, la parte resistente sostiene nella sua presa di posizione che la parte opponente operi prevalentemente in Germania, mentre la parte resistente sarebbe attiva in Svizzera. Tale circostanza è irrilevante ai fini della presente procedura, atteso che la valutazione del rischio di confusione prescinde dai mercati di fatto presidiati dalle parti e si fonda sui segni così come registrati e sui prodotti e servizi rivendicati.

11. Secondo costante giurisprudenza, la ripresa del segno opponente o perlomeno di alcuni dei suoi elementi essenziali per l'impressione d'insieme, crea una similitudine dei segni 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.]). Va ricordato pertanto che anche l'aggiunta o la sottrazione di elementi all'elemento distintivo principale di un marchio esistente è sempre insufficiente laddove gli 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 (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.3 e riferimenti giurisprudenziali citati).

12. Nel caso di specie, il marchio impugnato riprende l'elemento "quali" del marchio opponente e condivide con quest'ultimo la quasi totalità della struttura iniziale, che costituisce l'elemento dominante dei segni in esame. Il marchio impugnato presenta infatti una sequenza di lettere, una cadenza e una struttura strettamente simili a quelle del marchio opponente (cfr. III. C nn. 7, 8 e 9 qui sopra), con il quale condivide la medesima base strutturale, ossia l'elemento "quali" seguito da un elemento monosillabico di fantasia ("-do" vs. "-q"). Ciò costituisce un forte elemento di convergenza, idoneo a catturare l'attenzione del consumatore sia sul piano visivo sia su quello fonetico, e a influenzare in modo determinante l'impressione d'insieme dei segni raffrontati, la quale appare globalmente molto simile. Occorre inoltre rilevare che, nel segno contestato, la parte preponderante e distintiva è costituita proprio dall'elemento "quali", il quale anche qualora venga inteso dal pubblico rilevante come abbreviazione di "qualificazione", non può essere considerato descrittivo o debolmente distintivo nel contesto dei prodotti e servizi in questione. Si rileva infine che una parte del pubblico interessato potrà percepire il segno più recente come "qualio", con la conseguenza che i segni confrontati ("qualido" vs. "qualio") risultano pressoché identici sotto il profilo fonetico. La combinazione di "quali" con l'elemento finale "q" (o eventualmente "o") non è pertanto idonea a creare un'impressione d'insieme nuova e chiaramente differenziata rispetto a quella derivante dal marchio anteriore.

13. Tenuto conto di quanto sopra, in particolare del campo di protezione medio del marchio opponente, della similitudine tra i segni dovuta alla ripresa dell'elemento iniziale "quali", e dell'identità, rispettivamente (forte) similarità tra i prodotti e servizi in causa, si considera che esista nel caso di specie il rischio che il consumatore sia indotto a confondere i segni in opposizione, ciò malgrado un grado di attenzione leggermente elevato per i prodotti e i servizi in questione. In effetti, le esigenze relative alla capacità dei destinatari di ricordare e distinguere due segni non devono essere eccessivamente elevate. Un livello di attenzione elevato comporta certamente una memoria più acuta e può rendere più evidenti le differenze tra i segni, ma non elimina la somiglianza tra gli stessi. Infine, in ragione dell'identità, rispettivamente della forte similarità, per la maggior parte dei prodotti e servizi in questione, il segno posteriore deve distinguersi maggiormente dal segno anteriore, circostanza che non si verifica nel caso di specie. Ne consegue pertanto che deve essere ammesso un rischio di confusione diretto tra i segni.

14. Inoltre, anche qualora una parte dei destinatari fosse in grado di distinguere i segni in conflitto, potrebbe facilmente ritenere che il marchio impugnato costituisca una variante del marchio di base o un marchio di serie (serie "do" e "Q" del marchio di base "quali") e dedurne, di conseguenza, osservando il marchio impugnato, che si tratti dello stesso titolare del marchio opponente o di un titolare ad esso collegato. Si parla in tal caso di rischio di confusione indiretto (cfr. Direttive, Parte 6, n. 6.4.2).

15. L'opposizione nella procedura n. 104939 è quindi accolta e il marchio svizzero n. 834790 "QualiQ ((fig.))" è revocato per tutti i prodotti e i servizi rivendicati nelle classi 9, 35 e 42.

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) (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 integralmente. La procedura ha richiesto due scambi di allegati. Non vi sono motivi per cui si debba sviare dalla prassi citata. In applicazione dei criteri summenzionati, l'IPI considera ragionevole accordare CHF 2'400.00 a titolo di ripetibili. Alla parte resistente, quale parte soccombente, è inoltre addossato il rimborso della tassa di opposizione di CHF 800.00 all'opponente. La parte opponente ottiene quindi complessivamente un indennizzo di CHF 3'200.00.

IGE | IPI

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g
CH-3003 Bern
T +41 31 377 77 77
info@ipi.ch | www.ige.ch

Per questi motivi è

deciso:

1.
L'opposizione nella procedura n. **104939** è accolta.

2.
La registrazione del marchio svizzero n. **834790** "**QualiQ ((fig.))**" è revocata.

3.
La tassa di opposizione di CHF 800.00 resta all'IPI.

4.
La controparte deve pagare alla parte opponente un'indennità di parte di CHF 3'200.00 (compreso il rimborso della tassa di opposizione).

5.
La presente decisione è notificata per iscritto alle parti.

Berna, 6 maggio 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 addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).